

CONFÉRENCE POUR L'HARMONISATION DES LOIS AU CANADA

SECTION CIVILE

Capitaliser le savoir

Norman Siebrasse et Catherine Walsh

YELLOWKNIFE, T. N.-O.

18-22 AOÛT 2002

Capitaliser le savoir

Numéro LCC/CDC 00-226

Norman Siebrasse et Catherine Walsh

Capitaliser le savoir
Numéro LCC/CDC 00-226

Norman Siebrasse¹ et Catherine Walsh²

Table des matières

1	Introduction.....	-1-
	1.1 Objet du présent rapport.....	-1-
	1.2 Droits de propriété intellectuelle fédéraux ou provinciaux.....	-5-
	1.3 Biens immatériels liés aux DPI.....	-7-
2	Défis en matière d'évaluation.....	-9-
	2.1 Introduction.....	-9-
	2.2 Durée de vie juridique limitée.....	-10-
	2.3 Durée de vie économique limitée.....	-11-
	2.4 Valeur idiosyncrasique.....	-12-
	2.5 Valeur d'usage élevée ou faible valeur déterminée.....	-12-
	2.6 Validité ou exécution incertaine.....	-14-
	2.7 Incidence sur l'évaluation des garanties constituées sur des DPI..	-16-
	2.8 Solutions possibles.....	-17-
	2.8.1 Introduction.....	-17-
	2.8.2 Réforme de fond du droit de la propriété intellectuelle.....	-18-
	2.8.3 Réforme du régime des opérations garanties axées sur la PI.....	-21-
	2.9 Résumé et recommandations.....	-22-
3	Incertitudes au niveau de la pratique et du droit relatifs aux sûretés constituées sur des DPI.....	-23-
	3.1 Problème.....	-23-
	3.2 Besoin de réforme.....	-27-
	3.3 Réforme générale des registres fédéraux.....	-29-
	3.4 Résumé et recommandations.....	-31-
4	Stratégies de réforme possibles.....	-32-
	4.1 Survol.....	-32-
	4.2 Fondement constitutionnel des propositions de réforme.....	-36-
5	Approche provinciale.....	-37-
	5.1 Introduction.....	-37-

¹Faculté de droit, Université du Nouveau-Brunswick

²Faculté de droit, Université McGill

5.2	Mise en œuvre de l'approche provinciale.....	-38-
5.2.1	Nécessité d'une règle fédérale du choix de la loi applicable	-38-
5.2.2	Établissement du rang prioritaire entre un créancier garanti et le cessionnaire du même DPI	-39-
5.3	Problèmes liés au fardeau de recherche et attribuables aux considérations relatives à la chaîne de titres	-41-
5.3.1	Commentaires généraux	-41-
5.3.2	Débiteurs étrangers	-42-
5.3.3	Recherche « par passerelle »	-43-
5.3.4	Enregistrement selon le nom du débiteur ou enregistrement selon la description du bien - critère de recherche	-46-
5.4	Réforme des registres fédéraux	-49-
5.5	Incompatibilité entre la règle du choix de la loi applicable et la législation des autres juridictions	-50-
5.6	Résumé et recommandations.....	-52-
6	Approche fédérale.....	-53-
6.1	Introduction.....	-53-
6.2	Approche pure ou mixte?	-55-
6.2.1	Approche recommandée	-55-
6.2.2	Approche de rechange mixte.....	-56-
6.3	Réforme du système fédéral des registres.....	-57-
6.3.1	Réformes de base	-57-
6.3.2	Dépôt d'avis.....	-57-
6.3.3	Intégration ou séparation des registres de sûretés et de droits de propriété	-58-
6.3.4	Biens ultérieurement acquis et répertoire des biens.....	-59-
6.3.5	Droit d'auteur et recherche fondée sur les biens.....	-64-
6.3.6	Fardeau de la recherche et de l'enregistrement.....	-66-
6.3.7	Système de garantie de titre	-67-
6.4	Portée.....	-69-
6.4.1	Sûretés constituées sur des DPI provinciaux	-69-
6.4.2	Sûretés constituées sur des droits d'auteur non enregistrés.....	-70-
6.4.3	Sûretés constituées sur les redevances et droits de contrat du débiteur/concédant.....	-71-
6.4.4	Sûretés constituées sur le droit du licencié sur une licence	-72-
6.5	Résumé et recommandations.....	-73-
7	Licences	-74-
7.1	Introduction.....	-74-
7.2	Octroi de licences dans le cours normal des affaires	-74-
7.2.1	Introduction	-74-
7.2.2	Nature de la règle.....	-75-
7.2.3	Portée de la règle	-76-
7.3	Sûretés constituées sur le droit du licencié sur une licence.....	-78-

7.3.1	Validité	-78-
7.3.2	Interdiction de cession.....	-79-
7.4	Sûretés constituées sur le droit du concédant sur une licence	-80-
7.4.1	Interdiction de cession.....	-80-
7.4.2	Licence réelle ou licence de financement.....	-81-
7.5	Résumé et conclusions.....	-82-
8	Exécution	-83-
9	Conclusions	-83-
10	Bibliographie.....	-88-
11	Examen des résumés et recommandations	-90-
11.1	Défis en matière d'évaluation	-90-
11.2	Incertitudes au niveau du droit et de la pratique	-91-
11.3	Approche provinciale	-92-
11.4	Approche fédérale	-93-
11.5	Licences	-94-

1 Introduction

1.1 Objet du présent rapport

Le phénomène du crédit garanti est bien connu et enraciné. Le concept est intuitivement simple. En cas de défaut du débiteur relativement à un prêt ou une obligation de crédit, le débiteur accorde à son créancier le droit de se rembourser lui-même en s'appropriant la valeur des biens que le débiteur a grevés pour garantir l'obligation. Un créancier garanti jouit d'un droit de préférence et d'un avantage en matière d'exécution par rapport aux créanciers ordinaires qui se fient uniquement à la promesse personnelle de payer du débiteur. Il y a droit de préférence parce que le droit du créancier garanti de s'approprier la valeur des biens grevés lui permet de se soustraire au principe selon lequel les créanciers d'un débiteur insolvable doivent partager au prorata le solde des biens du débiteur. Au Canada, le principe s'applique tant dans le cadre d'une faillite que dans d'autres situations. Quant à l'avantage en matière d'exécution, il permet au créancier garanti de recourir à des mesures correctives spécialisées et rapides visant la liquidation sommaire des biens grevés, sans avoir à dépenser temps et argent pour obtenir un jugement formel contre le débiteur.

Bien que le phénomène du crédit garanti existe depuis aussi longtemps que les notions de propriété privée et de liberté contractuelle, ses attributs juridiques et pratiques ont subi des modifications périodiques en raison de l'apparition de nouvelles formes de propriété. Historiquement, les biens-fonds et les biens matériels de luxe constituaient les principaux objets de garantie. Par suite de la transformation de la société occidentale agricole en économie industrielle, on a délaissé les biens immeubles et matériels pour mettre davantage l'accent sur les biens meubles (équipement, matières premières et inventaire) et les biens immatériels (les comptes débiteurs d'une entreprise et ses biens immatériels réifiés, tels que les titres négociables, les valeurs et les titres documentaires). De tels changements ont entraîné une réforme fondamentale

du cadre juridique et institutionnel des sûretés constituées sur des biens meubles. La réforme a débuté par l'adoption d'une loi fédérale, la *Loi sur les banques*, vers la fin du dix-neuvième siècle. Elle s'est soldée, lors du dernier quart du vingtième siècle, par des réformes d'ensemble visant le droit des opérations garanties par biens meubles, dans toutes les provinces canadiennes.

Par suite de la transition contemporaine vers une économie axée sur l'information, la technologie et les services, les droits de propriété intellectuelle (DPI) ont commencé à représenter une part croissante de la valeur de l'actif des sociétés. La transition a évidemment été accompagnée de la volonté de maximiser la valeur de prêt des DPI en vue d'obtenir du crédit garanti. Le présent rapport met l'accent sur les obstacles pratiques et juridiques qui devraient être surmontés afin que soit facilité l'accès au crédit garanti fondé sur les DPI. Le rapport, qui a été commandité par la Commission du droit du Canada, fait partie de la stratégie de droit commercial de la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada.

L'amélioration de l'accès au crédit accordé aux entreprises disposant d'une propriété intellectuelle considérable peut être perçue comme un élément d'une stratégie plus globale visant l'amélioration de la compétitivité des entreprises canadiennes axées sur l'information³. Les pertes économiques causées par les obstacles à l'affectation en garantie des DPI ont été décrites par un économiste de la façon suivante :

[TRADUCTION]

Premièrement, en admettant tout d'abord qu'il puisse y avoir montage financier, la négociation et l'administration des prêts garantis par la propriété intellectuelle sont plus coûteuses. Deuxièmement, d'autres accords financiers moins appropriés et moins efficaces peuvent remplacer les contrats de prêt. En d'autres mots, les projets proposés seront entrepris, mais d'autres accords financiers

³D'autres mesures, telles que l'amélioration de la capacité des entreprises de conserver leurs employés qualifiés, pourraient également représenter une partie tout aussi ou même plus importante du plan global à cet égard. Nous ne discuterons plus de telles mesures dans le présent rapport, sauf pour souligner que l'amélioration de l'accès au crédit garanti compléterait les autres parties d'une stratégie globale, plutôt que de les remplacer.

moins appropriés pourraient être utilisés. Par exemple, il pourrait y avoir un recours plus prononcé que d'habitude à l'autofinancement ou à l'argent de l'affection. Troisièmement, soit parce que les autres sources de financement sont trop coûteuses, soit parce que d'autres formes de financement ne peuvent être obtenues, certains projets autrement rentables ne seront tout simplement pas entrepris.

Il en résulte deux types de pertes économiques. En ce qui concerne les projets qui sont entrepris grâce à d'autres formes de financement, le coût excédentaire du contrat de remplacement représente les pertes économiques. Quant aux projets qui ne sont pas entrepris, l'économie perd la différence entre le rendement des projets non entrepris et celui des projets qui les remplacent⁴.

Même si les entreprises axées sur l'information sont celles qui profiteraient le plus d'un accès amélioré au crédit fondé sur les DPI, les avantages seraient ressentis par tous les secteurs de l'économie. Il en est ainsi parce que, de nos jours, très peu d'entreprises ont un actif global qui ne dépend pas d'une forme quelconque de propriété intellectuelle. Par exemple, même lorsque les entreprises ne dépendent pas directement de la propriété intellectuelle pour produire des recettes, elles sont susceptibles de dépendre de logiciels informatiques qui permettent d'améliorer l'efficacité avec laquelle elles livrent leurs biens matériels ou services traditionnels sur le marché. Pour une banque ou un autre créancier garanti qui détient une sûreté sur l'ensemble des biens grevés d'une entreprise, la valeur de prêt globale des biens est considérablement moins élevée *sans* le logiciel sous licence de l'entreprise qu'avec ce dernier.

En vue de trouver des stratégies de réforme possibles, le présent rapport se fonde directement sur une série de documents de recherche commandités par la Commission du droit du Canada et présentés en novembre 2001 lors d'une conférence/table ronde intitulée « Capitaliser le savoir »⁵. Les documents faisaient ressortir les deux principaux

⁴McFetridge à la p. 2.

⁵La conférence/table ronde intitulée « Capitaliser le savoir », qui s'est tenue à l'University of Western Ontario à London, en Ontario, a été organisée en collaboration avec la Richard Ivey School of Business et la faculté de droit de la University of Western Ontario.

obstacles perçus à la capacité d'un débiteur d'affecter ses DPI en garantie pour obtenir du crédit à moindre coût. Le premier obstacle est celui de « la culture des prêteurs traditionnels ainsi que des problèmes d'évaluation ». Le deuxième obstacle découle des incertitudes et écarts au niveau des lois fédérales et provinciales régissant la propriété intellectuelle et les opérations garanties, ainsi que du fait que ces lois doivent tenir compte des caractéristiques et demandes particulières des DPI, lesquels se distinguent des autres formes de biens.

La deuxième partie du rapport traitera de la mesure dans laquelle le premier obstacle perçu (soit la culture des prêteurs traditionnels et les problèmes d'évaluation) entrave l'affectation en garantie optimale de la propriété intellectuelle. Nous concluons qu'il n'existe aucune preuve à l'appui de la perception selon laquelle les financiers s'opposeraient tout particulièrement à l'affectation en garantie de la propriété intellectuelle, indépendamment du défi en matière d'évaluation. Quant au problème d'évaluation, il ne fait aucun doute que la propriété intellectuelle comporte en soi des difficultés. Toutefois, de telles difficultés varient grandement selon le contexte. Les DPI dont la valeur économique a été établie par la réputation du réalisateur ou par un rendement antérieur adéquat peuvent être aussi « fiables que des maisons » lorsqu'ils sont affectés en garantie pendant leur durée de vie juridique. Par contre, pour de jeunes entreprises pour lesquelles l'accès au crédit concurrentiel est essentiel, l'évaluation peut constituer un véritable obstacle, notamment lors de l'étape de développement critique. Dans une large mesure, de telles difficultés ne peuvent être résolues par une intervention gouvernementale ou juridique formelle, en raison de la nature même des DPI. Il serait plus pratique et efficace d'apporter des améliorations au niveau de l'expertise et de l'expérience des spécialistes de l'évaluation. Cela ne signifie pas qu'il ne faille pas repenser certaines caractéristiques du droit de la propriété intellectuelle : il faut se demander si leurs avantages perçus compensent les incertitudes créées au niveau de l'évaluation. À cet égard, nous présentons plusieurs exemples de réformes possibles.

Quoi qu'il en soit, l'existence d'un défi en matière d'évaluation ne veut pas dire qu'il soit impossible d'agir quant au deuxième obstacle perçu à l'affectation en garantie optimale de la propriété intellectuelle. Le présent rapport conclut qu'il y a possibilité et nécessité d'agir relativement au risque inhérent au cadre juridique qui régit actuellement le crédit garanti fondé sur les DPI. Les mesures entreprises à cet égard mèneront plus rapidement à l'élaboration de pratiques d'évaluation améliorées.

La partie suivante du présent rapport abordera en plus de détails les défis en matière d'évaluation. La partie 3 décrira les lacunes qui existent actuellement au niveau du droit et de la pratique. La partie 4 offrira un survol général des stratégies de réformes possibles, tandis que les parties 5 et 6 se pencheront en détail sur la mise en œuvre, les avantages et les inconvénients des deux stratégies principales. Par la suite, la partie 7 traitera de certaines questions liées aux licences de propriété intellectuelle qui s'appliquent à toute stratégie de réforme. La partie 8 abordera brièvement certaines préoccupations en matière d'exécution, tandis que la partie 9 présentera les conclusions du rapport.

1.2 Droits de propriété intellectuelle fédéraux ou provinciaux

Avant d'examiner les difficultés pratiques et juridiques liées à l'affectation en garantie de la propriété intellectuelle, nous devons préciser ce que nous entendons par l'expression « droits de propriété intellectuelle ». Pour les fins du présent rapport, les droits de propriété intellectuelle relèvent soit de la compétence législative fédérale (« DPI fédéraux »), soit de la compétence législative provinciale (« DPI provinciaux »).

Les DPI fédéraux comprennent les brevets², les droits d'auteur³, les marques de commerce⁴, les dessins industriels⁵, les topographies de circuits intégrés⁶ et la

²Le droit des brevets relève expressément de la compétence fédérale en vertu du paragraphe 91(22) de la Loi constitutionnelle de 1867 (« les brevets d'invention et de découverte »). Le droit canadien des brevets est énoncé dans la *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, ch. P-4.

protection des obtentions végétales⁷. Chaque catégorie est régie par une loi fédérale distincte. Il importe de souligner que toutes les lois fédérales en matière de propriété intellectuelle prévoient l'établissement de registres de droits de propriété. Dans le cas des brevets, des dessins industriels, de la protection des obtentions végétales, des topographies de circuits intégrés et des marques de commerce enregistrées, l'enregistrement est une condition préalable à la protection⁸. Un droit d'auteur non enregistré se voit conférer la même protection que les droits d'auteur enregistrés – l'enregistrement se rapporte à la preuve du droit de propriété et aux cessions – et les droits d'auteur non enregistrés sont nombreux et importants⁹. Comme nous le verrons ci-dessous, les divers types de DPI se distinguent principalement, sur le plan fonctionnel, par la présence ou l'absence d'un registre fédéral de droits de propriété.

³Les droits d'auteur relèvent expressément de la compétence fédérale en vertu du paragraphe 91(23) de la Loi constitutionnelle de 1867 (« les droits d'auteur »). La loi canadienne régissant le droit d'auteur est énoncée dans la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. 1985, ch. C-42.

⁴La compétence fédérale en matière de marques de commerce est fondée sur les pouvoirs du Parlement se rapportant à la réglementation du trafic et du commerce. La loi canadienne régissant les marques de commerce est énoncée dans la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

⁵La protection des dessins industriels est prévue par la *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. 1985, ch. I-9.

⁶La protection des topographies de circuits intégrés est prévue par la *Loi sur les topographies de circuits intégrés*, L.C. 1990, ch. 37.

⁷La *Loi sur la protection des obtentions végétales*, L.C. 1990, ch. 20 assure la protection de nouvelles variétés de plantes appartenant à des catégories prescrites.

⁸Voir la *Loi sur les brevets*, art. 10 et 50; la *Loi sur les marques de commerce*, art. 16; la *Loi sur les dessins industriels*, art. 10; la *Loi sur la protection des obtentions végétales*, art. 27; la *Loi sur les topographies de circuits intégrés*, art. 3.

⁹En outre, l'al. 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* est essentiellement une codification du droit relatif au délit de substitution. Bien que sa constitutionnalité ait été mise en doute pendant longtemps, elle a été confirmée par la Cour d'appel fédérale : voir *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.* (1987), 14 C.P.R. (3d) 314 (C.A.F.).

Les DPI provinciaux ne peuvent être aussi facilement définis. Ils ne sont habituellement pas créés ni réglementés par une loi ou un code provincial particulier et découlent plutôt d'une loi provinciale d'application générale. Soulignons, par exemple, les secrets commerciaux et les renseignements confidentiels, les droits de la personnalité, les droits liés au nom de domaine et les marques de commerce non enregistrées utilisés au palier provincial¹⁰. Dans une certaine mesure, la définition des frontières exactes des DPI provinciaux est subjective. Heureusement, pour les fins du présent rapport, il n'est pas nécessaire d'établir un inventaire précis. Pour des motifs que nous verrons ci-dessous, les principaux défis en matière d'évaluation et juridiques que présente l'affectation en garantie des DPI apparaissent lorsqu'il est question de DPI fédéraux.

Parmi les six catégories de DPI fédéraux, le présent rapport traite principalement des brevets, des droits d'auteur et des marques de commerce. Dans la pratique, ce sont là les DPI les plus importants (bien que les principes mentionnés puissent aisément s'appliquer aux dessins industriels, aux topographies de circuits intégrés et à la protection des obtentions végétales).

Brevets : tous les brevets sont créés par une loi fédérale, soit la *Loi sur les brevets*. Peu importe les mérites d'une invention donnée, il n'existe aucune protection conférée par brevet avant que le brevet n'ait été délivré. Pour ce faire, il faut tout d'abord que la demande de brevet soit examinée soigneusement par

¹⁰La protection conférée aux marques de commerce par la législation provinciale ressemble beaucoup à la protection qui leur est accordée par la *Loi sur les marques de commerce*, une loi fédérale. Néanmoins, en tant que biens grevés, les marques de commerce fédérales et provinciales sont conceptuellement distinctes. Bien qu'il semble désormais qu'une action ne peut être intentée en vertu du droit provincial si la marque visée est enregistrée aux termes de la loi fédérale (voir *Molson Breweries v. Oland Breweries Ltd.* 2002 (C.A. Ont.) LEXIS 234), une marque peut être protégée par la législation provinciale même si elle n'est pas enregistrée en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*.

le Bureau des brevets. Un brevet ne sera délivré que si l'invention est jugée nouvelle, utile et non évidente¹¹.

Droits d'auteur : par opposition aux exigences relatives aux brevets, aucun processus formel de demande n'est nécessaire pour créer un droit d'auteur. Le droit d'auteur existe sur « toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale¹² » (« œuvre littéraire » s'entendant notamment des programmes d'ordinateur¹³) aussitôt qu'il est exprimé sous forme matérielle. Les droits d'auteur non enregistrés sont nombreux et importants.

Marques de commerce : les brevets et droits d'auteur confèrent tous les deux des droits sur des biens d'information. En revanche, les marques de commerce protègent l'association entre des biens ou services particuliers et leur fournisseur en permettant à ce dernier d'identifier ses biens ou services de façon exclusive, à l'aide d'une marque particulière.

1.3 Biens immatériels liés aux DPI

La valeur économique qu'obtient le titulaire d'un brevet, d'un droit d'auteur ou d'une marque de commerce provient du droit de limiter et de contrôler l'utilisation sans rétribution du DPI par des tiers. Le contrôle est habituellement exercé par voie de contrat de licence, en vertu duquel le titulaire ou concédant autorise un licencié à utiliser

¹¹Voir la *Loi sur les brevets*, art. 28.2, 28.3 et 2 (définition de l'expression « invention »). Il existe une procédure d'appel à la Cour fédérale pour les demandeurs qui ne sont pas satisfaits du refus ou de l'opposition du commissaire : *ibid.*, art. 41.

¹²*Loi sur le droit d'auteur*, art. 5.

¹³*Ibid.*, art. 2 (définition de l'expression « œuvre littéraire »). La *Loi sur le droit d'auteur* protège également les soi-disant « droits connexes », tels que le droit d'un interprète sur sa représentation. Les dispositions de la *Loi sur le droit d'auteur* relatives à la cession et l'enregistrement s'appliquent également aux droits connexes (voir l'art. 54 et la définition de l'expression « droit d'auteur » prévue à l'art. 2). Par conséquent, pour les fins du présent rapport, les droits connexes peuvent être assimilés aux droits d'auteur.

le DPI moyennant un paiement forfaitaire unique ou des paiements échelonnés. L'élément concédant/licencié crée sa propre série de biens susceptibles d'être affectés en garantie par le concédant ou par le licencié en tant que débiteurs. Bien que le présent rapport mette l'accent sur les DPI fédéraux, il traite également de l'affectation en garantie de tels droits connexes.

Quant au concédant, il obtient des avantages contractuels de ses accords de licence, notamment les paiements de redevance que lui doivent les licenciés. Les avantages peuvent être affectés en garantie séparément ou avec les droits du concédant contre le licencié, ou avec le DPI même. Pour le licencié, les biens grevés comprennent la valeur découlant de son droit d'utiliser la propriété intellectuelle conformément aux conditions du contrat de licence.

Il est possible d'élaborer des accords de licence plus complexes. Le titulaire/concédant pourrait accorder à un licencié de premier niveau le droit d'utiliser le DPI et d'accorder des sous-licences aux utilisateurs finaux. En vertu de tels accords, les biens grevés du licencié de premier niveau pourraient comprendre non seulement la valeur de ses droits en vertu de la licence, mais aussi la possibilité de grever séparément le flux de recettes découlant de ses accords de sous-cession de droits de licence avec les utilisateurs finaux. Par souci de simplicité, nous conserverons la structure simplifiée comportant concédant/titulaire et licencié/utilisateur final, puisque les questions fondamentales demeurent inchangées, même lorsqu'il existe une série de licences.

Le droit du débiteur ou titulaire d'intenter une action en dommages-intérêts pour atteinte à la propriété intellectuelle constitue en soi une source de biens grevés potentiellement importante. À notre avis, un tel bien immatériel connexe serait mieux réglementé par le droit général des opérations garanties, à la manière des paiements de redevance et des licences. Toutefois, les lois sur les sûretés mobilières excluent présentement tout bien grevé prenant la forme d'un droit de poursuite en responsabilité délictuelle (mais non, est-il permis de penser, les gains découlant d'une telle poursuite). L'exclusion pourrait

viser, du moins partiellement, les causes fondées sur une atteinte à la propriété intellectuelle. Nous soutenons les recommandations antérieures (voir Cuming et Walsh) visant l'élimination de l'exclusion. Une telle réforme permettrait aux créanciers prenant une sûreté sur la propriété intellectuelle de se fier au cadre juridique général des sûretés mobilières.

2 Défis en matière d'évaluation

2.1 Introduction

L'inertie culturelle est parfois invoquée comme motif expliquant la réticence des institutions financières traditionnelles à accorder un financement axé sur les DPI. Toutefois, si l'on se fonde sur les recherches précédemment commanditées par la Commission du droit du Canada, il n'y a aucune raison de croire que l'affectation en garantie des DPI subit le contrecoup d'une méconnaissance irrationnelle de la valeur des DPI de la part des institutions financières. En effet, malgré les obstacles juridiques, l'émergence de techniques de crédit spécialisées et axées sur les DPI dans certains secteurs, notamment celui du financement des films, fait valoir le contraire¹⁴. Ainsi, toute tentative visant à obtenir un accès amélioré au crédit par voie de sensibilisation des prêteurs à l'égard des possibilités dont ils disposent n'est pas susceptible de porter fruit.

¹⁴Voir, dans Townend, la discussion portant sur le financement des films au Royaume-Uni. Pour une discussion portant sur le financement des films aux États-Unis, voir la déclaration de Fritz Attaway, premier vice-président des affaires du Congrès et chef du contentieux de la Motion Picture Association of America (MPAA), présentée dans le cadre de l'Intellectual Property Security Registration: Hearings Before the House Subcomm. on Courts and Intellectual Property of the House Comm. on the Judiciary, 106th Cong., 1st Sess. (24 juin 1999) et disponible à http://commdocs.house.gov/committees/judiciary/hju62500.000/hju62500_0f.htm, à la p. 62. Voir aussi, dans Mann, la description du rôle des créances garanties dans le développement des logiciels et le financement de l'acquisition de logiciels.

Cependant, bien que les institutions financières puissent être habituellement sensibles aux possibilités d'affectation en garantie que présentent les DPI, les recherches précédemment commanditées par la Commission du droit du Canada identifient certains défis d'évaluation inhérents qui pourraient expliquer pourquoi l'on considère souvent que les prêteurs sont plus prudents à l'égard du financement axé sur les DPI qu'à l'endroit du financement garanti par la valeur de biens plus traditionnels. Le présent chapitre énumère et explique de tels défis. Nous les qualifions d'« inhérents » parce qu'ils découlent des principes de fond et de procédure du droit de la propriété intellectuelle. Selon nous, de tels principes, à quelques exceptions près, ne peuvent être modifiés sans que ne soient indûment compromis les objectifs et politiques d'intérêt public du droit de la propriété intellectuelle.

2.2 **Durée de vie juridique limitée**

La protection juridique conférée aux DPI se fonde sur la théorie selon laquelle la rétribution économique fournit un incitatif aux inventeurs et artistes potentiels. Toutefois, une telle protection doit être soupesée au regard de l'intérêt public pour le libre accès au capital intellectuel accumulé des connaissances humaines, afin de favoriser des cycles d'innovation supplémentaires. On obtient un équilibre entre les deux politiques en limitant la durée de vie juridique des brevets et des droits d'auteur. Lorsque la vie juridique d'un DPI prend fin, les connaissances tombent dans le domaine public et peuvent être exploitées par quiconque sans obstacle juridique.

Dans le cas des brevets, une fois un brevet délivré, la durée du monopole du breveté sur l'objet du brevet¹⁵ est limitée à vingt ans à compter de la date de dépôt de la

¹⁵*Loi sur les brevets*, art. 42 : « Tout brevet accordé en vertu de la présente loi [...] accorde [...] au breveté [...] le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d'autres, pour qu'ils l'exploitent, l'objet de l'invention [...] ».

demande¹⁶, sous réserve du paiement de taxes périodiques¹⁷. La durée du droit d'auteur est plus longue : le droit d'auteur subsiste pendant la vie de l'auteur, puis jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès¹⁸. Cependant, lorsque l'auteur est le premier titulaire du droit d'auteur, ce droit revient aux héritiers de l'auteur 25 ans après son décès et ce, malgré toute cession antérieure à un deuxième titulaire¹⁹.

Les marques de commerce ne sont pas assujetties à une durée de vie juridique établie à l'avance. L'enregistrement en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* protège une marque pendant une période initiale de 15 ans et peut être renouvelé pour une période indéterminée. Toutefois, la marque de commerce disparaît si elle est abandonnée par son titulaire ou si, comme nous le verrons ci-dessous, elle perd son caractère distinctif. Puisque la durée de vie juridique des marques de commerce dépend donc d'une surveillance soigneuse et continue de la part du titulaire, les marques de commerce sont elles aussi susceptibles d'avoir une durée de vie juridique limitée qui doit être prise en compte par les prêteurs lors de l'étape initiale de l'évaluation.

2.3 Durée de vie économique limitée

Les DPI ont une durée de vie économique limitée qui peut être beaucoup plus courte que leur durée de vie juridique : [TRADUCTION] « De par sa nature même, la propriété intellectuelle met l'accent sur l'innovation; par ailleurs, puisqu'il est question d'un monopole accordé pour favoriser d'autres innovations, l'évaluation de la propriété

¹⁶*Ibid.* aux art. 43 et 44. La durée s'applique aux brevets demandés après le 1^{er} octobre 1989.

¹⁷*Ibid.* à l'art. 46.

¹⁸*Loi sur le droit d'auteur*, art. 6.

¹⁹*Ibid.* à l'art. 14.

intellectuelle pose le problème fondamental suivant : la propriété intellectuelle peut ne plus avoir aucune valeur si elle devient obsolète sur le marché²⁰ ». Certaines formes de DPI deviennent obsolètes plus rapidement que d'autres. Par exemple, les logiciels informatiques qui [TRADUCTION] « mettent en œuvre des technologies de pointe peuvent devenir fatalement inférieurs à de nouveaux produits en très peu de temps²¹ ».

Puisque la valeur réalisable d'un DPI peut être négligeable lorsque le débiteur fait défaut et que le créancier cherche à faire exécuter sa garantie, les prêteurs doivent pouvoir anticiper dans quelle mesure un tel risque afflige les DPI d'un emprunteur et rajuster la valeur des biens grevés en conséquence. Même lorsque les circonstances de l'heure donnent à penser qu'un rendement profitable est probable, la durée de vie pratique d'un DPI demeure partiellement imprévisible, puisqu'elle dépend en partie de facteurs d'avenir hors du contrôle du débiteur (par ex., des efforts de recherche supérieurs de la part de concurrents ou des défauts de produit imprévus). Il en est de même pour les marques de commerce, dont la valeur peut dépendre de leur commercialisation et des futures tendances de la mode.

2.4 Valeur idiosyncrasique

Certains DPI, tels que les brevets d'une entreprise se livrant de façon intensive à des activités de recherche et de développement, ne disposent pas d'un marché facile. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucun marché (bien qu'une telle possibilité puisse exister). Cependant, chaque DPI est unique dans une certaine mesure, de sorte que l'évaluation d'un tel bien est plus difficile que l'évaluation de biens plus matériels, tels que du blé ou

²⁰Townend à la p. 17. Voir aussi Lipton à la p. 18 ([TRADUCTION] « De plus, certains produits d'information, tels qu'une génération donnée de logiciels informatiques, peuvent avoir une valeur commerciale pendant une période maximale de deux ou trois ans, que les logiciels soient ou non protégés par brevet. ») et Smith à la p. 19 ([TRADUCTION] « La durée de vie moyenne d'un brevet est d'environ cinq ans. »).

²¹Mann à la p. 139.

des télévisions, lesquels sont régulièrement échangés sur un marché établi. Ainsi, il en résulte une augmentation des coûts associés à l'évaluation du bien grevé et à son affectation en garantie, surtout si le DPI sert de garantie principale²².

Le problème de la valeur idiosyncrasique est particulièrement grave pour une nouvelle entreprise dont la réputation reste à faire et qui a besoin de fonds au cours des premières étapes de son développement. Pour de tels emprunteurs potentiels, l'accès au financement n'est essentiellement disponible qu'auprès des institutions financières qui possèdent l'expérience nécessaire pour évaluer la crédibilité du plan d'affaires de l'entreprise en ce qui a trait à la catégorie de propriété intellectuelle en voie de développement²³.

2.5 Valeur d'usage élevée ou faible valeur déterminée

La valeur des DPI est souvent beaucoup plus élevée entre les mains du débiteur qu'entre celles d'un nouvel utilisateur. Par exemple, les brevets et droits d'auteur peuvent ne constituer que des éléments d'un produit global dont la valeur dépend en partie du savoir-faire dont dispose le débiteur/titulaire ou contenu dans une [TRADUCTION] « combinaison brevet-secret commercial hybride²⁴ ». Puisque la valeur d'un DPI dépend ainsi des caractéristiques particulières du débiteur/titulaire, le DPI peut avoir une valeur marchande peu élevée dans le monde traditionnel du financement garanti, où le prêteur dépend de la valeur déterminée du bien grevé pour se protéger

²²Voir Smith à la p. 8 : [TRADUCTION] « Il n'existe tout simplement pas de marché actif pour la propriété intellectuelle; la plupart du temps, lorsqu'il arrive à celle-ci d'être échangée, les détails ne sont pas disponibles au public [...] L'exigence en matière de comparabilité constitue un obstacle important à l'utilisation de l'approche du marché pour la propriété intellectuelle. De par sa nature, la propriété intellectuelle a tendance à être unique, de sorte que les ventes d'éléments de propriété intellectuelle similaires sont très difficiles à trouver ».

²³Voir, par ex., Mann à la p. 155.

²⁴Smith à la p. 25; voir aussi McFetridge à la p. 4.

contre le risque de non-paiement par le débiteur²⁵. En cas de défaut du débiteur, les seuls acheteurs susceptibles de s'intéresser à une liquidation sont les concurrents du débiteur, lesquels possèdent sans doute déjà leur propre propriété intellectuelle et sont disposés à acquérir le DPI, si ce n'est que pour empêcher que celui-ci ne tombe entre les mains d'un concurrent renaissant²⁶.

Une difficulté similaire limite la valeur de prêt d'un élément de propriété intellectuelle acquis par un débiteur auprès de son titulaire. Dans plusieurs cas, la valeur d'usage de la propriété intellectuelle au sein de l'entreprise du débiteur dépend du soutien à l'entretien et des conseils techniques continus du titulaire/réalisateur. Un exemple évident est celui du soutien continu qui comprend les mises à jour nécessaires au maintien de la valeur du logiciel. À moins que le créancier garanti ne réussisse à forcer le titulaire/réalisateur à fournir de tels services auxiliaires à un nouvel utilisateur, la valeur déterminée de la propriété intellectuelle est considérablement diminuée.

Dans la mesure où la valeur des DPI dépend des services spécialisés continus du titulaire, la valeur de prêt du flux de recettes que doivent les utilisateurs finaux au titulaire/débiteur est également diminuée. Une fois que le débiteur en défaut n'est plus en affaires et que le soutien à l'entretien n'est plus assuré, les utilisateurs finaux peuvent soutenir que le manquement à l'obligation de fournir un soutien à l'entretien les libère de leur obligation de verser des paiements continus²⁷.

²⁵Voir Lipton à la p. 22 : [TRADUCTION] « Les prêteurs devraient aussi savoir que la nature de la propriété intellectuelle se distingue de celle de la plupart des formes de biens matériels, en ce sens que plusieurs formes de propriété intellectuelle ne prendront leur essor qu'entre les mains de leurs réalisateurs ».

²⁶Voir Rutenberg à la p. 5 : [TRADUCTION] « Afin de démontrer qu'un nouveau titulaire pourra réaliser le plein potentiel du DPI, l'équipe des ventes doit créer une « légende » expliquant pourquoi les possibilités au sein de la division ont été restreintes par l'entreprise [...] On ne peut vendre les brevets qu'en déclarant aux acheteurs que les gestionnaires précédents étaient incompetents (les brevets sont probablement encore valides et les perspectives de marché encore bonnes ».

²⁷Voir Mann à la p. 141.

2.6 Validité ou exécution incertaine

La capacité du titulaire d'extraire la valeur économique de ses DPI dépend de sa capacité de contrôler l'utilisation et la vente des droits par des tiers. Or, pour des motifs qui varient selon qu'il est question de brevets, de droits d'auteur ou de marques de commerce, la validité juridique et l'exécution des droits n'est pas toujours prévisible.

Brevets

Même après qu'un brevet ait été délivré, sa validité peut être contestée devant les tribunaux à tout moment pendant sa durée de vie et pour tout motif valable qui aurait permis au Bureau des brevets de refuser de délivrer le brevet lors de la demande initiale, à savoir l'absence de nouveauté ou d'utilité ou l'évidence de l'invention. Puisqu'il n'est pas rare que l'invalidité soit invoquée avec succès comme moyen de défense contre une action en contrefaçon de brevet, la valeur de prêt des brevets du débiteur, surtout lors des étapes initiales, doit faire l'objet d'une réduction qui tienne compte d'un tel risque²⁸.

Marques de commerce

L'invalidité peut également être invoquée comme moyen de défense contre une action en contrefaçon de marque de commerce. Puisqu'une marque de commerce sert à fournir aux consommateurs des renseignements au sujet de l'origine des marchandises associées à la marque de commerce, celle-ci doit être une marque « distinctive » de la source des marchandises : en d'autres mots, il doit exister une association unique entre les marchandises et une source unique. Si les marchandises perdent leur caractère

²⁸McFetridge à la p. 4.

distinctif – par exemple, si une source concurrente fournit les mêmes marchandises portant la même marque sans opposition de la part du titulaire de la marque²⁹ – la marque devient invalide³⁰. Ainsi, même une marque de commerce initialement valide peut être frappée d'invalidité si elle n'est pas maintenue et surveillée de façon appropriée par son titulaire. Le créancier garanti doit tenir compte d'un tel risque lors de l'étape de l'évaluation.

Par ailleurs, en raison de la condition relative au caractère distinctif, les marques de commerce ne peuvent être affectées en garantie de façon isolée par les créanciers garantis. Autrefois, les marques de commerce ne pouvaient être cédées « au brut »; en d'autres mots, elles ne pouvaient être cédées indépendamment du commerce dans son ensemble. On a jugé qu'une telle condition restreignait indûment les pratiques commerciales. La loi prévoit désormais qu'une marque de commerce « est transférable [...] soit à l'égard de l'achalandage de l'entreprise, soit isolément [...]»³¹. Toutefois, les tribunaux ont encore pour but ultime de protéger le consommateur. Bien que la loi prévoie la cession « au brut » des marques de commerce, les tribunaux ont conclu qu'elle ne garantissait pas le maintien de la validité d'une marque après une telle cession. Par conséquent, si une marque associée à une source est cédée de façon isolée à une autre entreprise qui commence à l'utiliser sur des marchandises identiques, la marque est alors associée à deux sources (l'ancienne et la nouvelle) et peut ainsi perdre son caractère distinctif et devenir invalide³². Pour ce motif, il est risqué de prendre une sûreté sur une marque de commerce cédée de façon isolée, puisque la réalisation par vente de la marque à un tiers, sans l'achalandage de l'entreprise dans

²⁹Voilà, par exemple, ce qui est arrivé dans le cas de la marque WATS destinée aux services téléphoniques : voir *Unitel Communications Inc. c. Bell Canada* (1995), 61 C.P.R. (3d) 12 (C.F. 1^{re} inst.).

³⁰*Loi sur les marques de commerce*, al. 18(1)b).

³¹*Loi sur les marques de commerce*, par. 48(1).

³²Voir, par exemple, *Heintzman c. 751056 Ontario Ltd.* (1990), 34 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1^{re} inst.).

son ensemble, est susceptible de mener à l'invalidité de la marque. Une telle situation n'existe pas si la marque est transférée dans le cadre d'une cession générale des biens. Ainsi, une sûreté constituée sur des marques de commerce importantes peut constituer l'auxiliaire précieux d'une sûreté générale constituée sur l'actif global de l'entreprise débitrice.

Droits d'auteur

L'enregistrement des droits d'auteur n'est pas une condition préalable à leur validité. Le droit d'auteur existe aussitôt qu'il est exprimé sous forme matérielle. L'invalidité en soi n'est pas souvent invoquée comme moyen de défense lors d'une action en violation du droit d'auteur³³. Il est davantage question d'exécution incertaine. Soit le défendeur soutient qu'il n'a pas copié l'œuvre du demandeur (il peut être très difficile de prouver que l'œuvre a été copiée, étant donné que le droit d'auteur peut exister sur des éléments quelque peu abstraits d'une œuvre, tels qu'un exposé d'intrigue), soit il soutient que ce qui a été copié ou aurait été copié ne pouvait faire l'objet d'une protection, puisque le droit d'auteur ne protège que l'expression de l'œuvre et non l'idée qui la sous-tend³⁴. L'« expression » protégée s'étend au-delà du texte littéral de l'œuvre; par exemple, les personnages fictifs suffisamment bien décrits et les exposés d'intrigue détaillés peuvent être protégés. Toutefois, les idées ou thèmes plus abstraits d'une œuvre ne le sont pas. Les problèmes d'évaluation apparaissent parce qu'il n'est pas toujours possible de prévoir, en l'absence d'une décision judiciaire, la ligne de démarcation précise entre l'expression protégée d'une œuvre et l'idée ou le thème non protégé qui la sous-tend.

Les droits moraux sont susceptibles de compliquer davantage l'évaluation des droits d'auteur. La *Loi sur le droit d'auteur* protège séparément les « droits moraux » de

³³Cela dit, le manque d'originalité ou l'expiration de la durée de protection peuvent nuire à la validité du droit d'auteur.

³⁴*Cuisenaire c. South West Imports Ltd.* (1968) 57 C.P.R. 76 (C.S.C.).

l'auteur, y compris le droit à l'intégrité de l'œuvre et le droit d'en revendiquer la création³⁵. Bien que les droits moraux soient susceptibles de renonciation, ils sont incessibles. Ainsi, sans la preuve d'une renonciation détaillée, la valeur du droit d'auteur entre les mains d'un titulaire/débiteur qui n'est pas l'auteur de l'œuvre est diminuée en raison de la possibilité d'une ingérence et d'un contrôle continu de la part de l'auteur.

2.7 Incidence sur l'évaluation des garanties constituées sur des DPI

On peut penser que l'évaluation ne pose pas autant de problèmes lorsque le prêteur se fie principalement aux paiements de redevance découlant des DPI. Après tout, dans un tel cas, le bien grevé est une créance monétaire. Toutefois, pour le créancier garanti, les incertitudes qui existent au niveau de l'évaluation des DPI ont une incidence sur la question de savoir si les redevances futures susceptibles de découler des DPI seront suffisantes pour amortir pleinement l'obligation garantie (ou la valeur des titres à émettre lorsqu'il y a cession des redevances dans le cadre d'une titrisation des paiements de redevance garantis par des DPI). Par opposition aux prêts garantis par des biens réels ou personnels, en vertu desquels le débiteur verse habituellement une somme mensuelle établie, les redevances liées à la propriété intellectuelle dépendent souvent des ventes. Celles-ci peuvent varier grandement et de façon imprévue, par exemple si un groupe tombe dans l'oubli ou si un brevet est déclaré invalide ou est supplanté par un meilleur produit. Dans le cas des brevets, l'obligation de verser des paiements de redevance peut prendre fin si le brevet est par la suite jugé invalide.

2.8 Solutions possibles

2.8.1 Introduction

La mesure dans laquelle les défis d'évaluation inhérents identifiés ci-haut rendent moins attrayants, aux yeux des créanciers garantis, la propriété intellectuelle affectée en

³⁵*Loi sur le droit d'auteur*, art. 14.1.

garantie, peut varier considérablement d'une transaction à l'autre. Par exemple, certains DPI, tels que les brevets sur des produits pharmaceutiques « vedettes » ou les droits d'auteur sur un film populaire, posent peu de problèmes d'évaluation en raison de leur rendement antérieur établi. L'exemple mentionné par Knopf³⁶, à savoir celui de l'ensemble des droits d'auteur de David Bowie sur sa musique, démontre que les financiers peuvent également être disposés à se fier sur la valeur de l'ensemble des brevets ou des droits d'auteur d'un débiteur, à condition que la valeur économique de certains éléments de l'ensemble ait déjà fait ses preuves, même si l'évaluation des autres éléments demeure imprévisible. Dans d'autres cas encore, les prêteurs peuvent être disposés à se fier à des garanties constituées sur la propriété intellectuelle, tout simplement en raison de la réputation établie du créateur par rapport à des éléments de propriété intellectuelle similaires.

Abstraction faite des exemples ci-haut, il est évident que les DPI, en raison de leurs caractéristiques uniques, posent souvent plus de problèmes d'évaluation que les biens grevés plus traditionnels lors de l'octroi de prêts garantis. Que peut-on faire pour réduire les obstacles à la fiabilité d'une garantie constituée sur la propriété intellectuelle que créent inévitablement les défis en matière d'évaluation pour les créanciers garantis?

D'après les recherches précédemment commanditées par la Commission du droit du Canada, les problèmes d'évaluation créés par ce qui a été identifié ci-haut comme la nature « idiosyncrasique » de la propriété intellectuelle diminueront au fur et à mesure que les prêteurs connaîtront mieux le domaine de la propriété intellectuelle et qu'ils acquerront des connaissances spécialisées. À notre avis, un tel processus se déroulera de façon naturelle, sans intervention gouvernementale formelle, au fur et à mesure que les DPI deviendront plus importants au sein de l'actif des entreprises débitrices³⁷. Par

³⁶Knopf à la p. 4.

³⁷Voir Townend à la p. 20 : [TRADUCTION] « Le développement réussi d'un marché des titres de propriété intellectuelle dépend d'une confiance croissante du marché. Les entreprises établies doivent tout d'abord faire adopter aux prêteurs une attitude plus favorable à l'égard des risques associés au crédit garanti par la propriété intellectuelle. Par suite d'une telle

ailleurs, les recherches empiriques démontrent que les prêteurs institutionnels généraux sont de plus en plus disposés à accorder des prêts garantis fondés sur les DPI dès l'étape du développement, à condition qu'une société financière d'innovation soit également présente et que la banque puisse se fier de façon informelle aux connaissances spécialisées d'une telle société³⁸. L'affectation en garantie plus fréquente des DPI entraînera une amélioration des techniques d'évaluation, ce qui permettra une utilisation plus répandue des DPI à titre de sûretés. En d'autres mots, un « cercle vertueux » pourrait être créé.

2.8.2 Réforme de fond du droit de la propriété intellectuelle

Toutefois, certains défis d'évaluation inhérents identifiés ci-haut ne sont pas attribuables à une absence de connaissances spécialisées dans le domaine de l'évaluation des DPI. Ils découlent plutôt des caractéristiques de fond ou de procédure du cadre juridique canadien régissant actuellement les DPI et les droits connexes. Bien que la modification de ces caractéristiques puisse réduire les incertitudes au niveau de l'évaluation des biens grevés, une telle mesure doit être soupesée au regard de l'atteinte possible aux principes importants du droit de la propriété intellectuelle.

Par exemple, exiger que l'enregistrement des droits d'auteur soit une condition préalable à leur validité permettrait aux créanciers garantis de déterminer plus facilement l'existence et l'étendue des droits d'auteur apparents d'un débiteur.

modification graduelle des attitudes, les plus jeunes et petites entreprises profiteront de possibilités qui apparaîtront alors que la confiance du marché s'accroîtra et que celui-ci repoussera les frontières du risque qu'il connaît et est disposé à examiner. Un tel scénario se fonde sur la prédiction selon laquelle la réforme juridique ne fera pas que créer un nouvel endroit au sein du marché où tous les prêteurs actuels, y compris les grands prêteurs traditionnels, accorderont du crédit à la totalité des entreprises riches en propriété intellectuelle, de la plus vieille à la plus jeune. Le développement du marché se fera plutôt au fil du temps, au fur et à mesure que les comptables, avocats, agents de brevets et banquiers généralistes se sentiront plus à l'aise avec les nouvelles possibilités en matière de crédit garanti par la propriété intellectuelle ».

³⁸Voir Mann.

Cependant, une telle exigence contreviendrait aux obligations internationales du Canada prévues par la Convention de Berne, laquelle interdit l'imposition de formalités comme condition préalable au droit à la protection par le droit d'auteur. Par ailleurs, nous avons souligné ci-haut que les pressions politiques exercées par les entreprises dans le but de faciliter les transactions commerciales portant sur des marques de commerce avaient éventuellement mené à des modifications législatives autorisant la cession « au brut ». Toutefois, l'incidence pratique d'une telle réforme a été largement contrecarrée par des décisions judiciaires portant qu'une marque de commerce cédée indépendamment de l'entreprise avec laquelle elle est associée est susceptible d'être déclarée invalide. À n'en pas douter, une telle jurisprudence a pour effet de réduire la valeur de prêt et la valeur commerciale des marques de commerce. Cependant, elle rejoint pleinement la politique fondamentale qui sous-tend les marques de commerce, soit celle visant la fourniture de renseignements fiables aux consommateurs quant à la source des marchandises associées à la marque de commerce.

Certains ont fait valoir que l'on pourrait réduire les risques en matière d'évaluation posés par l'invalidité potentielle des brevets et des DPI similaires par l'imposition d'un délai limité au cours duquel la validité pourrait être contestée. Par exemple, Townend fait valoir que [TRADUCTION] « le développement réussi d'un marché des titres de propriété intellectuelle nécessite un examen détaillé avant l'enregistrement ou la création du droit et, par la suite, un délai limité au cours duquel la validité de la propriété intellectuelle peut être contestée, par exemple dans la première année suivant la mise en marché du produit³⁹ ». Cependant, un tel régime immuniserait presque certainement plusieurs brevets invalides contre toute contestation. Il est très peu probable que les effets économiques défavorables liés à la protection de monopoles injustifiés soient contrebalancés par les avantages liés à l'amélioration de l'accès général au crédit garanti fondé sur les DPI. On pourrait s'attaquer de façon moins dramatique au problème de l'invalidité en affectant des ressources supplémentaires à l'examen initial des demandes de brevet par le Bureau des brevets, en vue d'améliorer la qualité des

³⁹Townend à la p. 22.

brevets délivrés. Toutefois, il n'est pas du tout certain qu'une telle mesure soit rentable, puisque le processus d'examen plus rigoureux s'appliquerait même aux brevets qui ne sont jamais affectés en garantie ou qui ne font jamais l'objet d'une contestation.

Cela ne veut pas dire qu'*aucun* changement au droit de la propriété intellectuelle et aux institutions ne pourrait aider à réduire l'incertitude au niveau de l'évaluation sans avoir une incidence défavorable importante sur l'intégrité de la politique juridique en matière de propriété intellectuelle. Par exemple, comme nous l'avons souligné ci-haut, lorsque l'auteur est le premier titulaire du droit d'auteur, ce droit revient aux héritiers de l'auteur 25 ans après son décès et ce, malgré toute cession antérieure⁴⁰. Les principes stratégiques qui sous-tendent une telle règle ne sont pas clairs, même si les risques que comporte la règle pour la prévisibilité de la durée de vie juridique du droit d'auteur d'un cessionnaire/débiteur ont une incidence défavorable sur la valeur du droit d'auteur comme bien grevé.

Une réforme juridique pourrait également réduire les risques associés à l'évaluation sans nuire à la politique fondamentale en matière de propriété intellectuelle. L'incessibilité des droits moraux pourrait avoir un effet défavorable sur la valeur de prêt de la propriété intellectuelle entre les mains d'un cessionnaire ou débiteur parce que le maintien du contrôle par l'auteur réduit la valeur déterminée du DPI en cas de défaut du débiteur. Il est difficile de prévoir les risques associés à l'évaluation qui en résultent, puisque les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être exercés sont également assez imprévisibles. De telles difficultés peuvent être atténuées par l'obtention d'une renonciation aux droits moraux de la part de l'auteur. Par ailleurs, il est pratique courante d'exiger une renonciation au moment d'obtenir la cession originale de la part de l'auteur⁴¹. À cet égard, la *Loi sur le droit d'auteur* prévoit que « [l]a renonciation au bénéfice du titulaire du droit d'auteur ou du détenteur d'une licence

⁴⁰Voir Spring-Zimmerman et al. à la p. 6, où l'auteur indique qu'il s'agit là d'une préoccupation pour les créanciers garantis. L'effet est probablement modeste.

⁴¹Mercier à la p. 65.

peut, à moins d'une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l'un ou l'autre à utiliser l'œuvre⁴² ». Le libellé n'indique pas si un cessionnaire ultérieur, un créancier garanti, ou quiconque acquiert le droit d'auteur d'un créancier garanti en défaut, serait autorisé par le titulaire à utiliser l'œuvre de manière à pouvoir invoquer une telle renonciation. La loi pourrait être modifiée de façon à prévoir qu'à moins d'une stipulation contraire, la renonciation par l'auteur s'étend aux cessionnaires ultérieurs, aux créanciers garantis du cessionnaire original, ainsi qu'à tout cessionnaire ultérieur. De plus, en ce qui concerne les droits d'auteur enregistrés, l'auteur devrait être tenu d'indiquer au dossier son intention de conserver les droits moraux avant de pouvoir les opposer à des cessionnaires ultérieurs et des créanciers garantis.

2.8.3 Réforme du régime des opérations garanties axées sur la PI

Nous avons souligné que l'évaluation des DPI était susceptible de s'améliorer au fur et à mesure que l'affectation en garantie des DPI deviendrait plus répandue; réciproquement, l'affectation en garantie des DPI deviendra plus répandue au fur et à mesure que l'évaluation des DPI s'améliorera. Ainsi, certains ont fait valoir que la réforme du droit régissant le financement garanti par la propriété intellectuelle encouragera les prêteurs à s'armer de pratiques d'évaluation supplémentaires. En d'autres mots, la mesure dans laquelle les risques juridiques font augmenter les coûts associés au crédit fondé sur les DPI empêche indirectement l'élaboration de techniques d'évaluation. Voici ce qu'a souligné Townend :

[TRADUCTION]

[...] si la loi était modifiée [...] pour réduire les complexités liées à la création de garanties, le marché pourrait alors permettre une titrisation plus répandue. Réciproquement, si l'affectation en garantie d'un plus grand nombre d'éléments de propriété intellectuelle était acceptée par un plus grand nombre de prêteurs, une réduction supplémentaire des complexités de la loi et une plus grande transparence des règles seraient nécessaires. Cela permettrait à des étrangers

⁴²*Loi sur le droit d'auteur*, par. 14.1(4).

de gérer le risque en se fiant principalement aux instruments de garantie et à la fiabilité de la loi plutôt qu'à des tiers. Voilà qui doit être l'objectif principal de la réforme des lois sur les sûretés, afin que soit créé un milieu juridique dans lequel l'obtention d'une sûreté grevant la propriété intellectuelle se produit aussi souvent que l'obtention d'une sûreté constituée sur des maisons au sein du marché de l'immobilier résidentiel⁴³.

Cela dit, il faudrait souligner que la réforme du système juridique n'est pas susceptible d'entraîner une utilisation répandue du crédit fondé sur les DPI, en raison des problèmes d'évaluation qui sont, dans une certaine mesure, propres aux DPI. Toutefois, au fur et à mesure que les DPI représenteront une part plus importante de l'actif du débiteur, leur évaluation s'améliorera et ils seront de plus en plus affectés en garantie. De plus, la réforme du système juridique pourrait mener indirectement à des pratiques d'évaluation améliorées et entraîner directement une réduction des frais juridiques.

2.9 **Résumé et recommandations**

Il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre des mesures gouvernementales formelles visant l'amélioration des connaissances spécialisées des financiers se rapportant à l'évaluation de la propriété intellectuelle affectée en garantie.

La nature juridique et les caractéristiques de la propriété intellectuelle entraînent, pour les créanciers garantis, des risques en matière d'évaluation dont la nature et l'étendue se distinguent de celles des risques associés à d'autres types de biens. Exception faite des points énoncés dans les recommandations énumérées ci-dessous, de tels risques ne peuvent être atténués par une modification des attributs juridiques de la propriété intellectuelle sans que ne soient indûment compromises les politiques fondamentales du droit de la propriété intellectuelle.

⁴³Townend à la p. 44.

Il faudrait réviser les principes stratégiques qui sous-tendent la règle prévoyant que si l'auteur est le premier titulaire du droit d'auteur, ce droit revient aux héritiers de l'auteur 25 ans après son décès et ce, malgré toute cession antérieure. Une telle révision aurait pour but de déterminer si la règle est justifiée, en dépit de son incidence défavorable sur la prévisibilité de la valeur future des droits d'auteur affectés en garantie.

L'incessibilité des droits moraux de l'auteur réduit la valeur des droits d'auteur et rend leur évaluation plus imprévisible. Bien que les droits moraux puissent faire l'objet d'une renonciation, la présente loi sur le droit d'auteur n'identifie pas clairement les personnes ayant le droit de bénéficier d'une telle renonciation. Les dispositions pertinentes devraient être modifiées de manière à confirmer que les cessionnaires ultérieurs et les créanciers garantis ont le droit d'invoquer une renonciation faite au profit d'un cessionnaire antérieur, à moins d'indication contraire. En ce qui concerne les droits d'auteur enregistrés, on pourrait aussi examiner une modification à la loi prévoyant que l'enregistrement de l'intention de l'auteur de conserver les droits moraux est une condition préalable à leur opposabilité à des cessionnaires ultérieurs et des créanciers garantis.

3 Incertitudes au niveau de la pratique et du droit relatifs aux sûretés constituées sur des DPI

3.1 Problème

Le droit relatif aux sûretés constituées sur des DPI fédéraux est très incertain. Bien que toutes les lois fédérales en matière de propriété intellectuelle prévoient l'établissement de registres de droits de propriété, elles ne visent pas à faciliter l'affectation en garantie des DPI. Aucune des six lois fédérales en matière de propriété intellectuelle ne traite expressément des aspects du droit de la propriété intellectuelle se rapportant au financement garanti. Leur application aux sûretés ne découle que des dispositions

fédérales prévoyant la cession ou le transfert du type de DPI applicable ainsi que l'établissement de registres fédéraux de propriété intellectuelle visant l'enregistrement du droit et de son transfert⁴⁴. Bien que l'incidence des dispositions fédérales relatives à la cession et à l'enregistrement sur les sûretés ait fait l'objet d'une analyse détaillée, celle-ci ne permet pas de tirer de fermes conclusions⁴⁵. Au contraire, il y a un consensus général, voire universel, selon lequel il existe une incertitude fondamentale à l'égard de l'ensemble des questions de base concernant l'incidence des dispositions fédérales sur les sûretés et le rapport entre les systèmes fédéraux et provinciaux.

La première chose que doit faire tout créancier se fiant à une garantie constituée sur la propriété intellectuelle consiste à identifier l'existence, la nature et l'étendue des DPI du débiteur. Le problème peut sembler simple, puisqu'il existe des registres fédéraux permettant d'enregistrer la cession et le transfert des six catégories de DPI fédéraux. En réalité, en raison du libellé actuel des lois fédérales, le registre fédéral n'est pas un indicateur fiable du droit incontestable du débiteur sur le DPI applicable. Premièrement, en vertu de trois lois fédérales en matière de propriété intellectuelle (y compris la *Loi sur les marques de commerce*), l'enregistrement n'est pas une condition préalable à la validité d'un transfert ou à son opposabilité à des tiers. Il s'ensuit qu'un créancier garanti ne peut utiliser les résultats d'une recherche dans les registres comme garantie contre le risque que le débiteur, bien qu'en apparence le titulaire ou cessionnaire inscrit au dossier, se soit précédemment départi du DPI applicable. Tant et aussi longtemps que la cession antérieure non enregistrée est conforme aux exigences relatives au transfert valide en vertu de la loi fédérale applicable, le titre acquis par le destinataire du

⁴⁴*Loi sur le droit d'auteur*, par. 27(1) et art. 57; *Loi sur les brevets*, par. 50(1) et art. 51; *Loi sur les marques de commerce*, par. 48(1); *Loi sur les dessins industriels*, par. 13(1); *Loi sur la protection des obtentions végétales*, par. 31(1); *Loi sur les topographies de circuits intégrés*, par. 7(1) et art. 21.

⁴⁵Outre les documents rédigés par Wood, Spring-Zimmerman et al., Knopf, Adams et Takach et Duggan pour la conférence/table ronde intitulée « Capitaliser le savoir », voir aussi Cuming et Wood; Wood (2002); Mercier et Haigh; et Gold.

transfert intermédiaire non enregistré l'emporte⁴⁶. La pratique actuelle en matière d'« enregistrement » des sûretés ne fait qu'ajouter à la confusion. Le registraire des marques de commerce inscrira une note au dossier indiquant qu'il a reçu un contrat de sûreté qui semble viser la marque de commerce en question, mais une telle pratique n'est pas consacrée par la loi et ses effets ne sont pas clairement définis. Par ailleurs, on ne sait pas si l'inscription de la note peut entraîner une présomption de connaissance ni si le défaut d'enregistrer un contrat de sûreté d'une telle façon peut équivaloir à de la fraude de la part des parties subséquentes⁴⁷. *A fortiori*, les droits de préférence entre, d'une part, les sûretés provinciales constituées sur une marque de commerce enregistrée et, d'autre part, les sûretés fédérales enregistrées selon la pratique du Bureau des marques de commerce décrite ci-haut, sont incertains au point d'être presque hypothétiques.

Les trois autres lois fédérales en matière de propriété intellectuelle, y compris la *Loi sur les brevets* et la *Loi sur le droit d'auteur*, prévoient une protection un peu plus étoffée contre les risques associés aux cessions antérieures non enregistrées. En vertu de ces lois, une cession non enregistrée est inopposable au cessionnaire ultérieur qui n'en était pas informé et qui s'enregistre en premier. Par conséquent, si la cession en vertu de laquelle le débiteur a acquis le titre est enregistrée et s'il existe une chaîne de titres complète qui remonte au titulaire original, le créancier garanti peut habituellement se servir du dossier au registre comme indicateur fiable du titre du débiteur/cessionnaire. Cependant, l'enregistrement ne garantit pas à coup sûr l'obtention d'un droit de préférence par rapport à un cessionnaire antérieur non enregistré. Le cessionnaire qui s'enregistre en premier doit le faire sans avoir été informé d'une cession antérieure non enregistrée⁴⁸. La condition relative à la connaissance de fait crée une certaine

⁴⁶Wood à la p. 4.

⁴⁷Spring-Zimmerman à la p. 20; Knopf à la p. 50 et suivantes.

⁴⁸Voir Wood à la p. 4 et suivantes. La condition exigeant que le cessionnaire ultérieur n'ait pas été informé est expressément prévue par la *Loi sur le droit d'auteur* et la *Loi sur la protection des obtentions végétales* et a été introduite par interprétation large dans la *Loi sur les brevets* par la chambre d'appel de la Cour suprême de l'Alberta dans *Colpitts v. Sherwood*

incertitude résiduelle puisque son application dépend des connaissances subjectives du débiteur/cessionnaire.

En outre, l'enregistrement en vertu des lois ci-haut ne garantit pas nécessairement que le titre du cessionnaire enregistré l'emportera sur une cession ultérieure du même cédant. Les tribunaux ont conclu que l'enregistrement ne créait pas de droit de préférence positif⁴⁹. L'enregistrement empêche un cessionnaire antérieur non enregistré de jouir d'un droit de préférence par rapport à un cessionnaire ultérieur qui s'enregistre sans avoir été informé de la cession antérieure. Toutefois, l'enregistrement ne crée pas de droit de préférence positif fondé sur l'ordre d'enregistrement de manière à empêcher un cessionnaire ultérieur de profiter d'une exception à un tel droit en vertu des principes généraux du droit des biens autrement applicables. Malheureusement pour le créancier garanti, par application d'une autre loi, le titre du débiteur enregistré au palier fédéral risque d'être invalidé par une cession ultérieure à un cessionnaire différent.

Par ailleurs, il n'est pas certain que les « cessions » comprennent les transactions qui entraînent la création d'une sûreté. Si les dispositions relatives à l'enregistrement s'appliquent aux transactions créant une sûreté, il est probable (mais pas certain) que la forme de la transaction soit importante et que seuls les contrats de sûreté qui comprennent un transfert de titre puissent faire l'objet d'un enregistrement au palier fédéral⁵⁰. Il se peut que plusieurs formes courantes de contrat de sûreté permettent difficilement de déterminer s'il y a transfert de titre et, par conséquent, si le contrat peut être enregistré au palier fédéral⁵¹. Le droit de préférence entre les sûretés enregistrées

[1927] 3 D.L.R. 7. L'arrêt *Colpitts* rejoint l'arrêt *United Trust Co. c. Dominion Stores Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 915, dans lequel la Cour suprême du Canada a conclu à l'application de la doctrine de la connaissance de fait en l'absence d'une disposition législative contraire.

⁴⁹Voir la décision controversée rendue à cet effet par la Cour fédérale dans *Poolman c. Eiffel Productions S.A* (1991), 35 C.P.R. (3d) 384 (C.F. 1^{re} inst.) et les commentaires dans Spring-Zimmerman et al. à la p. 26 et suivantes et Wood à la p. 30 et suivantes.

⁵⁰Wood à la p. 4; Spring-Zimmerman à la p. 18.

⁵¹Wood, *ibid.*

en vertu des lois fédérales et provinciales est également incertain. L'application des lois provinciales sur les sûretés semble également incertaine; par ailleurs, les régimes provinciaux pourraient afficher certaines différences⁵². Si les lois provinciales s'appliquaient, le résultat d'un différend portant sur le droit de préférence serait susceptible de dépendre de la forme du contrat de sûreté⁵³.

Outre une telle incertitude juridique profonde, plusieurs autres incertitudes découlent des pratiques actuelles se rapportant aux registres. Bien que les bases de données de brevets, de droits d'auteur et de marques de commerce soient présentement accessibles en ligne, les sources en ligne ne sont pas suffisantes pour permettre l'exercice de diligence raisonnable associé au financement. Aucune base de données en ligne ne garantit la divulgation de la totalité des renseignements pertinents. De plus, les renseignements divulgués peuvent dater de plusieurs semaines⁵⁴. Les renseignements concernant les contrats de sûreté sont absents de la base de données de brevets en ligne⁵⁵. Tel que le souligne Knopf, [TRADUCTION] « une telle incertitude n'existe pas et ne serait pas jugée acceptable au sein des autres régimes d'enregistrement canadiens, tels que ceux se rapportant aux dépôts relatifs aux biens immobiliers ou faits en vertu des lois sur les sûretés mobilières⁵⁶ ».

3.2 **Besoin de réforme**

Ce n'est pas exagérer que d'affirmer que le droit relatif aux sûretés constituées sur des DPI fédéraux ne pourrait être plus incertain. Il faut se demander ce qui peut être fait dans une telle situation.

⁵²Wood, *ibid.* à la p. 26 et suivantes.

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Knopf à la p. 43 et suivantes.

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶*Ibid.*, à la p. 44.

Il faut tout d'abord se demander si une réforme est nécessaire. Bien que les juristes soient nettement insatisfaits de l'incertitude actuelle, on recommande habituellement aux prêteurs d'adopter une approche « ceinture et bretelles », en vertu de laquelle toutes les sûretés sont enregistrées tant au palier fédéral qu'en vertu des lois provinciales. Si l'incertitude n'entraîne comme coût supplémentaire que le double enregistrement, on peut alors soutenir que la réforme n'est pas essentielle, surtout puisque l'enregistrement au palier provincial serait souvent exigé de toute manière dans le cadre d'un contrat de sûreté général. Les recherches antérieures ont eu tendance à mettre l'accent sur les sources de l'incertitude juridique actuelle, en prenant pour acquis que la nécessité d'une réforme allait de soi⁵⁷. En tous les cas, il n'y a eu aucune tentative visant à quantifier l'incidence d'une telle incertitude sur le coût du crédit.

Cela dit, nous pouvons au moins identifier la nature générale des coûts excédentaires du présent régime.

[TRADUCTION]

L'enregistrement d'une sûreté valide constituée sur la propriété intellectuelle comporte des incertitudes et des problèmes tout particuliers, en raison de l'interaction et des conflits possibles entre le droit fédéral et le droit provincial. À l'heure actuelle, il en résulte que les emprunteurs qui affectent leur propriété intellectuelle en garantie peuvent s'attendre à des coûts d'emprunt plus élevés que d'habitude et à des exigences plus rigoureuses en matière de rapport. Dans le même ordre d'idées, les prêteurs peuvent s'attendre à un fardeau administratif accru en raison de la surveillance des emprunteurs et à une plus grande incertitude quant à la qualité de la sûreté obtenue auprès de l'emprunteur⁵⁸.

⁵⁷Voir McFetridge à la p. 3 : [TRADUCTION] « Les pertes économiques attribuables à l'utilisation de formes de financement moins efficaces seraient difficiles à évaluer en pratique ».

⁵⁸Robert Betteridge, « Pinning Jello To The Wall: Security Interests In Intellectual Property », *On Record*, Burnet, Duckworth & Palmer LLP, cité par McFetridge à la p. 2 et disponible à <http://www.bdplaw.com/articles/spring01/spring01d.htm>.

Il se peut également que les économies réalisées par suite d'une réforme augmentent au fur et à mesure que le crédit garanti fondé sur la propriété intellectuelle devient une source de financement plus importante pour les entreprises axées sur l'information.

Voici ce que souligne Knopf :

Il est possible que les pressions exercées en faveur d'une révision, ou à l'encontre de cette dernière, soient quelque peu, voire beaucoup, asservies au temps et se rapportent à des situations précises. Il ressort de preuves anecdotiques que les prêts fondés sur des éléments d'actif n'étaient pas des plus importants dans les marchés boursiers très haussiers qui ont alimenté l'émergence des sociétés « dot com » à la fin des années 90. Cela fait contraste avec le début des années 90, qui avaient été marquées par la récession et le besoin de recueillir des fonds en se basant sur les éléments d'actif disponibles, parce qu'à cette époque on s'intéressait peu au financement par actions. C'est aussi au cours de cette période - et cela n'est peut-être pas surprenant - que les demandes en faveur d'une réforme législative dans ces domaines a atteint son dernier point culminant.

Il semblerait donc que les demandes relatives à l'amélioration du cadre juridique applicable à ce secteur s'intensifieront si l'état de l'économie s'aggrave et s'il y a résurgence du financement fondé sur l'actif. Par ailleurs, les questions connexes qui se posent dans le cas des faillites et de l'insolvabilité revêtiront plus d'importance si les temps à venir sont difficiles, surtout dans le domaine de la haute technologie, qui dépend dans une large mesure de l'octroi de licences⁵⁹.

Il est peu probable que la présente récession dans le secteur de la technologie soit permanente ou que le phénomène « dot com » se reproduise. Il semble donc que la demande de créances garanties augmentera au fur et à mesure que le secteur reprendra des forces. Bien que la satisfaction d'une telle demande puisse être retardée

⁵⁹Knopf à la p. 80.

par des incertitudes juridiques, un certain financement garanti fondé sur les DPI sera accordé. Au même moment, les incertitudes qui étaient historiquement sans importance seront éventuellement résolues devant les tribunaux. Le processus sera coûteux en soi. Au même moment, certains prêteurs découvriront que leurs hypothèses étaient erronées. Des dépenses supplémentaires seront engagées alors que les prêteurs s'adapteront aux résultats, lesquels seront à tout le moins partiellement imprévus.

Bien que les avantages de la réforme du régime de sûretés constituées sur des DPI soient difficiles à quantifier, nous sommes d'avis que le degré d'inefficacité et d'incertitude actuel est inacceptable au sein de ce qui deviendra un domaine important du financement garanti. Un tel point de vue reflète l'opinion répandue selon laquelle une réforme est nécessaire.

3.3 Réforme générale des registres fédéraux

Plusieurs réformes nécessaires à la mise en œuvre d'un régime efficace de sûretés constituées sur des DPI dépendent de l'approche adoptée quant au partage des responsabilités entre les sphères fédérales et provinciales. Les chapitres suivants du rapport portent sur de tels aspects de la réforme. Toutefois, peu importe l'approche adoptée, certaines réformes devront être apportées au système fédéral des registres.

Nous verrons ci-dessous⁶⁰ que les registres fédéraux de droits de propriété font partie intégrante de l'approche provinciale en matière de sûretés constituées sur des DPI, puisqu'il faut effectuer une analyse de la chaîne de titres dans le registre fédéral de droits de propriété afin de s'assurer de la validité d'une sûreté constituée sur des DPI, même en vertu de l'approche provinciale. *A fortiori*, l'adoption d'une approche fédérale exigera la modernisation des registres fédéraux.

⁶⁰Voir la partie 5 ci-dessous intitulée « *Approche provinciale* ».

Bien que des progrès importants aient été faits au niveau de l'accessibilité en ligne des renseignements contenus dans les bases de données portant sur les DPI fédéraux, de tels efforts ont visé principalement les recherches de fond (par exemple, la recherche sur l'état de la technique ou sur des marques de commerce similaires) et les systèmes demeurent inadéquats pour l'analyse de la chaîne de titres. Afin que le système provincial soit mis en œuvre de façon efficace, les registres fédéraux de propriété intellectuelle devront faire l'objet de certaines modifications techniques. Ainsi, il faudra mettre en œuvre, au sein des registres fédéraux de droits de propriété, un système de recherche en ligne actualisé et juridiquement fiable qui comprend la chaîne de titres complète de tous les DPI (c'est-à-dire un système de recherche sur les concédants et concessionnaires). Sinon, si le débiteur n'est pas le titulaire original de l'un ou l'autre de ses DPI, il sera impossible de prendre en toute confiance une sûreté constituée sur un DPI fédéral du débiteur sans avoir à consacrer temps et argent dans les bureaux de l'OPIC pour effectuer des recherches.

Des changements de nature juridique sont aussi souhaitables. Comme nous l'avons vu, la forme du contrat de sûreté a présentement une importance pour l'enregistrement au sein du système fédéral. Un système réformé adopterait l'approche fondée sur la primauté du fond sur la forme qui est utilisée au sein des systèmes provinciaux. Une telle mesure ne devrait pas prêter à controverse. En outre, des règles relatives au nom du débiteur devraient être précisées afin d'améliorer la fiabilité des recherches. Nous recommandons l'élimination de la réserve actuelle fondée sur la connaissance réelle d'une cession antérieure par le premier cessionnaire à s'enregistrer, ainsi que l'adoption d'une règle de priorité sans réserve fondée sur l'ordre d'enregistrement. Une telle recommandation est conforme à la politique juridique contemporaine qui s'applique aux registres fonciers et de biens meubles. Bien que l'octroi d'un droit de préférence fondé sur la connaissance de fait puisse empêcher des manoeuvres malhonnêtes dans

certaines circonstances, il peut entraîner une multiplication des litiges en minant l'intégralité du registre⁶¹.

En dernier lieu, nous recommandons que toute licence qui équivaut essentiellement à une cession (partielle) de droits sur des DPI soit assujettie au régime fédéral d'enregistrement des droits de propriété. Nous adoptons l'opinion répandue selon laquelle les licences exclusives sont fonctionnellement équivalentes aux cessions (partielles) et devraient donc être assujetties au régime d'enregistrement des droits de propriété.

3.4 **Résumé et recommandations**

À notre avis, le pouvoir législatif en ce qui concerne tous les aspects des droits de propriété et de l'opposabilité de la cession et du transfert des DPI fédéraux devrait être exercé uniquement au palier fédéral. L'application supplémentaire de principes juridiques provinciaux autrement applicables crée une incertitude, tant en raison du manque de coordination réfléchie entre les règles fédérales et provinciales que parce qu'il est difficile d'identifier les lois provinciales (ou autres) susceptibles d'interagir avec les règles fédérales.

Toutefois, pour que le droit fédéral puisse offrir une orientation certaine, fiable et prévisible, il faut élargir les dispositions de fond concernant l'opposabilité de l'enregistrement dans les registres fédéraux de propriété intellectuelle en vue d'obtenir un régime tout à fait complet. À cette fin, il faudrait que les lois fédérales en matière de propriété intellectuelle fassent l'objet d'une réforme de manière à prévoir ce qui suit :

⁶¹Une discussion encore d'actualité portant sur les désavantages de la doctrine se retrouve dans le 1857 Report of the Royal Commission on Registration of Title in England, cité par le juge en chef Laskin (dissident) dans l'arrêt de principe canadien sur la question, *United Trust Co. c. Dominion Stores Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 915.

(1) l'enregistrement au palier fédéral de la cession ou du transfert de tout DPI fédéral est une condition préalable absolue à son opposabilité à des tiers, même si le DPI fédéral n'est pas lui-même enregistré, ce qui est souvent le cas des droits d'auteur;

(2) les cessions ou transferts successifs du même DPI par le même cédant sont strictement classés par ordre d'enregistrement;

(3) toutes les licences exclusives devraient être assujetties au régime fédéral d'enregistrement des droits de propriété.

La réforme des règles de fond fédérales régissant l'enregistrement et le rang prioritaire des cessions et transferts de DPI fédéraux offrira peu d'avantages réels, à moins que les registres de DPI fédéraux ne fassent l'objet d'une réforme importante permettant l'accès à distance peu coûteux et efficace. Puisqu'une réforme structurelle du même type s'applique à d'autres questions portant sur la réforme de fond, lesquelles sont abordées dans les paragraphes qui suivent, nous n'offrirons des recommandations détaillées qu'un peu plus loin dans le rapport.

4 **Stratégies de réforme possibles**

4.1 **Survol**

Dans le présent rapport, nous prenons pour acquis que l'existence continue des registres fédéraux de droits de propriété destinés aux DPI fédéraux impose une contrainte fondamentale aux stratégies de réforme⁶². Nous prenons également pour

⁶²Il ne s'agit pas là d'une hypothèse qui prête habituellement à controverse. Il y a eu un certain débat sur la question à l'égard des droits d'auteur, puisque plusieurs juridictions n'ont pas de registres de droits d'auteur (voir, par ex., Patry à la p. 394 et suivantes) et parce qu'en

acquis qu'aucun registre fédéral de droits de propriété ne sera créé pour les DPI provinciaux (et ce, même si la Constitution le permettait). Les possibilités de réforme se rapportent donc au choix de la législation qui régira les sûretés constituées sur des DPI, notamment les DPI fédéraux⁶³. Il existe quelques variantes, puisqu'il serait possible, en principe, de confier différents aspects du droit des sûretés à différents ensembles de droit : par exemple, la validité pourrait être régie par le droit provincial, tandis que l'enregistrement et le droit de préférence seraient du ressort fédéral. De tels choix seront examinés ci-dessous en plus de détails. Pour le moment, nous nous contentons d'offrir un survol général des deux approches principales.

Une solution consisterait à exclure expressément les sûretés constituées sur des DPI fédéraux et provinciaux de la portée des dispositions relatives à la cession et l'enregistrement des lois fédérales en matière de propriété intellectuelle, ainsi que du contrôle fédéral de façon générale. En l'absence d'une loi fédérale sur les opérations garanties se rapportant aux DPI, les sûretés constituées sur des DPI seraient plutôt régies par le régime de sûretés mobilières en vigueur dans la juridiction où le débiteur serait situé, en conformité avec la politique provinciale se rapportant au choix de la loi applicable⁶⁴. Conformément à l'usage établi, nous qualifierons une telle solution

raison des problèmes liés à la description des biens, les registres de droits d'auteur ne peuvent devenir aussi complets et fiables que les registres d'autres types de DPI fédéraux. Toutefois, puisque personne ne cherche à abolir le registre de droits d'auteur au Canada, nous n'aborderons plus la question dans le présent rapport. Si le registre de droits d'auteur était aboli, les droits d'auteur seraient alors fonctionnellement assimilés à d'autres types de DPI provinciaux pour les fins du présent rapport; la caractéristique clé de l'approche en matière de financement garanti est l'existence d'un registre fédéral de droits de propriété, non pas le fait que les sûretés sont créées en vertu de la législation fédérale.

⁶³Nous recommandons que le droit provincial continue à régir les DPI provinciaux, même si une approche fédérale est adoptée à l'égard des DPI fédéraux : voir la description de l'approche fédérale ci-dessous à la partie 6.4.1.

⁶⁴Pour le Québec, voir le C.c.Q. à l'article 3105, par. 1 et 2. Pour les provinces de common law et les trois territoires, voir, par ex., l'alinéa 7(2)a) de la *Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels* du Nouveau-Brunswick et le sous-alinéa 7(1)a)(i) de la *Loi sur les sûretés mobilières* de l'Ontario. L'expression « bien meuble incorporel » est utilisée dans le C.c.Q. et, de façon générale, en droit civil. L'expression « bien immatériel » est plus communément employée en common law à titre d'équivalent, bien que l'on comprenne également le terme

d'approche « provinciale » même si, dans une certaine mesure, il s'agit là d'une fausse appellation. Les lois provinciales ou territoriales sur les sûretés mobilières ne s'appliqueraient qu'aux débiteurs canadiens. Quant aux débiteurs étrangers, la législation du pays d'origine l'emporterait. Par exemple, pour les débiteurs américains, c'est la version de l'article 9 de l'UCC en vigueur dans l'État où se trouve le débiteur qui s'appliquerait. Même si les lois en vigueur dans la juridiction où est situé le débiteur régissaient les sûretés constituées sur des DPI fédéraux, la législation fédérale continuerait à régler les droits de propriété enregistrés et le titulaire inscrit au registre fédéral jouirait d'un droit de préférence par rapport à toute sûreté enregistrée par la suite au palier provincial. Autrement, la législation provinciale représenterait l'ensemble des lois sur les opérations garanties, dans la mesure où toute sûreté enregistrée au palier provincial jouirait d'un droit de préférence par rapport aux cessions enregistrées par la suite dans le système fédéral.

La deuxième solution consiste en une approche fédérale se rapportant à la législation sur le financement garanti qui aurait pour effet de soustraire la propriété intellectuelle à laquelle elle s'applique à la portée des régimes généraux provinciaux sur les opérations

« incorporel ». Le terme « immatériel » est employé dans le présent document, puisqu'il reflète le mieux l'usage populaire. En ce qui concerne les sûretés constituées sur les biens meubles matériels, la loi du lieu où est situé le bien grevé s'applique : pour le Québec, voir l'article 3102 du *C.c.Q.*; pour les provinces de common law et les trois territoires, voir, par ex., l'alinéa 5(1)a) de la *Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels* du Nouveau-Brunswick et l'alinéa 5(1)a) de la *Loi sur les sûretés mobilières* de l'Ontario. Il convient de souligner que les règles pertinentes prévues tant par le *C.c.Q.* que par les lois sur les sûretés mobilières traitent du choix de la loi applicable à l'égard des questions se rapportant à la validité des sûretés, à l'enregistrement et aux effets de l'enregistrement et du défaut d'enregistrement. Les questions relatives au droit de préférence ne font pas explicitement partie du traitement du choix de la loi applicable, sauf lorsqu'elles se rapportent aux effets de la publicité. Toutefois, dans un document de discussion récent, on recommande de remédier à une telle omission au sein des régimes de sûretés mobilières et d'apporter des éclaircissements sur d'autres aspects des régimes de règlement des différends prévus par les lois sur les sûretés mobilières. Voir, dans Cuming et Walsh, le commentaire portant sur les articles 5 à 8 des lois sur les sûretés mobilières. De telles modifications apportées au *C.c.Q.* et aux lois sur les sûretés mobilières démontreront sans l'ombre d'un doute que la loi désignée régit non seulement les répercussions du défaut d'enregistrer une sûreté sur son droit de préférence et le rang prioritaire des sûretés enregistrées par rapport à celles qui ne le sont pas, mais aussi le rang prioritaire d'une sûreté par rapport à d'autres droits rivaux, y compris les sûretés enregistrées et les droits que possèdent les destinataires du transfert d'un bien meuble grevé.

garanties. La législation fédérale régirait toutes les questions importantes, y compris celles se rapportant aux exigences relatives à la création et la validité des sûretés, à l'enregistrement et au droit de préférence de celles-ci, au lieu de dépôt approprié, ainsi qu'au mode d'exécution en cas de défaut du débiteur. Les droits enregistrés au palier fédéral jouiraient d'un droit de préférence par rapport à tous les droits enregistrés en vertu des lois provinciales, y compris les droits enregistrés antérieurement. Toutefois, à notre avis, la meilleure approche fédérale comporte également certains éléments mixtes : par exemple, elle ne s'appliquerait qu'aux DPI fédéraux; la législation provinciale devrait continuer à régir les sûretés constituées sur les paiements de redevance; en dernier lieu, les droits enregistrés en vertu des lois provinciales l'emporteraient sur tous les droits, sauf ceux enregistrés au palier fédéral.

Les prochains chapitres sont consacrés à une analyse des avantages, des inconvénients et des défis en matière de mise en œuvre que présente chacune des solutions. Toutefois, en guise d'introduction, nous voulons tout d'abord présenter une explication de certaines hypothèses de travail générales.

4.4 Approche qualitative ou quantitative en matière de réforme

Les analystes fondent parfois leur préférence pour la solution provinciale sur l'efficacité de la réforme juridique⁶⁵. Pourquoi investir les précieux dollars de la réforme juridique

⁶⁵Pour le Québec, voir le *Code civil du Québec*, Livre dixième (Du droit international privé), Titre deuxième (Des conflits de lois), Chapitre 2 (Du statut réel), Paragraphe 2 – Des sûretés mobilières. Dans les provinces de common law et les trois territoires, les principales règles de conflit de lois ont été codifiées dans les lois sur les sûretés mobilières : ONTARIO, 1976 (S.O. 1967, c. 73, en vigueur le 1^{er} avril 1976, remplacée par L.O. 1989, ch. 16, en vigueur le 10 octobre 1989); MANITOBA, 1978 (S.M. 1973, c. 5, en vigueur le 1^{er} septembre 1978, voir désormais L.R.M. 1987, ch. P35); SASKATCHEWAN, 1981 (S.S. 1979-80, c. P-6.1, en vigueur le 1^{er} mai 1981, remplacée par S.S. 1993, c. P-6.2, en vigueur le 1^{er} avril 1995); YUKON (O.Y.T. 1980 (2^e sess.), ch. 20, en vigueur le 1^{er} juin 1982, voir désormais L.R.Y. 1986, ch. 130); ALBERTA (S.A. 1988, c. P-4.05, en vigueur le 1^{er} octobre 1990); COLOMBIE-BRITANNIQUE (S.B.C. 1989, ch. 36, en vigueur le 1^{er} octobre 1990); NOUVEAU-BRUNSWICK, 1995 (L.N.-B. 1993, ch. P-7.1, en vigueur le 18 avril 1995); NOUVELLE-ÉCOSSE, 1997 (S.N.S. 1995-96, c. 13, en vigueur le 3 novembre 1997); ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD, 1998 (S.P.E.I. 1997, c. 33, en vigueur le 27 avril 1998); TERRE-NEUVE, 1999 (S.N. 1998, c. P-7.1, en vigueur le 13 décembre 1999); TERRITOIRES

dans l'élaboration d'une législation fédérale spécialisée sur les sûretés visant un type particulier de biens grevés, lorsque la reconnaissance de la compétence fédérale par l'adoption d'une simple règle du choix de la loi applicable permettrait aux créanciers garantis de se fier au droit général des opérations garanties?

Nous convenons que, toutes choses égales d'ailleurs, la réforme dont la mise en œuvre est la plus facile devrait être choisie. Cependant, toutes les choses ne sont pas nécessairement égales. Il faut choisir la réforme rentable la plus efficace, non pas du point de vue de la mise en œuvre à très court terme, mais plutôt du point de vue opérationnel à long terme. Il ne serait pas logique de choisir une réforme de deuxième ordre tout simplement parce que sa mise en œuvre à court terme poserait le moins de problèmes.

Nous devons également définir soigneusement notre point de comparaison. Nous avons déjà vu que les dispositions relatives aux droits de propriété, aux cessions et à l'enregistrement prévues par les lois fédérales en matière de propriété intellectuelle doivent faire l'objet d'une réforme pour que les créanciers garantis puissent vérifier le titre d'un débiteur potentiel avec un certain degré de confiance. Comme nous le verrons, la législation fédérale aurait besoin d'être réformée et modernisée même si l'approche provinciale était adoptée. Sinon, les lacunes actuelles du système fédéral mineraient les avantages des systèmes provinciaux modernes. On doit garder à l'esprit la nécessité d'une réforme complémentaire des systèmes fédéraux de registres au moment de comparer la facilité de mise en œuvre des approches provinciale et fédérale.

Il va sans dire qu'au moment de choisir l'orientation ultime de la réforme, il faut tenir compte de la valeur concrète de sa mise en œuvre. Néanmoins, pour comparer les

DU NORD-OUEST (L.T.N.-O. 1994, ch. 8, en vigueur le 7 mai 2001); NUNAVUT (Lois consolidées du Nunavut, en vigueur le 7 mai 2001). Pour les dispositions particulières en matière de conflit de lois prévues par les lois sur les sûretés mobilières, voir les articles 5 à 8 des lois sur les sûretés mobilières de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan.

deux solutions, nous devons songer non pas à la législation et au système de registres existants, mais plutôt à la version la plus réalisable de chaque solution. Le choix définitif d'une solution exige une évaluation des mérites de chacune des approches et des difficultés liées à leur mise en œuvre. Une solution quelque peu imparfaite qui peut être mise en œuvre à peu de frais peut s'avérer supérieure à un système parfait qui nécessite un processus de mise en œuvre complexe. Bien que la décision ultime exige, dans une certaine mesure, un jugement de valeur qui dépasse la portée du présent rapport, nous espérons fournir les points de décision pertinents qui permettront de porter un tel jugement de valeur.

4.2 **Fondement constitutionnel des propositions de réforme**

Il arrive parfois que des doutes soient exprimés quant à la portée du pouvoir constitutionnel fédéral en matière d'opérations garanties visant les DPI fédéraux. À notre avis, de tels doutes ne sont pas fondés, en raison du pouvoir fédéral incontestable à l'égard des questions se rapportant au droit de propriété et au transfert de la titularité des droits d'auteur, des brevets et des marques de commerce fédérales. La capacité d'accorder une sûreté est l'un des droits associés à la titularité. En cas de défaut du débiteur, l'octroi d'une sûreté risque de résulter en un transfert involontaire du droit de propriété si le créancier garanti cherche à faire exécuter sa garantie. En d'autres mots, le pouvoir à l'égard d'un droit de propriété et de son transfert comprend obligatoirement le pouvoir à l'égard du transfert d'une sûreté ou de l'affectation en garantie du droit de propriété. Afin d'affirmer que le gouvernement fédéral n'est pas compétent pour légiférer à l'égard des sûretés constituées sur des DPI fédéraux, nous devrions conclure qu'il faut tracer une ligne constitutionnelle entre les droits de propriété et les sûretés visant un même élément de propriété intellectuelle. Plus loin dans le rapport, nous démontrerons pourquoi une telle position n'est pas défendable au regard de l'analyse constitutionnelle des motifs qui sous-tendent le pouvoir fédéral en matière de propriété intellectuelle.

Au même moment, nous ne voulons pas laisser entendre que le pouvoir législatif général des provinces en matière de propriété et de droits civils ne les autorise pas à légiférer à l'égard des sûretés constituées sur des DPI. En raison de la suprématie fédérale, les lois provinciales d'application générale ne sont inapplicables que dans la mesure où les lois fédérales régissent la question visée. Toutefois, en l'absence de lois fédérales, l'application des régimes de sûretés provinciaux ne peut faire l'objet d'aucune objection constitutionnelle. De plus, à moins d'un conflit direct, la doctrine du double aspect favoriserait l'application simultanée des lois fédérales et provinciales⁶⁶.

Quoi qu'il en soit, en vertu d'une solution provinciale, l'application des lois provinciales ou territoriales serait fondée (comme nous le verrons plus loin en plus de détails) sur une disposition fédérale relative au choix de la loi applicable autorisant expressément l'application des lois du lieu où se situe le débiteur. La jurisprudence constitutionnelle dans le domaine du droit de la mer établit clairement que le Parlement fédéral est compétent à l'égard de tout objet relevant de son pouvoir constitutionnel qui se rapporte au choix de la loi applicable et qu'il peut également incorporer par renvoi d'autres ensembles de droit dans la législation fédérale. L'une ou l'autre des théories ci-haut, ou les deux, donnent un appui constitutionnel plus que suffisant à la solution du choix de la loi applicable, d'un point de vue tant fédéral que provincial ou territorial.

⁶⁶Voir, par ex., Mercier et Haigh à la p. 77 : [TRADUCTION] « Tant la législation fédérale en matière de propriété intellectuelle que les lois provinciales sur les sûretés mobilières sont valides dans leur propre juridiction et réussiraient à la première partie de l'examen si elles faisaient l'objet d'une contestation [...] Tout ce que l'on peut affirmer, c'est que les dispositions relatives aux sûretés que prévoient les lois sur les sûretés mobilières et les dispositions relatives à l'enregistrement prévues par les lois fédérales sur la propriété intellectuelle ont un double aspect ». Voir, de façon générale, *ibid.* à la p. 72 et suivantes.

5 Approche provinciale

5.1 Introduction

Comme nous l'avons vu précédemment, en vertu de l'approche « provinciale », les sûretés constituées sur des DPI fédéraux (et, évidemment, sur des DPI provinciaux) seraient plutôt régies par le régime de sûretés mobilières en vigueur dans la juridiction où se situe le débiteur. Dans le cas des débiteurs canadiens, toute sûreté enregistrée au palier provincial jouirait d'un droit de préférence par rapport aux cessions enregistrées ultérieurement dans le système fédéral. Dans le même ordre d'idées, le rang prioritaire entre les droits d'un créancier judiciaire et ceux d'un créancier garanti ou d'un cessionnaire serait établi par la législation provinciale. Ainsi, si les lois provinciales le prévoyaient, l'enregistrement par un créancier judiciaire dans le régime de sûretés provincial serait opposable aux cessionnaires et créanciers garantis ultérieurs. Toutefois, au même moment, l'intégrité du registre fédéral de droits de propriété doit être maintenue. Pour ce faire, un droit enregistré au palier provincial doit être subordonné à une cession enregistrée antérieurement en vertu de la législation fédérale.

La solution provinciale offre évidemment l'avantage que sa mise en œuvre ne nécessiterait que le minimum des ressources fédérales affectées à la réforme juridique. Elle permet également de maintenir une stabilité juridique. La législation provinciale existante prévoit que les questions liées aux sûretés constituées sur des biens immatériels sont régies par les lois du lieu où se trouve le débiteur. Par conséquent, une telle solution serait conforme aux politiques juridiques provinciales existantes et garantirait que les biens immatériels sous forme de propriété intellectuelle soient régis par le même droit des opérations garanties que celui qui s'applique à d'autres biens immatériels grevés. Quant à l'inconvénient le plus évident, la solution provinciale distingue le régime juridique de fond régissant l'octroi de sûretés constituées sur des DPI fédéraux de celui qui régit leur titularité et leur cession. La présente partie se

penche tout d'abord sur certains détails de la mise en œuvre de l'approche provinciale et traite ensuite des problèmes créés par une telle distinction entre les sûretés et leur titularité.

5.2 Mise en œuvre de l'approche provinciale

5.2.1 Nécessité d'une règle fédérale du choix de la loi applicable

Il serait possible de mettre en œuvre l'approche provinciale grâce à des lois fédérales établissant clairement que les exigences fédérales en matière d'enregistrement ne s'appliquent pas aux droits qui sont essentiellement des sûretés. Les lois du lieu où se situe le débiteur s'appliqueraient alors par défaut. Toutefois, il serait préférable de mettre en œuvre une solution provinciale par l'adoption d'une règle fédérale du choix de la loi applicable prévoyant l'application des lois du lieu où se situe le débiteur. Si l'énoncé de la règle du choix de la loi applicable était laissé à la discrétion des lois provinciales ou territoriales, il risquerait d'y avoir absence d'uniformité, ne serait-ce qu'au niveau des détails (par ex., la définition du lieu où se situe le débiteur). Il serait alors possible que la loi applicable varie selon le lieu du litige⁶⁷. Comme nous le verrons, en ce qui a trait aux DPI fédéraux, un tel risque n'est pas acceptable parce que la solution provinciale doit s'inscrire dans le cadre d'une réforme juridique limitée au niveau fédéral.

⁶⁷ Il convient de souligner que le Secured Transactions Law Reform Committee, dans le cadre de la stratégie de droit commercial de la CHLC, a recommandé une harmonisation accrue des politiques relatives au choix de la loi applicable dans son rapport de 2002. Toutefois, même si une telle recommandation était éventuellement mise en œuvre, il existerait encore certaines différences au niveau des détails. Par ailleurs, même si l'harmonisation était parfaite, une règle fédérale serait nécessaire pour régler tout différend porté devant la Cour fédérale. Il en est ainsi parce que la compétence de la Cour fédérale dépend de l'existence d'un ensemble de lois fédérales régissant l'objet du différend porté devant la Cour. Pour les fins du présent rapport, nous prenons pour acquis que l'incorporation par renvoi d'autres lois, en vertu d'une règle fédérale du choix de la loi applicable, permettrait de satisfaire à une telle exigence. Toutefois, nous réservons à la version finale du rapport la question de savoir si une telle hypothèse est juste et, dans l'affirmative, si la compétence de la Cour fédérale serait utile ou souhaitable.

5.2.2 Établissement du rang prioritaire entre un créancier garanti et le cessionnaire du même DPI

Comme nous l'avons souligné, une sûreté enregistrée au palier provincial doit être subordonnée à une cession enregistrée antérieurement en vertu de la législation fédérale. Comment une telle règle doit-elle être mise en œuvre? La loi du lieu où se trouve le débiteur devrait-elle, par défaut, établir le rang prioritaire, ou devrait-il y avoir une règle fédérale de fond sur la question?

La solution provinciale présente l'inconvénient que les règles de priorité générales de la juridiction où se situe le débiteur ne sont pas habituellement conçues pour traiter d'un tel différend. Supposons, par exemple, que le débiteur se trouve au Nouveau-Brunswick, de sorte que la *Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels* de la province régit la perfection et le rang prioritaire des sûretés. Le régime de priorité prévu par la *Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels*, comme ceux qui sont en vigueur dans les autres provinces de common law, établit le rang prioritaire entre un créancier garanti et le destinataire d'un transfert. Le rang prioritaire dépend de l'ordre temporel de l'acquisition du droit par le destinataire du transfert et de l'enregistrement de la sûreté. Si l'acquisition précède l'enregistrement, le destinataire du transfert l'emporte, à condition qu'il n'ait pas connaissance de l'octroi antérieur de la sûreté par le débiteur. Dans le cas contraire, c'est le créancier garanti qui jouit d'un droit de préférence. Aux termes du *Code civil du Québec*, le résultat est plus ou moins semblable, sauf que le destinataire du transfert jouit d'un droit de préférence par rapport à une sûreté non enregistrée, même s'il a connaissance de l'existence de la sûreté au moment d'acquérir son propre droit.

Les règles de priorité provinciales énoncées ci-haut se fondent sur l'hypothèse selon laquelle le droit du destinataire du transfert, contrairement à celui d'un créancier garanti, ne doit pas obligatoirement être enregistré pour être opposable à des tiers. Les règles ne visent pas les situations où les deux droits doivent faire l'objet d'un enregistrement

dans des registres différents en vertu de différents paliers législatifs. Dans la situation qui nous préoccupe, l'application des lois du lieu où se situe le débiteur, en vue d'obtenir la règle par défaut, empêcherait un créancier garanti de se fier à une recherche dans le registre fédéral de propriété intellectuelle pour évaluer son rang prioritaire par rapport à un autre cessionnaire. Le créancier garanti serait lié par des cessions antérieures dont il n'aurait pas ou ne pourrait avoir connaissance et ce, même si les recommandations de principe énoncées ci-haut étaient mises en œuvre en vue d'améliorer le système fédéral des registres destiné aux cessions.

La solution au problème la plus logique consisterait à suppléer la règle fédérale du choix de la loi applicable prévoyant l'application des lois du lieu où se situe le débiteur avec une règle de priorité établissant le rang prioritaire entre un cessionnaire et un créancier garanti d'après l'ordre temporel de l'enregistrement de leurs droits dans le registre fédéral de propriété intellectuelle et le registre de biens mobiliers de la juridiction où se situe le débiteur. Toutefois, dans le cas d'un débiteur étranger qui n'est pas situé en Amérique du Nord, il se peut que la loi applicable n'exige pas ni ne permette l'enregistrement des sûretés. D'un point de vue pratique, il serait donc impossible d'établir une règle selon l'ordre d'enregistrement. Pour tenir compte des débiteurs étrangers, la règle devrait plutôt être rédigée selon les termes suivants (empruntés des lois sur les sûretés mobilières) : « le cessionnaire d'un DPI acquiert le droit, sous réserve d'une sûreté accordée par le cédant, si la cession est enregistrée dans le registre fédéral de propriété intellectuelle après que le créancier garanti ait satisfait à toutes les exigences prévues par la législation de la juridiction où se situe le débiteur pour que la sûreté soit rendue opposable à des tiers ».

5.2 Problèmes liés au fardeau de recherche et attribuables aux considérations relatives à la chaîne de titres

5.2.2 Commentaires généraux

Si les droits des cessionnaires de DPI fédéraux doivent être assujettis aux sûretés acquises antérieurement en vertu des lois du lieu où se situe le débiteur, il s'ensuit que les cessionnaires éventuels ont le fardeau de déterminer si le DPI qui les intéresse est ou non validement grevé d'une sûreté en vertu de ces lois. Si le débiteur est un cessionnaire ou un licencié, ou si l'œuvre visée est fondée sur des créations préexistantes, le cessionnaire éventuel court également le risque que le DPI soit grevé d'une sûreté accordée par le prédécesseur en titre du titulaire apparent immédiat⁶⁸.

Prenons la situation hypothétique suivante :

Le débiteur, qui se trouve à l'Île-du-Prince-Édouard, accorde une sûreté constituée sur ses biens actuels et ultérieurement acquis. Le créancier garanti enregistre sa sûreté dans le registre des sûretés mobilières de la province. Sans l'autorisation du créancier garanti, le débiteur cède ses DPI à B1, qui se trouve en Ontario. B1 enregistre sa cession dans les registres fédéraux de propriété intellectuelle applicables et cède ensuite les DPI à B2, qui effectue également un enregistrement en vertu des lois fédérales.

À moins que le créancier garanti ne soit protégé dans une telle situation, il pourrait perdre sa sûreté par la seule faute du débiteur qui cède le bien grevé sans son autorisation. Cependant, pour que les cessionnaires ultérieurs tels que B2 acquièrent des DPI sous réserve d'une sûreté accordée par un prédécesseur en titre, ils devront faire davantage qu'effectuer des recherches dans le registre de la juridiction où le cédant immédiat est situé, c'est-à-dire en Ontario. Pour se protéger, ils devront identifier tous les cessionnaires dans la chaîne de titres, établir avec précision la juridiction dans laquelle se situe ou se situait chacun d'eux et déterminer ensuite si une sûreté opposable a été accordée par l'un ou l'autre d'entre eux en vertu des lois de leurs juridictions respectives.

⁶⁸Pour une analyse détaillée dans un contexte américain, voir Brennan (2001a) et (2001b).

Il n'est pas suffisant de soupeser le fardeau d'information imposé aux cessionnaires au regard de l'objectif que constitue la facilitation du financement garanti par la propriété intellectuelle. Dans la situation ci-haut, les créanciers garantis éventuels qui accorderaient un financement à B2 seraient tenus d'effectuer les mêmes recherches pour s'assurer que les DPI visés ne sont pas déjà grevés d'une sûreté accordée par un prédécesseur en titre.

5.2.3 Débiteurs étrangers

Le problème s'empire lorsqu'un titulaire dans la chaîne de titres est situé à l'étranger. Prenons, par exemple, les nombreux brevets canadiens délivrés à des titulaires américains de brevets. Dans le cas d'un débiteur étranger (ou d'un prédécesseur en titre étranger), l'application de la règle du lieu du débiteur entraînerait l'application d'une loi étrangère sur les opérations garanties en vue d'établir la validité d'une sûreté constituée sur des DPI canadiens, le mode d'enregistrement de la sûreté, ainsi que le rang prioritaire de celle-ci par rapport à d'autres droits. Ainsi, il se peut que des recherches doivent être effectuées dans des registres étrangers afin d'identifier toute sûreté grevant des DPI canadiens. Tout financier voulant prendre en garantie des brevets canadiens appartenant à un débiteur américain serait tenu d'effectuer des recherches dans le registre prévu par l'article 9 de l'État où le débiteur est situé. Il en est de même pour un prêteur qui traite avec un débiteur canadien s'étant vu céder un brevet par un titulaire original américain.

Qui pire est, plusieurs pays étrangers ne possèdent aucun registre général de charges ressemblant à ceux que prévoient les régimes provinciaux et territoriaux d'opérations garanties au Canada. Il se peut donc qu'une charge accordée par un débiteur étranger soit tout à fait introuvable. Dans une telle situation, quiconque traiterait de DPI canadiens ne pourrait faire mieux que de se fier à des garanties et engagements. Il peut être difficile d'obtenir des garanties satisfaisantes lorsque le titulaire étranger n'est pas le débiteur, mais plutôt un prédécesseur en titre du titulaire actuel.

Certes, la plupart des pays ont établi des registres de propriété intellectuelle afin de tenir compte de l'enregistrement des sûretés et des transferts de titularité de la propriété intellectuelle, le rang prioritaire des sûretés étant alors établi entièrement ou partiellement selon l'ordre d'enregistrement⁶⁹. Cependant, à la manière des registres fédéraux canadiens, de tels registres ne se limitent qu'aux DPI qui doivent être exploités à l'intérieur des frontières du pays visé⁷⁰. Ils ne sont pas conçus pour tenir compte de l'enregistrement de sûretés constituées sur des DPI canadiens.

Le reste de la présente section porte sur les solutions structurelles possibles à un tel problème.

5.2.4 Recherche « par passerelle »

Aux États-Unis, un rapport du Franklin Pierce Law Centre (« rapport du FPLC ») commandité par l'USPTO⁷¹ propose une approche « par passerelle » unique en vertu de laquelle une requête unique sur un site de recherche lancerait une recherche dans tous les registres de sûretés prévus par l'article 9 et tous les registres fédéraux de propriété intellectuelle, en vue de produire un rapport unique. Les bases de données seraient séparées, mais l'utilisateur aurait l'impression d'effectuer des recherches dans un seul registre.

⁶⁹Pour une liste indicative des registres nationaux et une brève description de leur portée, voir Brennan (2001a).

⁷⁰Les systèmes multilatéraux de Madrid et de La Haye font exception à la règle. En vertu de ces systèmes, le titulaire d'une marque de commerce ou d'un dessin industriel dans l'un des États membres peut faire protéger la marque ou le dessin dans quelques-uns ou la totalité des autres pays membres en déposant un enregistrement international unique auprès de l'OMPI. Les systèmes permettent également l'enregistrement des changements de titularité et des renouvellements (mais pas des sûretés). Pour plus de détails, consulter le site de l'OMPI à www.wipo.org.

⁷¹Ward et Murphy présentent un résumé du rapport du FPLC. Celui-ci n'a pas encore été officiellement accepté par l'USPTO.

La construction d'un portail d'entrée commun similaire à celui décrit ci-haut éliminerait-elle ou, à tout le moins, allégerait-elle le fardeau de recherche imposé aux concessionnaires et créanciers garantis qui cherchent à prendre une sûreté constituée sur des DPI canadiens? À condition que tous les titulaires dans la chaîne de titres soient situés quelque part au Canada, une telle solution rendrait inutiles la détermination du lieu exact de chaque débiteur dans la chaîne de titres et la recherche dans chaque registre de façon séparée, puisque tous les registres feraient automatiquement l'objet d'une recherche. (Il faudrait que les coûts associés à une telle approche soient soigneusement énoncés, puisque la recherche sur l'ensemble des treize registres, pour chaque titulaire dans une longue chaîne de titres, pourrait s'avérer très coûteuse si les tarifs provinciaux habituels s'appliquaient. Une solution neutre du point de vue des recettes serait sans doute possible, puisque le nombre plus élevé de requêtes compenserait la réduction des frais associés à la recherche par passerelle.)

Bien que l'approche par passerelle réduirait les problèmes de recherche dans le cadre de la solution provinciale, il ne faut pas exagérer la simplicité et l'efficacité de la solution du portail d'entrée commun. Les auteurs du rapport du FPLC reconnaissent qu'il faudra effectuer des recherches dans les registres de sûretés des États selon le nom du débiteur, à l'égard de tous les prédécesseurs en titre du débiteur immédiat dont les noms apparaissent dans le registre fédéral⁷², mais ils laissent entendre qu'un tel processus sera facile puisque l'approche par passerelle permet d'effectuer une recherche unique sur l'ensemble des bases de données⁷³. Bien que nous convenions qu'un portail commun offrirait un site de recherche unique, il est erroné de laisser

⁷²Le rapport n'est pas aussi précis qu'il devrait l'être sur la question. Le débat pertinent est énoncé de la façon suivante : [TRADUCTION] « Une telle intégration [un méta site ou registre de sûretés fédéral unifié] rendra possible la recherche efficace, au sein des dépôts en vertu de l'UCC, sur les concédants et concessionnaires inscrits au dossier sous divers numéros de biens fédéraux ». Voir la partie VI.A.3 à la p. 64.

⁷³Bien que le rapport n'aborde pas la question, les règles relatives au nom du débiteur prévues par les lois fédérales sur la propriété intellectuelle seraient probablement modifiées de manière à correspondre aux règles de l'UCC de l'État.

entendre qu'il éliminerait le besoin d'effectuer des recherches multiples. Il faudra effectuer une recherche initiale séparée dans les registres de DPI fédéraux afin d'établir l'identité des titulaires successifs dans la chaîne de titres; suivront plusieurs recherches séparées dans les registres de sûretés provinciaux, selon le nom de chaque titulaire dans la chaîne de titres. De plus, même dans un contexte purement canadien, il faudra comparer l'ordre temporel des divers enregistrements. Par exemple, il se peut qu'un état de financement divulguant une sûreté générale n'ait été enregistré qu'après la cession du DPI par le débiteur ou prédécesseur en titre⁷⁴.

Les problèmes ne s'arrêtent pas là : au Canada, les diverses règles et politiques adoptées par les provinces et territoires varient considérablement en ce qui a trait à la façon d'identifier correctement le nom du débiteur aux fins de l'enregistrement et de la recherche. On constate une absence d'uniformité surtout à l'égard des débiteurs individuels; si nous prenons pour acquis que la plupart des débiteurs qui grèvent leur propriété intellectuelle sont des entreprises et non des particuliers, il se peut que les différences qui existent ne posent pas trop de problèmes en pratique. Par contre, il existe également des différences au niveau de la dénomination sociale; étant donné l'exactitude exigée au moment d'effectuer des recherches dans une base de données électronique, l'incidence pratique d'un tel problème sur la faisabilité de la solution par passerelle ne devrait pas être sous-estimée. Par ailleurs, sans harmonisation des règles fédérales et provinciales relatives au nom du débiteur (ce qui est inévitable s'il y a déjà absence d'uniformité parmi les règles provinciales relatives au nom du débiteur), une sûreté ayant fait l'objet, en vertu des lois provinciales, d'un enregistrement valide au nom d'un prédécesseur en titre, pourrait demeurer introuvable lors d'une recherche effectuée selon le nom du titulaire précisé par les règles du registre fédéral de droits de propriété. On ne sait pas vraiment comment un chercheur pourrait éviter un tel problème. S'il voulait effectuer une recherche dans plusieurs juridictions selon le nom

⁷⁴Un tel problème n'existe pas au sein du système provincial actuel, lequel ne permet pas de trouver une sûreté enregistrée au nom d'un prédécesseur en titre du titulaire actuel, sauf s'il est question de biens qui doivent être répertoriés. Dans un tel cas, l'acquéreur de droit ultérieur obtient un droit incontestable, à moins que la sûreté ait été enregistrée sur le bien visé.

du débiteur immédiat, il pourrait effectuer une recherche dans chaque juridiction selon le nom de ce débiteur, conformément aux règles de la juridiction en question. Toutefois, en ce qui a trait aux prédécesseurs en titre, le chercheur n'obtient pas plus de renseignements que ceux qu'il obtient du registre fédéral de droits de propriété. Le chercheur pourrait tenter de deviner les variantes possibles du nom du débiteur en se fondant sur les règles des divers systèmes provinciaux, mais il en résulterait des frais supplémentaires considérables. Il en est ainsi parce que les critères de recherche devraient être dotés d'une capacité de jugement. Quoiqu'il en soit, on ne pourrait complètement éliminer l'incertitude.

Un tel problème serait atténué si une harmonisation des règles provinciales et fédérales portant sur le nom du débiteur était obtenue. Voilà qui n'est pas évident, étant donné que les régimes provinciaux actuels, même ceux au sein des juridictions disposant d'une loi sur les sûretés mobilières, n'ont pas encore réussi à s'harmoniser.

En dernier lieu, une approche par passerelle purement canadienne ne permettrait pas de remédier au problème de recherche en ce qui a trait aux débiteurs étrangers. Un créancier garanti ou un cessionnaire éventuel serait encore tenu d'établir avec précision le lieu de tout titulaire dans la chaîne de titres situé à l'extérieur du Canada et de faire enquête sur les sûretés existantes qui pourraient avoir été créées ou enregistrées en vertu de la loi.

5.2.5 Enregistrement selon le nom du débiteur ou enregistrement selon la description du bien – critère de recherche

Jusqu'à présent, la discussion portant sur l'approche par passerelle s'est fondée sur l'hypothèse selon laquelle les enregistrements et recherches se rapportant aux sûretés constituées sur la propriété intellectuelle seraient effectués, dans les registres provinciaux, selon le nom du concédant potentiel de la sûreté. Cependant, les DPI sont déjà répertoriés selon les identificateurs de biens individuels dans les registres fédéraux

de droits de propriété; par ailleurs, le répertoriage des biens n'est pas inhabituel dans les registres provinciaux de biens meubles, lesquels s'en servent pour une catégorie restreinte de biens à numérotage consécutif⁷⁵.

L'adoption, par les registres provinciaux, d'un répertoriage des DPI fondé sur le numéro d'enregistrement des DPI fédéraux, permettrait de remédier aux problèmes ci-haut, lesquels résultent de l'absence d'uniformité des règles relatives au nom du débiteur de diverses juridictions. Le répertoriage des biens éliminerait également le besoin d'effectuer des recherches multiples selon le nom de divers débiteurs (mais il faudrait encore effectuer des recherches multiples selon chaque élément de propriété intellectuelle).

Malheureusement, une telle proposition se heurte à certains obstacles.

Premièrement, il ne s'agit pas là d'une solution réalisable en ce qui concerne les sûretés constituées sur des droits d'auteur. L'existence de ces derniers ne dépend pas de leur enregistrement en vertu de la législation fédérale. L'enregistrement obligatoire d'un numéro d'identification fédéral, afin de rendre opposable l'enregistrement d'une sûreté sur les droits d'auteur d'un débiteur au palier provincial, obligerait les débiteurs éventuels à enregistrer leurs droits d'auteur sur la totalité de leurs œuvres avant qu'ils ne puissent accorder une sûreté valide. Le fardeau serait particulièrement onéreux à l'égard des types d'œuvres qui sont en évolution constante (par ex., les logiciels). En outre, même si une telle solution était rentable, les droits d'auteur ne pourraient être

⁷⁵Les régimes provinciaux affichent certaines différences quant à l'identité des biens qui doivent être décrits par numéro de série. Toutes les lois sur les sûretés mobilières ainsi que le *Code civil du Québec* exigent une description particulière par numéro de série à l'égard des véhicules routiers. Ailleurs qu'en Ontario, les lois sur les sûretés mobilières exigent également une description par numéro de série pour quelques autres catégories de biens. Puisque les biens à numérotage consécutif ne sont pas tenus d'être décrits par numéro de série lorsqu'ils font partie d'un inventaire, il serait plus exact d'utiliser l'expression « équipement ou biens de consommation à numérotage consécutif » à l'égard des biens qui doivent être décrits par numéro de série afin de rendre opposable une sûreté en garantie. L'expression « biens à numérotage consécutif » sera employée par souci de brièveté. Les régimes provinciaux affichent également certaines différences en matière de terminologie.

identifiés de façon fiable selon leur numéro d'enregistrement fédéral, puisqu'une œuvre peut être enregistrée et décrite sous différentes appellations dans le registre fédéral. En conséquence, une recherche selon le nom du débiteur serait encore nécessaire.

Deuxièmement, le répertoriage des biens, même s'il ne s'appliquait qu'aux brevets et qu'aux marques de commerce, empêcherait l'enregistrement d'une sûreté valide sur les DPI futurs d'un débiteur (parce que ces derniers ne pourraient être identifiés de façon unique) ou sur des catégories génériques de DPI (parce que les frais associés à l'utilisation d'un descripteur individuel pour chaque élément d'un portefeuille générique de DPI seraient susceptibles de l'emporter sur les avantages d'une telle méthode). Voilà pourquoi le répertoriage des biens se limite aux types de biens qui ont tendance à être relativement durables et ayant une valeur autonome : les biens-fonds et certaines catégories de biens personnels, comme les automobiles. En d'autres mots, le répertoriage des biens n'est habituellement utilisé que lorsque les risques sont les plus élevés pour les destinataires de transfert et le fardeau le moins élevé par rapport à la valeur des biens grevés. La propriété intellectuelle fait partie d'une catégorie hybride de biens. Certes, on ne peut nier la valeur de certains DPI, tels que les brevets pharmaceutiques sur des médicaments importants ou le droit d'auteur sur le produit vedette d'un fabricant de logiciels. Cependant, il se peut que d'autres DPI, tels les nombreux petits brevets détenus par les entreprises axées sur la recherche et le développement, ne soient pas particulièrement importants par rapport à la taille du prêt et soient plus efficacement grevés à titre collectif ou en tant que partie de l'ensemble des « biens actuels et ultérieurement acquis » du débiteur.

Nous ne savons pas s'il est possible de tracer une ligne de démarcation générale entre les types de DPI qui pourraient être efficacement répertoriés et ceux pour lesquels une description générique serait préférable d'un point de vue commercial. Une solution mitoyenne consisterait à exiger l'enregistrement selon la description des biens afin que la sûreté soit opposable aux créanciers garantis ou cessionnaires ultérieurs. Ainsi, il serait possible de s'assurer que les DPI ne sont assujettis à aucun droit antérieur

introuvable. Le créancier garanti n'aurait donc qu'à se fier à son propre jugement pour évaluer la valeur des biens grevés au moment de choisir ou non d'enregistrer les DPI selon la description des biens⁷⁶.

En bout de ligne, nous ne sommes pas convaincus que le répertoriage des biens soit utile à l'égard des sûretés constituées sur des DPI. Il permet surtout d'éviter l'harmonisation interprovinciale et fédérale-provinciale des règles relatives au nom du débiteur et de rendre moins fréquentes les recherches multiples sur le nom du débiteur dans la chaîne de titres. Même si l'harmonisation interprovinciale quant à l'identificateur de biens approprié ne devrait pas poser de problèmes aux DPI, l'adoption de règles uniformes par l'ensemble des provinces pourrait être problématique, puisqu'elle exigerait une restructuration importante du matériel et des logiciels existants. Or, si le répertoriage des biens n'était pas adopté de façon uniforme à l'égard des DPI, les avantages seraient considérablement moindres. Même si une seule juridiction n'adoptait pas le même système, il faudrait analyser la chaîne de titres complète, déterminer si un prédécesseur en titre dans la chaîne se trouve dans ladite juridiction et effectuer une recherche fondée sur le nom dans cette juridiction.

Qui plus est, même s'il y avait adoption de règles uniformes au sein des régimes canadiens d'opérations garanties, elle ne serait d'aucune utilité à l'égard d'un débiteur étranger ou d'un titulaire antérieur dont la juridiction ne prévoit aucun système d'enregistrement ou, si celui-ci existe, aucun système de répertoriage des biens selon les numéros d'enregistrement attribués par un registre étranger de propriété intellectuelle.

⁷⁶Une telle approche est problématique, en ce sens qu'un débiteur qui éprouve des difficultés pourrait tirer profit des biens en accordant des sûretés à un créancier garanti ultérieur ayant effectué un enregistrement selon la description des biens. Le problème serait relativement pire que pour la catégorie actuelle de biens à numérotage consécutif, puisqu'il n'y aurait aucun seuil en dessous duquel l'enregistrement ne serait pas obligatoire (la catégorie de DPI n'étant pas fermée de la même façon que la catégorie de biens à numérotage consécutif). Il faut se fier à son jugement pour déterminer si la valeur du DPI est trop faible pour que l'enregistrement en vaille la peine; par ailleurs, un débiteur acharné pourrait toujours accorder des sûretés constituées sur des DPI qui tombent en dessous du seuil.

5.3 Réforme des registres fédéraux

Plus tôt dans le présent rapport⁷⁷, nous avons souligné qu'une approche provinciale exigerait une réforme du système fédéral des registres. Maintenant que nous avons examiné en plus de détails la façon dont fonctionnerait un système provincial, nous répétons les observations présentées ci-haut.

Les régimes de sûretés provinciaux sont en soi modernes et efficaces. En conséquence, les systèmes provinciaux devraient normalement permettre l'obtention efficace de sûretés constituées sur des DPI, sans qu'il ne soit nécessaire d'apporter une réforme généralisée aux registres fédéraux désuets. Or, la discussion ci-haut démontre qu'une telle hypothèse n'est pas fondée. Les registres fédéraux de droits de propriété font partie intégrante du système provincial, puisqu'il faut effectuer une analyse de la chaîne de titres dans le registre fédéral de droits de propriété afin de s'assurer de la validité d'une sûreté constituée sur des DPI, même en vertu de l'approche provinciale. Ainsi, en l'absence d'une réforme des registres fédéraux de droits de propriété, ces derniers demeureront le maillon faible du système et feront disparaître plusieurs avantages associés à l'obtention d'une sûreté en vertu des systèmes provinciaux modernes.

Ainsi, il faudra mettre en œuvre, au sein des registres fédéraux de droits de propriété, un système de recherche en ligne actualisé et juridiquement fiable qui comprend la chaîne de titres complète de tous les DPI (c'est-à-dire un système de recherche sur les concédants et concessionnaires). Sinon, si le débiteur n'est pas le titulaire original de l'un ou l'autre de ses DPI, il sera impossible de prendre en toute confiance une sûreté constituée sur un DPI fédéral du débiteur sans avoir à consacrer temps et argent dans les bureaux de l'OPIC pour effectuer des recherches.

⁷⁷Voir la partie 3.3.

Des changements de nature juridique sont aussi souhaitables. Comme nous l'avons vu, la forme du contrat de sûreté a présentement une importance pour l'enregistrement au sein du système fédéral. Un système réformé adopterait l'approche fondée sur la primauté du fond sur la forme qui est utilisée au sein des systèmes provinciaux. Une telle mesure ne devrait pas prêter à controverse. En outre, comme nous l'avons souligné, si l'harmonisation des règles relatives au nom du débiteur était réalisée au palier provincial, les mêmes règles devraient alors être mises en œuvre à l'égard des droits de propriété au palier fédéral.

5.4 Incompatibilité entre la règle du choix de la loi applicable et la législation des autres juridictions

En dernier lieu, soulignons que l'application de la législation du lieu où se situe le débiteur est incompatible avec le principe général de la territorialité⁷⁸ sur lequel se fonde le droit de la propriété intellectuelle. Malgré sa nature immatérielle, la propriété intellectuelle a historiquement été considérée aussi rattachée au territoire que les biens immobiliers. Un droit de propriété intellectuelle ne fait l'objet d'aucune notion universelle. Bien que les conventions internationales puissent imposer des normes internationales minimales, les droits de propriété intellectuelle constituent encore un ensemble de droits déterminés au niveau national dont l'application se limite au territoire sur lequel le bien est exploité. Il s'ensuit que, tout comme les biens-fonds, les droits de propriété intellectuelle sont régis par les lois nationales du pays dans lequel ils se trouvent⁷⁹.

⁷⁸Voir, par ex., Austin.

⁷⁹Voir, par ex., Eugen Ulmer, *Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws*, trad. angl., Deventer, Kluwer, 1978; Eugen Ulmer, « General Questions – The International Conventions » Ch. 21 dans Eugen Ulmer, éd., *International Encyclopedia of Comparative Law*, vol. XIV, *Copyright and Industrial Property*, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen and Martinus Nijhoff Dordrecht, Boston, Lancaster, 1987; Graeme Austin, « Private International Law and Intellectual Property Rights: A Common Law Overview », document rédigé pour le forum de l'OMPI sur le droit international privé et la propriété intellectuelle, Genève, 30 et 31 janvier 2001; Fritz Blumer, « Patent Law and International Private Law on Both Sides of the Atlantic », document rédigé pour le forum de l'OMPI sur le droit international privé et la propriété

Le principe de la territorialité sur lequel se fonde le droit de la propriété intellectuelle, ainsi que son analogie avec les biens-fonds, donnent à penser que le lieu où se situe le bien grevé, plutôt que le lieu où est situé le débiteur ou le titulaire actuel, constitue le facteur de rattachement le plus approprié lors d'une transaction visant la propriété intellectuelle, qu'il s'agisse d'une vente ou de l'octroi d'une sûreté. En l'espèce, la pertinence du principe de la territorialité n'est pas purement conceptuelle. Le principe rejoint l'approche adoptée par la plupart des pays en vertu de laquelle la législation régissant la vente et l'octroi d'une sûreté constituée sur des DPI est intégrée dans un régime juridique unifié, fondé sur l'enregistrement et limité au territoire. Bien qu'il fasse présentement l'objet d'un nouvel examen, le principe s'applique présentement aux États-Unis à l'égard des droits d'auteur, par suite de la décision de la Cour fédérale dans la célèbre affaire *Peregrine*. Il est vrai qu'aux États-Unis, on assiste présentement à des efforts de réforme, notamment ceux axés sur l'article 9, visant à ce que les questions relatives aux sûretés constituées sur les droits d'auteur soient de nouveau du ressort des États. Toutefois, le débat prête encore à controverse et même les efforts de réforme axés sur l'article 9 envisagent une étroite coordination avec la législation fédérale sur la titularité et le transfert de la propriété intellectuelle. Qui plus est, bien que l'article 9 soit fondé sur l'adoption au niveau des États, il représente la disposition législative nationale de fait, vu que presque tous les États en ont adopté une version identique. Puisque la même uniformité de fait n'existe pas d'un bout à l'autre du Canada, les droits des créanciers garantis et des tiers relativement aux sûretés constituées sur le même type de DPI fédéraux seront déterminés, en vertu d'une approche fédérale, par différentes règles de fond sur les opérations garanties, selon la juridiction où est situé le débiteur.

Ainsi, même si l'approche provinciale était adoptée au Canada, la règle du lieu où se situe le débiteur ne s'appliquerait qu'aux DPI canadiens. Étant donné l'importance du

intellectuelle, Genève, 30 et 31 janvier 2001; Martin Wolff, *Private International Law*, 2^e éd., Oxford, Clarendon, 1950 aux pp. 547 et 548; James J. Fawcett et Paul Torremans, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford, Clarendon Press, 1998.

principe de la territorialité à travers le monde, un débiteur canadien accordant une sûreté sur ses DPI américains ou européens ne pourrait pas, en pratique, se fier aux lois sur les opérations garanties de sa propre juridiction. Tout différend portant sur des DPI étrangers serait susceptible d'être tranché dans le pays où les DPI doivent être exploités; par ailleurs, les tribunaux de ce pays appliqueraient leurs propres règles du choix de la loi applicable, plutôt que la règle du lieu où se situe le débiteur. Ainsi, il est peu probable que d'autres juridictions adoptent une règle similaire. En conséquence, les débiteurs étrangers pourraient publier un droit sur des DPI canadiens par voie d'enregistrement à l'étranger (ou sans enregistrement, si leur législation le leur permettait). Par contre, un créancier garanti accordant un prêt à des débiteurs canadiens possédant des DPI étrangers ne pourrait profiter d'un enregistrement unique et serait tenu de s'enregistrer à l'étranger.

5.5 Résumé et recommandations

Jusqu'à présent, nous avons constaté que l'existence d'un registre fédéral de droits de propriété permettait de distinguer les formes importantes de DPI fédéraux des biens personnels traditionnels et, d'une certaine manière, de les assimiler aux biens-fonds. L'existence d'un registre de droits de propriété alourdit le fardeau de recherche des créanciers garantis et cessionnaires éventuels par rapport à leur fardeau dans le cas des biens personnels traditionnels, parce qu'ils doivent analyser la chaîne de titres pour s'assurer qu'elle est libre de toute charge et pour se protéger notamment du risque qu'une sûreté ait été accordée par un prédécesseur en titre du débiteur immédiat.

En vertu d'une approche provinciale, l'analyse de la chaîne de titres est également plus complexe que dans le cas des biens-fonds, pour les motifs suivants : le registre de droits de propriété et les registres de sûretés sont séparés; l'analyse de la chaîne de titres peut exiger des recherches multiples dans plusieurs juridictions; en dernier lieu, il

se peut qu'il n'existe aucun registre de sûretés si le débiteur ou le prédécesseur en titre vient d'un pays étranger.

La nécessité de vérifier s'il existe des sûretés accordées antérieurement au débiteur immédiat par des prédécesseurs dans la chaîne de titres du débiteur alourdit le fardeau de recherche à l'égard des DPI affectés en garantie en vertu d'une stratégie provinciale. L'incidence pratique d'un tel fardeau supplémentaire est incertaine. Elle dépend de la mesure dans laquelle les DPI affectés en garantie ont été obtenus, par cession ou octroi de licence, d'une personne autre que le débiteur. Les circonstances sont susceptibles de varier selon les secteurs.

Une approche par passerelle permettant d'effectuer des recherches dans les registres de sûretés provinciaux et les registres fédéraux de propriété intellectuelle réduirait considérablement le fardeau de recherche. Cependant, celui-ci demeurerait tout de même important. En l'absence d'une uniformité complète des règles relatives au nom du débiteur parmi les provinces et entre les registres provinciaux et fédéraux, une analyse tout à fait fiable de la chaîne de titres pourrait s'avérer impossible. L'absence d'uniformité peut constituer un obstacle important à la mise en œuvre de l'approche.

En outre, l'approche par passerelle n'aiderait pas les créanciers garantis et les cessionnaires à vérifier si la sûreté a ou non été accordée par un titulaire dans la chaîne de titres situé à l'extérieur du Canada. Le fardeau de recherche supplémentaire et le risque qui y est associé varieraient selon que le régime d'opérations garanties dans la juridiction visée prévoirait ou non un registre de charges semblable à ceux qui existent dans les provinces et territoires canadiens.

Le répertoire des DPI fondé sur les biens éliminerait la nécessité d'obtenir une uniformité des règles relatives au nom du débiteur au niveau interprovincial et fédéral mais dépendrait d'une adoption de règles uniformes par les diverses provinces et territoires, laquelle n'est aucunement assurée. Par ailleurs, une telle approche aurait

une incidence défavorable sur la capacité des débiteurs d'accorder une sûreté sur des catégories génériques de DPI par voie de contrat unique et de dépôt unique. Pour ces motifs, le répertoriage des DPI fondé sur les biens n'est pas recommandé au palier provincial.

6 Approche fédérale

6.1 Introduction

En vertu d'une approche fédérale, le nouveau droit substantiel fédéral régirait toutes les questions importantes liées aux DPI fédéraux, y compris celles se rapportant aux exigences relatives à la création et la validité des sûretés, à l'enregistrement et au droit de préférence de celles-ci, au lieu de dépôt approprié, ainsi qu'au mode d'exécution en cas de défaut du débiteur. La différence clé se rapporte à l'enregistrement et au droit de préférence : aux termes d'une approche provinciale, un droit enregistré en vertu de la législation fédérale serait assujéti à tout droit enregistré antérieurement au palier provincial. Par contre, en vertu d'une approche fédérale, un droit enregistré aux termes de la législation fédérale ne serait pas assujéti à un droit enregistré ailleurs.

Les avantages et inconvénients de l'approche fédérale sont d'une certaine manière l'inverse de ceux de l'approche provinciale. Son principal inconvénient est la nécessité d'une réforme importante du système fédéral des registres (bien que nous ayons constaté qu'une réforme technique importante du registre fédéral est nécessaire, même aux termes de l'approche provinciale). Quant aux avantages importants de l'approche fédérale, la compétence fédérale unifiée a pour effet d'éliminer les problèmes liés au choix de la loi applicable et à la recherche dans la chaîne de titres qui dominaient notre analyse de l'approche provinciale. En l'espèce, ce n'est pas seulement que la recherche serait simplifiée parce qu'elle serait désormais effectuée dans un seul registre. Avant

tout et par-dessus tout, parce que la législation fédérale l'emporterait sur les lois du lieu où se situe le débiteur, il y aurait élimination des problèmes liés à la recherche difficile ou impossible des droits accordés par les débiteurs étrangers.

Trois questions doivent être abordées dans le cadre d'une approche fédérale.

Premièrement, le système adoptera-t-il une approche purement fédérale en vertu de laquelle l'enregistrement au palier fédéral constitue le seul moyen de publier une sûreté, ou alors une approche mixte en vertu de laquelle l'enregistrement aux termes des lois provinciales a encore un certain rôle à jouer? Deuxièmement, quelles réformes doivent être apportées au système d'enregistrement fédéral? En dernier lieu, quelle est la portée du système fédéral? Par exemple, les sûretés constituées sur des droits d'auteur ou des paiements de redevance non enregistrés doivent-elles être régies par les lois fédérales ou provinciales? Dans les paragraphes qui suivent, nous traiterons tour à tour de ces questions.

6.2 Approche pure ou mixte?

6.2.1 Approche recommandée

En vertu d'une approche provinciale, un droit enregistré au palier fédéral serait assujéti à tout droit enregistré antérieurement aux termes des lois provinciales. Par contre, en vertu d'une approche fédérale, un droit enregistré aux termes de la législation fédérale ne serait pas assujéti à un droit enregistré au palier provincial. Ainsi, pour obtenir la meilleure protection possible, il faudrait enregistrer les droits en vertu de la législation fédérale.

Il existe également d'autres variantes. Or, la question la plus importante est celle de savoir si le système fédéral constitue le seul moyen d'obtenir la perfection d'une sûreté constituée sur des DPI. Dans le cadre d'une approche purement fédérale, telle que celle établie aux États-Unis à l'égard des droits d'auteur par suite de l'affaire célèbre

Peregrine, toute sûreté qui n'est pas enregistrée au palier fédéral serait tout à fait inopposable à des tiers. Dans le cadre de ce que l'on appelle un « système mixte », l'enregistrement au palier provincial serait opposable à quiconque ne se serait pas enregistré en vertu de la législation fédérale, y compris les créanciers judiciaires et les syndics de faillite.

À notre avis, une approche purement fédérale ne comporte aucun avantage. Selon l'argument présenté par le juge Kozinski dans l'affaire *Peregrine*, un système d'enregistrement purement fédéral faciliterait la recherche, puisque tous les droits pertinents seraient enregistrés à un seul endroit. Cependant, il en est de même pour un système mixte. Puisque l'enregistrement au palier fédéral l'emporte sur tout enregistrement antérieur au palier provincial, quiconque cherche à effectuer un enregistrement en vertu de la législation fédérale n'a besoin d'effectuer des recherches qu'au niveau fédéral. Tout droit qui n'aurait été enregistré qu'au palier provincial pourrait être ignoré sans problème. En conséquence, nous recommandons que l'approche fédérale ait recours à un système « mixte », lequel fera l'objet de la discussion qui suit.

Nous avons fait valoir ci-haut que la réserve fondée sur la connaissance réelle dans le système fédéral des registres devrait être éliminée, peu importe l'approche adoptée. Il importe de souligner que, dans le cadre d'une approche fédérale « mixte », le titulaire d'un droit enregistré au palier fédéral doit jouir d'un droit de préférence par rapport à tout titulaire d'une sûreté qui n'est enregistrée qu'au palier provincial, même si le titulaire du droit enregistré en vertu de la législation fédérale a été informé de l'enregistrement au palier provincial. La connaissance réelle pourrait très bien résulter d'une recherche dans le système provincial; si elle avait une incidence sur les droits de préférence, il serait porté un coup fatal à l'approche fédérale mixte.

6.2.2 Approche de rechange mixte

En principe, dans le cadre d'un système mixte, les questions autres que celles visant les droits de préférence, telles que celles se rapportant à la validité, à l'opposabilité et à l'exécution, seraient traitées par les lois du lieu où se situe le débiteur. (Une telle approche posséderait des sous-variantes, encore une fois selon que les sûretés enregistrées au palier provincial seraient inopposables dans tous les cas ou seulement par rapport aux droits enregistrés au palier fédéral.) À notre avis, une telle approche mixte devrait être rejetée en faveur de l'approche holistique décrite ci-haut et en vertu de laquelle la totalité des questions seraient traitées par les lois fédérales. L'approche holistique ne serait pas beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. La plupart des réformes importantes doivent observer les règles de priorité de base; par ailleurs, les questions de validité et d'exécution, ainsi que d'autres questions similaires, feraient surtout l'objet d'un traitement rédactionnel. On réaliserait également certaines économies en abordant au palier fédéral les questions ne visant pas les droits de préférence. Par exemple, des procédures particulières en matière d'exécution pourraient s'avérer utiles pour les DPI; de plus, la législation fédérale n'aurait pas à modifier les lois provinciales à cet égard. L'approche holistique permettrait aussi une intégration plus efficace des questions d'exécution et de titre, puisqu'il serait simple d'utiliser le transfert de droits de propriété comme mécanisme d'exécution. Une telle mesure est particulièrement importante à l'égard des débiteurs étrangers. Si les mécanismes d'exécution étaient laissés à la discrétion des lois étrangères, quel serait alors l'effet d'un jugement étranger exigeant le transfert de la titularité d'un DPI canadien? Au Canada, l'incertitude sur la question pourrait être levée par la mise en œuvre d'une législation fédérale reconnaissant la validité du processus d'exécution provincial. Or, une solution semblable à l'égard des débiteurs étrangers serait beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Il se peut qu'aucune objection ci-haut ne soit foudroyante. Cependant, une fois que les questions de priorité sont attribuées au fédéral, il n'existe aucun motif en faveur du traitement des questions de validité, d'exécution ou autres par les lois du lieu où se situe le débiteur.

6.3 Réforme du système fédéral des registres

6.3.1 Réformes de base

Nous avons vu que, même dans le cadre d'un système provincial, le registre fédéral devrait faire l'objet d'une réforme de manière à permettre une recherche en ligne actualisée et juridiquement fiable. Il faudrait aussi préciser des règles relatives au nom du débiteur pour permettre une recherche fiable. Les mêmes réformes de base seraient nécessaires dans le cadre d'un système fédéral.

6.3.2 Dépôt d'avis

Il existe une certaine ambiguïté quant à la question de savoir si le dépôt d'avis n'est opposable qu'au dépôt de documents ou s'il entraîne automatiquement la perfection des biens ultérieurement acquis. À notre avis, la première hypothèse est la bonne. La supériorité du registre d'avis destiné aux sûretés est un principe généralement accepté en droit canadien. Tous les registres provinciaux de biens meubles et les registres fédéraux prévus par la *Loi sur les banques* sont des registres d'avis. Le même modèle a été proposé à l'égard des sûretés constituées sur des biens-fonds⁸⁰. Aucune raison ne porte à croire qu'un tel modèle serait moins avantageux pour un registre de sûretés constituées sur la propriété intellectuelle⁸¹. En conséquence, dans le reste du présent rapport, nous prendrons pour acquis que le dépôt d'avis serait adopté dans le cadre de tout système fédéral de registres créé à l'intention des sûretés constituées sur des DPI. Voilà également ce que nous recommandons.

⁸⁰Voir Siebrasse et Walsh, *Proposal for a New Brunswick Land Security Act*.

⁸¹La seule suggestion contraire dans les recherches antérieures se retrouve dans la déclaration faite par Marybeth Peters, du U.S. Register of Copyrights, devant le Subcommittee on Courts and Intellectual Property on Recordation of Security Interests in Intellectual Property, 106th Congress, 1st Session, le 24 juin 1999. Les objections de M^{me} Peters, qui sont fondées sur l'absence de renseignements dans le dossier public, ne visent pas uniquement les prêts garantis par des DPI, mais s'appliquent plutôt à n'importe quelle forme de prêt garanti. Ainsi, nous croyons que l'expérience en matière d'avis aux termes de la *Loi sur les sûretés mobilières* et de l'article 9 démontre de façon irréfutable que ses objections sont complètement sans fondement.

6.3.3 Intégration ou séparation des registres de sûretés et de droits de propriété

L'approche fédérale peut être mise en œuvre de plusieurs façons, selon le degré d'unité parmi les registres fédéraux de propriété intellectuelle. L'approche sans doute la plus évidente consisterait en l'utilisation séparée des présents registres fédéraux de DPI aux fins de l'enregistrement des sûretés et d'autres droits. Autrement dit, tous les droits relatifs au droit d'auteur seraient déposés dans le registre des droits d'auteur.

Subsidiairement, certains soutiennent parfois que tout système fédéral d'enregistrement de sûretés devrait comprendre un registre de sûretés unifié pour tous les types de DPI⁸². Une telle solution peut elle-même comporter des variantes. Les registres fédéraux de propriété intellectuelle, qui sont présentement séparés, pourraient être conservés en tant que registres de droits de propriété, tandis qu'un nouveau registre fédéral de sûretés constituées sur des DPI serait créé. Une autre solution consisterait à intégrer tous les registres existants et proposés à l'égard des divers DPI dans un seul registre de propriété intellectuelle « unifié » où seraient enregistrés tous les types de droits constitués sur la propriété intellectuelle. Une telle solution permettrait d'éviter certains problèmes juridiques associés à la coordination de registres séparés mais risquerait de présenter d'importants obstacles techniques, notamment en raison des différentes zones de recherche qui devraient être maintenues à l'égard des divers types de DPI.

À notre avis, il ne s'agit pas là d'une question critique. L'un ou l'autre type de registre fédéral unifié offrirait l'avantage d'un lieu « unique » de recherche et d'enregistrement. Or, un tel résultat peut être également obtenu par l'utilisation d'une approche « par passerelle » visant la recherche dans des registres multiples, en vertu de laquelle une recherche unique sur un « méta site » serait automatiquement lancée dans tous les registres pertinents et les résultats de recherche affichés dans un rapport unique. Ainsi, aux yeux de l'utilisateur, le système ne semblerait comporter qu'un seul registre, peu

⁸²Cuming**

importe la configuration technique des registres. Comme nous l'avons constaté au cours de la discussion portant sur le système provincial, la nécessité d'obtenir une uniformité des règles relatives au nom du débiteur constitue un obstacle à la mise en œuvre efficace de la recherche par passerelle. Une telle exigence ne devrait pas poser de problèmes pour les divers registres fédéraux de propriété intellectuelle, étant donné que ces derniers sont tous du ressort fédéral. L'utilisation de différents critères relatifs au nom dans de tels registres ne peut être justifiée; si ces derniers faisaient l'objet d'une modernisation, il devrait alors être très facile de s'assurer que les mêmes critères soient mis en œuvre dans chaque registre. Une fois la tâche accomplie, le problème juridique disparaîtrait et la question de savoir si les registres fédéraux de propriété intellectuelle devraient être entièrement ou partiellement unifiés deviendrait une question purement technique, soit celle de savoir s'il est plus facile de créer une passerelle unifiée ou un tout nouveau registre.

Puisqu'il n'est pas essentiel de résoudre le problème ci-haut, nous adopterons l'approche la plus simple pour caractériser la position fédérale dans notre cadre de travail : des registres séparés seraient destinés à divers types de DPI et les droits de propriété seraient enregistrés dans le registre de propriété intellectuelle approprié. Nous tenons à souligner que nous prenons pour acquis que les registres fédéraux séparés posséderaient des règles uniformes quant au nom du débiteur, de manière à ce que la recherche par passerelle « unique » et l'enregistrement puissent être aisément mis en œuvre. Voilà également ce que nous recommandons.

6.3.4 Biens ultérieurement acquis et répertoriage des biens

D'après la critique sans doute la plus virulente de l'approche fédérale, celle-ci empêcherait les prêteurs d'obtenir une sûreté constituée sur des biens ultérieurement acquis, puisque les registres fédéraux sont axés sur les biens. Bien que nous convenions qu'il s'agit là d'une préoccupation importante, nous sommes d'avis qu'il est possible d'y répondre par une conception bien pensée des registres.

Le répertoriage des biens minimise le fardeau de recherche imposé aux concessionnaires ultérieurs, puisqu'une recherche unique permet de trouver tous les droits grevant le bien visé. Cependant, le répertoriage des biens entrave l'octroi de sûretés constituées sur des biens ultérieurement acquis. Une solution technique au problème peut être apportée dans le cadre d'un système unifié et bien conçu de registres de droits de propriété et de sûretés. Lorsqu'un nouveau bien est enregistré au nom du débiteur, le système devrait pouvoir chercher automatiquement les sûretés également enregistrées au nom du débiteur et de tels droits seraient automatiquement enregistrés sur le bien visé⁸³. Il s'agit là d'un système d'enregistrement croisé automatique. Pour que la mise en œuvre d'un tel système soit possible, les règles relatives au nom du débiteur devraient s'appliquer aux droits de propriété enregistrés dans le registre de droits de propriété de même qu'aux sûretés. En outre, une case à cochet serait nécessaire, sur l'état de financement, pour indiquer si le contrat de sûreté possède ou non une clause relative aux biens ultérieurement acquis. Le système ne devrait pas enregistrer un contrat de sûreté qui ne possède aucune clause relative aux biens ultérieurement acquis s'appliquant aux biens ultérieurement acquis du débiteur. Une zone réservée à cette fin sur l'état de financement, similaire en principe à la zone réservée à la description des numéros de série, serait nécessaire pour que l'approche puisse être mise en œuvre par un système informatisé.

S'il était mis en œuvre, un tel système allégerait considérablement le fardeau consistant à fournir des descriptions particulières de biens lors de l'enregistrement initial et à permettre la perfection automatique des droits constitués sur des biens ultérieurement acquis. Les exigences imposées au système sont plus strictes à l'égard de la perfection automatique des droits constitués sur des biens ultérieurement acquis que dans le cas

⁸³Tant le nom du titulaire que la description du bien peuvent être utilisés comme critères de recherche. La recherche selon le nom du titulaire identifiera tous les biens appartenant à ce titulaire; réciproquement, la recherche selon la description du bien identifiera le nom du titulaire. Une telle approche est fondée sur Siebrasse et Walsh, « A Proposed Land Security Act for New Brunswick », Section 15 Priority of Judgment Creditors, « Priority in after-acquired lands », à la p. 51.

d'un enregistrement initial. Lors de l'enregistrement initial, la capacité de répertoire croisé automatique aiderait le déposant à identifier les biens appartenant au débiteur et à s'assurer que les descriptions de biens ne contiennent aucune erreur. Le déposant pourrait aborder directement les problèmes liés à l'appariement inexact des noms.

L'appariement inexact des noms poserait plus de problèmes dans le cas des biens ultérieurement acquis. Deux préoccupations font leur apparition. Premièrement, qu'arriverait-il si le titre des biens nouvellement acquis (par ex., un brevet visant une nouvelle invention) était enregistré à un nom qui n'était pas le nom exact (prévu par règlement) du titulaire nouvellement enregistré? Deuxièmement, que ferait le système avec les sûretés enregistrées sous des noms ne correspondant pas exactement aux noms auxquels seraient enregistrés les nouveaux biens?

Le premier problème est grave parce qu'un débiteur pourrait délibérément enregistrer des biens nouvellement acquis sous un nom qui ne correspond pas à son nom légal exact, afin d'éviter que des sûretés antérieures ne grèvent les nouveaux biens⁸⁴. Nous devrions établir une distinction entre, d'une part, les répercussions de l'enregistrement sous un nom inexact sur les rapports entre un créancier garanti et un créancier garanti ultérieur prenant une sûreté constituée sur des biens ultérieurement acquis, et d'autre part, les répercussions d'un tel enregistrement sur la relation entre un créancier garanti et un débiteur. Supposons que SP1 prenne une sûreté constituée sur la totalité des biens actuels et ultérieurement acquis de D. Ce dernier acquiert ensuite de nouveaux biens mais enregistre leur titre sous un nom inexact. Le système ne découvre pas la sûreté antérieure enregistrée sous le nom exact, de sorte que le droit antérieur ne grève pas les nouveaux biens. Néanmoins, il est assez simple de s'assurer que la sûreté constituée sur les biens ultérieurement acquis soit exécutoire contre le débiteur, puisque l'opposabilité a pour but de protéger les tiers. Afin qu'il soit remédié au problème de l'opposabilité aux tiers, un enregistrement de droits de propriété effectué sous un autre

⁸⁴Cela ne devrait poser aucun problème grave lors de l'enregistrement initial, puisque le débiteur veut divulguer tous ses biens afin de donner des biens en garantie.

nom que le nom exact serait invalide, de sorte qu'un destinataire de transfert ultérieur ayant obtenu un droit du cédant s'étant enregistré sous son nom exact jouirait d'un droit de préférence. Ainsi, D aurait tout intérêt à s'enregistrer sous le nom exact afin de protéger son droit de propriété. Par ailleurs, en évitant l'application de la clause relative aux biens ultérieurement acquis, D serait alors en mesure d'accorder une sûreté sur un bien libre de toute charge. Cependant, un créancier garanti ultérieur (SP2) prenant une sûreté sur le bien aurait tout intérêt à s'assurer que le bien ait été enregistré au nom exact du débiteur, sans quoi SP2 ne bénéficierait pas d'une protection contre les titulaires ultérieurs s'étant enregistrés en utilisant le nom exact. Le débiteur s'étant enregistré sous un nom inexact aurait le droit de modifier l'enregistrement mais découvrirait le droit antérieur de SP1 au moment de la modification.

Le problème suivant porte sur la façon de traiter des sûretés enregistrées sous des noms qui ne correspondent pas au nom du destinataire du transfert. Une solution au problème consisterait à enregistrer automatiquement de tels noms contre le bien nouvellement acquis et à se fier aux procédures permettant au débiteur d'annuler les états de financement qui sont enregistrés de façon erronée. Cependant, une telle approche pénalise les destinataires de transfert « de bonne foi » qui ont le malheur de posséder un nom similaire à celui d'un débiteur dont les biens ultérieurement acquis sont grevés d'une sûreté enregistrée. Une autre solution au problème passerait par l'utilisation de critères d'appariement plus rigoureux à l'égard de l'opposabilité automatique aux biens ultérieurement acquis que ceux utilisés à l'égard des recherches de nature générale. Ainsi, il incomberait davantage aux créanciers garantis de se servir du nom exact au moment d'enregistrer leur sûreté. Voilà qui n'est pas déraisonnable. D'une certaine manière, une telle exigence vient contrebalancer la capacité des créanciers garantis d'obtenir automatiquement un droit sur les biens ultérieurement acquis. Par ailleurs, le fardeau est mieux supporté par le créancier garanti, lequel profite de la transaction, que par le destinataire de transfert de bonne foi qui possède un nom similaire à celui du débiteur. Dans le cadre des régimes de sûretés mobilières, l'appariement inexact des noms constitue un fardeau pour le créancier garanti qui traite

avec le débiteur. C'est le créancier garanti qui doit vérifier si les noms similaires sont ceux de son débiteur. L'appariement inexact des noms ne préoccupe pas les parties de bonne foi dont le nom ayant donné lieu à un tel appariement ressemble à celui du débiteur.

Les solutions ci-haut au problème de l'appariement inexact des noms font ressortir un inconvénient du système que nous proposons. En effet, celui-ci exige l'enregistrement tant selon le nom que d'après la description des biens. En revanche, les régimes traditionnels d'enregistrement des titres fonciers, lesquels sont répertoriés par parcelles, permettent à un créancier garanti de bénéficier d'une protection complète si celui-ci s'enregistre en utilisant la description exacte des biens. Le nom du débiteur n'est pas tenu de suivre une forme précise. Cependant, l'enregistrement selon le nom du débiteur n'est pas rare au sein des régimes d'enregistrement des titres fonciers répertoriés par parcelles. Le Nouveau-Brunswick applique la même règle relative au nom du débiteur en vertu de sa *Loi sur l'enregistrement foncier* qu'aux termes de la *Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels*, dans le but d'améliorer la capacité des créanciers judiciaires ultérieurs de découvrir et d'enregistrer des droits sur les biens d'un débiteur⁸⁵. Comme l'on pourrait s'y attendre, les renseignements non scientifiques indiquent qu'il en a résulté des inconvénients et frais supplémentaires perceptibles au niveau des prêts hypothécaires. Au même moment, l'expérience du Nouveau-Brunswick démontre qu'il n'est pas impossible d'appliquer des conventions relatives au nom dans le cadre d'un enregistrement axé sur les biens. Il faut souligner que la règle exigeant que le destinataire du transfert s'enregistre sous son nom exact n'est pas aussi astreignante que la règle identique qui existe dans le cas d'un créancier garanti, puisque le destinataire du transfert n'a besoin d'obtenir aucune preuve pour confirmer l'exactitude de son propre nom.

⁸⁵*Loi sur l'enregistrement foncier*, L.R.N.-B. 1973, ch. L-1.1, *Règlement sur les appellations conventionnelles* 2000-39.

Bien que le système puisse être mis en œuvre soit comme système de garantie de titre, soit comme système d'archives, il serait plus sûr en tant que système de garantie de titre. Le système fait correspondre le nom du débiteur auquel la sûreté est enregistrée au nom du titulaire de tout bien nouvellement enregistré. Dans un système d'archives, le destinataire du transfert le plus récemment enregistré n'est pas nécessairement le titulaire, puisque la titularité dépend de l'efficacité de l'acte même, laquelle n'est pas évaluée lors de l'enregistrement. Un transfert invalide dans la chaîne de titres aura pour effet d'invalider la sûreté. En pratique, un tel problème devrait être relativement peu important.

Par ailleurs, le système doit être électronique afin que la fonction de la perfection automatique puisse être mise en œuvre de façon efficace. En principe, la même méthode pourrait, du point de vue fonctionnel, être mise en œuvre de façon manuelle. Il serait possible d'adopter une règle selon laquelle toute partie cherchant à faire enregistrer à son nom le titre d'un bien serait tenue de présenter une recherche récente de son nom dans l'index des débiteurs. Si la recherche révélait une sûreté constituée sur des biens comprenant des biens ultérieurement acquis, le personnel du registre enregistrerait ensuite la sûreté sur les biens visés. La méthode manuelle comporte des inconvénients manifestes. Elle serait plus coûteuse en raison de la paperasserie supplémentaire et des recherches exigées du déposant et du personnel du registre. Chaque enregistrement entraînerait des frais, même s'il n'existait aucune sûreté antérieure dotée d'une clause relative aux biens ultérieurement acquis. De plus, la méthode manuelle ne pourrait pas offrir le même niveau de sécurité qu'un système automatisé, puisqu'il existerait inévitablement certains écarts, selon la façon de définir les résultats de recherche « récents ». En revanche, si elle était conçue dès le départ, une telle approche ne devrait ajouter que relativement peu de coûts à un système de registres informatisé. Il serait sans doute inutile de la mettre en œuvre au sein d'un système fondé sur le papier.

6.3.5 **Droit d'auteur et recherche fondée sur les biens**Error! Bookmark not defined.

Il est impossible d'effectuer une recherche fondée sur les biens dans le cas des droits d'auteur. La recherche fondée sur les biens exige soit un identificateur unique propre à chaque bien, tel qu'un numéro de série pour les véhicules à moteur, soit un identificateur de parcelle, comme dans le cas des biens-fonds. Les brevets et marques de commerce, qui se voient attribuer un identificateur unique lors de l'enregistrement, satisfont évidemment à une telle exigence. Toutefois, les droits d'auteur ne peuvent probablement pas être identifiés avec un degré de fiabilité suffisamment élevé pour faire l'objet d'une recherche fondée sur les biens. En vertu du présent système d'enregistrement des droits d'auteur, le répertoriage des biens est fondé sur le titre. Or, le titre n'est sans doute pas un identificateur adéquat pour les fins de la recherche fondée sur les biens⁸⁶. Premièrement, contrairement au numéro de série d'un véhicule à moteur ou à un numéro de brevet, le titre d'une œuvre protégée par le droit d'auteur n'est pas unique. Il arrive souvent que des œuvres différentes aient le même titre ou des titres similaires. À cet égard, le titre ressemble davantage au nom du débiteur. Au sein des régimes de sûretés mobilières, la définition des exigences en matière d'enregistrement et de recherche a entraîné de nombreux problèmes relativement au nom du débiteur. Toutefois, bien qu'il soit possible d'effectuer une recherche sur le nom du débiteur, cela ne veut pas dire que des recherches de titre soient également réalisables à l'égard des droits d'auteur. Dans le cas du nom du débiteur, une certaine ambiguïté est acceptable parce qu'une partie qui traite directement avec le débiteur peut prendre des mesures pour déterminer si des noms similaires obtenus lors d'une recherche sont ceux du débiteur. À l'opposé, la description des biens est d'une importance capitale lorsqu'il est question de biens grevés se trouvant entre les mains d'une personne qui n'est pas le débiteur ayant accordé la sûreté. S'il ne dispose que du

⁸⁶Voir Spring-Zimmerman et al. à la p. 23 : [TRADUCTION] « Le système d'enregistrement du droit d'auteur est fondé sur le titre de l'œuvre enregistrée. Si l'auteur accorde une sûreté sur une œuvre dont le titre a été modifié, il devient impossible de vérifier l'identité du titulaire des droits sur l'œuvre, les licences ou cessions antérieures, ou même l'octroi antérieur d'autres sûretés. On peut aisément imaginer les stratagèmes frauduleux auxquels pourrait recourir un débiteur sans scrupules afin de cacher à un créancier l'enregistrement d'une autre sûreté sur la même œuvre ».

titre, le créancier garanti ne peut vérifier si la chanson « Loving You », laquelle est grevée d'une sûreté, est différente de la chanson du même titre que son débiteur veut affecter en garantie⁸⁷. Voilà pourquoi la description des biens, contrairement à la description du nom du débiteur, doit être réellement unique afin de pouvoir être utilisée dans le cadre d'une recherche fondée sur les biens.

Qui plus est, alors que les débiteurs ont un nom légal qui peut être bien défini (bien que la vérification d'un tel nom puisse s'avérer difficile), une œuvre protégée par un droit d'auteur ne possède pas de titre unique en common law. Pour les fins de l'enregistrement, le titulaire du droit d'auteur décide du titre de l'œuvre. Comment un chercheur peut-il alors savoir si le livre « Revolt in the Desert », qui n'est pas grevé, est différent du livre « The Seven Pillars of Wisdom », lequel est grevé d'une sûreté⁸⁸? Les systèmes provinciaux actuels visant les biens à numérotage consécutif se fondent sur la notion selon laquelle le numéro de série est un identificateur unique fiable. Les différends portent principalement sur le moment où le fardeau de l'enregistrement par numéro de série devrait être imposé. Par contre, si une recherche fondée sur les biens était adoptée à l'égard du droit d'auteur, il faudrait prévoir des règles spéciales visant les droits de préférence au cas où la sûreté serait introuvable parce que le titre de l'œuvre qu'elle grèverait ne serait pas celui utilisé par le tiers lors de ses recherches. Dans un tel cas, il serait reconnu que ni l'un ni l'autre des titres ne pourrait être considéré comme le titre réel.

L'OPIC pourrait attribuer un numéro unique à chaque œuvre enregistrée au palier fédéral et protégée par un droit d'auteur. Cependant, pour s'assurer que la même œuvre ne soit pas enregistrée deux fois sous des titres différents et qu'elle ne se voie

⁸⁷ Bien évidemment, le créancier garanti peut toujours demander à son débiteur une garantie portant que ce dernier était le premier auteur de l'œuvre ou que celle-ci se distingue de l'œuvre grevée. Cependant, si le créancier garanti est disposé à se fier aux garanties offertes par le débiteur, un système d'enregistrement n'est pas nécessaire.

⁸⁸ « Revolt in the Desert » est le titre donné par D.H. Lawrence à son résumé de l'ouvrage intitulé « The Seven Pillars of Wisdom ».

ainsi attribuer des numéros différents, le personnel du bureau du droit d'auteur serait tenu d'examiner les œuvres mêmes et de les comparer à des œuvres déjà enregistrées. Le fardeau administratif et les coûts qui en résulteraient rendraient une telle solution peu pratique. Par conséquent, bien que la recherche fondée sur les biens puisse être autorisée à l'égard du droit d'auteur, elle serait si peu fiable qu'elle n'en vaudrait pas la chandelle.

6.3.6 Fardeau de la recherche et de l'enregistrement

Certains soutiennent parfois que l'approche provinciale offre l'avantage de permettre à un créancier d'obtenir une sûreté constituée sur l'ensemble des biens personnels du débiteur à l'aide d'un enregistrement unique. Or, tout comme la coordination et l'intégration des systèmes fédéraux et provinciaux peuvent être utilisées pour réduire le fardeau de recherche au sein du système provincial, elles peuvent également servir à réduire le fardeau d'enregistrement au sein du système fédéral. Nous avons constaté que le système fédéral devrait se servir d'avis de financement et d'un répertoire croisé automatique afin qu'une sûreté constituée sur des DPI puisse être enregistrée selon le nom du débiteur plutôt que d'après la description des biens. Dans un tel cas, il est possible d'adopter une approche « par passerelle » à l'égard de l'enregistrement des sûretés, en vertu de laquelle une demande centralisée visant l'enregistrement d'une sûreté sur l'ensemble des biens personnels du débiteur permettrait automatiquement d'enregistrer la sûreté sur les DPI au palier fédéral de même que sur les biens traditionnels personnels en vertu des lois provinciales. Une telle fonction pourrait être offerte soit par les régimes provinciaux de sûretés mobilières, soit par un fournisseur de service commercial. Force est d'admettre qu'une telle approche ne permettrait pas un enregistrement « unique » réellement transparent, car si les règles provinciales relatives au nom du débiteur n'étaient pas uniformes, l'enregistrement devrait s'effectuer sous des noms de débiteurs différents dans des zones d'enregistrement différentes (du moins dans les juridictions où les règles fédérales et provinciales relatives au nom seraient différentes). Ainsi, le double enregistrement serait constaté par l'utilisateur et le

système ne serait pas véritablement homogène. Néanmoins, il serait possible de faciliter grandement le double enregistrement nécessaire.

Quant à lui, le système fédéral exigerait une double recherche dans tous les cas où le créancier chercherait à obtenir une sûreté constituée sur l'ensemble des biens du débiteur et non seulement sur les DPI. Même dans une telle situation, le fardeau de recherche serait moins lourd que dans le cadre d'un système provincial. Au sein du système fédéral, le créancier n'aurait besoin d'effectuer des recherches dans le système provincial que selon les noms de son propre débiteur, plutôt que d'après les noms de tous les prédécesseurs en titre. Par ailleurs, les résultats obtenus au sein du système fédéral seraient plus fiables. Puisque la recherche relative aux DPI serait effectuée dans un registre unique plutôt que dans le registre fédéral de droits de propriété et le registre de sûretés provincial, l'incertitude découlant de l'incompatibilité des noms des débiteurs serait éliminée. De plus, il ne serait pas nécessaire d'effectuer des recherches au sein d'un système étranger ou de courir le risque que des droits étrangers demeurent introuvables. Au même moment, une approche par passerelle pourrait aussi être utilisée pour réduire encore davantage le fardeau de recherche au sein du système fédéral, grâce à un site de recherche unique. Comme dans le cas de l'enregistrement, la double recherche ne serait pas complètement transparente, en raison de l'utilisation potentielle de noms de débiteurs différents visant à satisfaire aux règles fédérales et provinciales relatives au nom du débiteur.

6.3.7 Système de garantie de titre

Tel que souligné ci-haut, les registres de droits de propriété établissent une distinction essentielle entre les DPI fédéraux et d'autres types de biens personnels. Il en résulte immédiatement une question qui, curieusement, ne semble pas avoir été soulevée par le passé. La question est celle de savoir si une réforme devrait être apportée au système fédéral en vue de mettre en œuvre un système de garantie de titres analogue au régime d'enregistrement des titres fonciers (ou régime des titres Torrens).

Les systèmes d'enregistrement fédéraux existants sont tout au plus des systèmes d'archives. En d'autres mots, ils fonctionnent de la même façon que les régimes traditionnels d'enregistrement des titres fonciers : les documents non enregistrés sont inopposables aux documents enregistrés, mais l'enregistrement à lui seul ne détermine pas le titre de propriété. Il faut examiner la chaîne de titres pour s'assurer que la personne qui y est indiquée comme titulaire est réellement le titulaire. Une solution au système d'archives pourrait consister en un système de garantie de titre analogue au régime d'enregistrement des titres fonciers, en vertu duquel la loi présume que le titulaire enregistré est le titulaire réel. Un tel système pourrait, au besoin, être adopté à l'égard des types de propriété intellectuelle identifiables d'une seule façon, tels que les brevets et les marques de commerce enregistrées.

Dans le domaine des biens-fonds, un système de garantie de titre (ou régime d'enregistrement des titres fonciers) est généralement jugé supérieur au système d'enregistrement des actes, puisqu'il offre un degré de certitude amélioré et réduit le chevauchement des efforts lors des recherches de titres. À sa face même, un système de garantie de titre serait souhaitable à l'égard des DPI pour le même motif qu'à l'égard des biens-fonds, à savoir l'élimination du chevauchement des recherches. On ne peut nier qu'en raison des différences entre les DPI et les biens-fonds, l'analogie n'est pas parfaite. La durée de vie de la plupart des DPI est limitée; par ailleurs, les DPI perdent de la valeur vers la fin de leur durée de vie et sont donc de moins en moins susceptibles d'être transférés. Pour ces motifs, les recherches dans la chaîne de titres d'un DPI pourraient être plus faciles que les recherches dans la chaîne de titres d'un bien-fonds⁸⁹. Or, il ne s'agit pas de savoir si un système de garantie de titre pour les DPI est aussi souhaitable que pour les biens-fonds, mais plutôt s'il est plus efficace qu'un système d'archives pour les DPI. Le système de garantie de titre a pour inconvénient d'imposer un fardeau additionnel au bureau d'enregistrement des actes. Cependant, il

⁸⁹Évidemment, en ce qui concerne les DPI, un système de garantie de titre ne pourrait garantir que l'identité du détenteur du DPI; il ne garantirait pas la validité du DPI.

offre l'avantage que les titres documentaires ne sont examinés qu'une seule fois, plutôt que chaque fois qu'il y a transfert. Ainsi, tant et aussi longtemps que les DPI sont, en moyenne, transférés plus d'une fois⁹⁰, un système de garantie de titre est préférable à un système d'archives.

Si un système de garantie de titres est souhaitable, il est presque nécessaire qu'une approche fédérale soit adoptée relativement aux sûretés constituées sur des DPI. Il en est ainsi parce qu'en vertu d'un système provincial, la chaîne de titres complète doit être disponible pour permettre aux parties traitant de DPI de chercher les noms des débiteurs antérieurs afin de trouver, dans le registre de sûretés provincial, les sûretés accordées par des prédécesseurs en titre. En vertu d'un système de garantie de titre, les titulaires antérieurs se dissimulent derrière le « rideau » du registre.

Un système de garantie de titre ne pourrait sans doute pas être mis en œuvre à l'égard des droits d'auteur, surtout en raison des difficultés liées à l'identification unique d'une œuvre protégée par un droit d'auteur. Le système de garantie de titre exige que le personnel du registre examine les documents de transfert et vérifie l'authenticité du droit de propriété une fois pour toutes lors de l'enregistrement du transfert. En raison du degré de certitude exigé, le personnel du registre ne pourrait se fier au titre seul. L'examen de l'œuvre et sa comparaison avec des œuvres antérieures seraient obligatoires; une telle mesure constituerait un fardeau administratif dont le coût serait prohibitif. En outre, lorsque l'auteur est le premier titulaire du droit d'auteur, ce droit revient aux héritiers de l'auteur 25 ans après son décès et ce, malgré toute cession antérieure⁹¹. Puisque ces derniers sont habituellement inconnus, un registre de titres ne pourrait pas indiquer automatiquement que les héritiers sont titulaires du droit d'auteur.

⁹⁰Cela ne signifie pas que chaque DPI doive être transféré plus d'une fois pour qu'un système de garantie de titre s'avère utile. Il suffit que certains DPI soient transférés plus d'une fois.

⁹¹*Loi sur le droit d'auteur*, art. 14.

6.4 Portée

6.4.1 Sûretés constituées sur des DPI provinciaux

Comme nous l'avons constaté, les problèmes importants liés à l'approche provinciale découlent du pouvoir fédéral se rapportant aux droits de propriété et au transfert de la titularité des DPI fédéraux, de même que de l'existence de registres fédéraux de droits de propriété pour les six catégories de DPI fédéraux. Puisqu'il n'existe aucun registre de droits de propriété provincial ou fédéral destiné aux DPI provinciaux, l'inclusion de ces types de biens grevés dans la portée du régime fédéral des opérations garanties ne comporterait aucun avantage apparent et ce, même si la Constitution permettait l'adoption d'une telle mesure. Les DPI provinciaux devraient plutôt continuer à être régis, comme ils le sont présentement en vertu des règles provinciales relatives au choix de la loi applicable, par la législation de la juridiction où se situe le débiteur. La législation comprendrait la protection accordée aux marques de commerce non enregistrées par le par. 7*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*. Bien que la protection soit accordée par la législation fédérale, aucun registre de droits de propriété n'est exigé.

6.4.2 Sûretés constituées sur des droits d'auteur non enregistrés

Nous avons vu que la solution fédérale de fond a pour avantage principal de permettre la coordination des lois régissant les sûretés avec les règles relatives à l'enregistrement de la titularité des DPI fédéraux. Les droits d'auteur présentent des difficultés puisqu'ils sont les seuls DPI fédéraux dont l'existence ne dépend pas d'un enregistrement au palier fédéral. Les œuvres en voie de développement, telles que les logiciels, posent un problème particulier. En vertu de l'approche provinciale, une sûreté constituée sur une telle œuvre peut être obtenue à l'aide d'un enregistrement unique sous le nom du

débiteur. Certains estiment souvent qu'il s'agit là d'un avantage important de l'approche provinciale.

En vertu d'une approche fédérale, il serait possible de remédier au problème du droit d'auteur non enregistré en prévoyant l'application du droit général des opérations garanties du lieu où se situe le débiteur. Malheureusement, une telle solution ne résout pas le problème des œuvres en voie de développement. Afin que soient maintenues l'intégrité et la fiabilité du dossier fédéral, tout créancier garanti prenant une sûreté constituée sur un droit d'auteur non enregistré devrait être moins bien placé au cas où le débiteur enregistrerait par la suite le droit d'auteur au palier fédéral et céderait ensuite le droit d'auteur enregistré ou accordait une sûreté fédérale concurrente sur ce dernier. Ainsi, un créancier garanti serait incapable d'obtenir son rang prioritaire par voie d'enregistrement au palier fédéral si l'enregistrement du droit d'auteur même était prématuré au moment de l'obtention de la sûreté ou si l'œuvre était en voie de développement. Le créancier garanti pourrait obtenir une protection en exigeant que le débiteur enregistre le droit d'auteur au palier fédéral avant qu'une sûreté ne soit obtenue; cependant, une telle solution serait impraticable si l'œuvre était en voie de développement. Autrement, on pourrait prévoir l'enregistrement obligatoire au palier fédéral afin d'obtenir la perfection d'une sûreté constituée sur tous les droits d'auteur, même si le droit d'auteur même n'était pas encore enregistré au moment où la sûreté était accordée. Or, plusieurs soutiennent qu'une telle approche est encore pire que la première en ce qui concerne les œuvres en voie de développement, notamment les logiciels. En vertu de la première approche, il faut continuellement mettre à jour l'enregistrement au palier fédéral pour éviter la perte possible du droit de préférence. Aux termes de la deuxième approche, il faut s'assurer d'un enregistrement continu, tout simplement pour bénéficier d'une protection.

Le problème ne touche pas uniquement les droits d'auteur. Il s'agit plutôt du problème des biens ultérieurement acquis. Nous avons discuté ci-haut d'une approche se rapportant au registre fédéral qui tiendrait compte des sûretés constituées sur des biens

ultérieurement acquis. Si une telle approche en matière de conception de registres était adoptée, l'enregistrement au palier fédéral ne constituerait plus un obstacle à la publicité des sûretés constituées sur des droits d'auteur non enregistrés. La première approche énoncée ci-haut devrait être adoptée. La législation provinciale régirait les droits d'auteur sur les œuvres non enregistrées, de sorte qu'un créancier garanti s'étant enregistré en vertu des lois provinciales serait complètement protégé, à moins que l'œuvre ne soit enregistrée par la suite. Pour se protéger contre un enregistrement ultérieur suivi de l'octroi d'une sûreté ou d'une cession, le créancier garanti pourrait, s'il le voulait, enregistrer une sûreté en vertu de la législation fédérale au nom du débiteur. Si l'œuvre non enregistrée était alors enregistrée, elle serait automatiquement grevée de la sûreté.

6.4.3 Sûretés constituées sur les redevances et droits de contrat du débiteur/concédant

Le droit du débiteur/concédant de percevoir des paiements de redevance auprès de ses licenciés peut être affecté en garantie ou cédé intégralement de la même façon que toute autre chose non possessoire ou créance. Une sûreté constituée sur des paiements de redevance exigibles par un débiteur/concédant devrait-elle être régie par la législation fédérale, en tant que sûreté constituée sur un DPI, ou par les lois du lieu où se situe le débiteur, en tant que type de compte? Un prêteur prenant une sûreté constituée sur un DPI cherchera habituellement à prendre en même temps une sûreté sur le flux de redevances. Ainsi, il faudrait prendre une sûreté sur les redevances de la même manière que sur le DPI afin d'éviter un double enregistrement. Cependant, si une approche par passerelle est adoptée quant à l'enregistrement, ou lorsque le prêteur prend une sûreté constituée sur l'ensemble des biens du débiteur, le double enregistrement même ne devrait pas constituer un fardeau onéreux. Par ailleurs, l'enregistrement au palier provincial des sûretés constituées sur des redevances ne soulève pas les mêmes problèmes de recherche que ceux que nous avons constatés dans le cadre de l'approche provinciale se rapportant aux sûretés constituées sur des DPI de façon générale. Les paiements de redevance visés seront habituellement fondés

sur des licences accordées par le débiteur immédiat. Les paiements de redevance elles-mêmes font rarement l'objet d'une longue série de cessions. Par exemple, si le débiteur est un licencié exclusif ayant le droit d'accorder des licences d'utilisation dans une zone géographique donnée, le prêteur devra effectuer une recherche dans la chaîne de titres pour s'assurer que la licence exclusive du débiteur n'est pas grevée de charges antérieures; toutefois, le prêteur ne se préoccupe que des paiements de redevance découlant des sous-licences et non des paiements exigibles par le titulaire original du DPI qui a accordé la licence exclusive au débiteur. Pour ce motif, on pourrait aisément découvrir les sûretés pertinentes constituées sur des redevances même si elles n'étaient enregistrées que dans la juridiction du débiteur et non dans le registre fédéral. Par conséquent, l'enregistrement au palier fédéral des sûretés constituées sur des paiements de redevance n'est pas essentiel au sein d'un système fédéral.

Si de telles sûretés pouvaient être régies par les lois du lieu où se situe le débiteur, tous les comptes, qu'ils soient ou non fondés sur des DPI, seraient régis par la même législation. Cela permettrait d'éviter les questions de qualification qui seraient autrement soulevées. (Par exemple, devrait-on traiter les comptes devant faire l'objet de services d'appui technique fournis par le concédant par rapport au logiciel sous licence comme des paiements de redevance ou des comptes séparés? La réponse serait-elle différente selon que la convention de service fait partie de la licence originale ou qu'elle se retrouve dans un contrat séparé?)

Dans l'ensemble, nous recommandons que les sûretés constituées sur les droits du concédant aux termes d'une licence, y compris le droit aux paiements de redevance et tous les droits non monétaires, soient traitées comme des formes distinctes de biens grevés, lesquels sont régis par le droit général des opérations garanties de la province ou du territoire de résidence du débiteur.

6.4.4 **Sûretés constituées sur le droit du licencié sur une licence**

Les licences exclusives qu'il faut enregistrer dans le registre fédéral de droits de propriété afin de lier les parties ultérieures équivalent à des cessions. Les sûretés constituées sur de telles licences, telles que les sûretés constituées sur un droit de propriété, seraient régies par la législation fédérale en vertu de l'approche fédérale.

À l'opposé, les sûretés constituées sur des licences non exclusives, lesquelles ne sont pas tenues d'être enregistrées dans le registre fédéral afin d'être opposables à des parties ultérieures, devraient faire l'objet d'une perfection en vertu des lois provinciales (ou plus précisément, en vertu des lois du lieu où se situe le débiteur). Puisque l'on ne peut trouver une licence non exclusive à l'aide d'une recherche dans le système fédéral, laisser les sûretés constituées sur des licences non exclusives dans le système provincial ne porte pas davantage atteinte à l'intégrité du registre fédéral.

L'enregistrement au palier provincial est également plus commode, surtout lorsque la licence visée est une licence d'utilisation nécessaire à l'exploitation de l'entreprise et que le débiteur ne possède aucun autre élément de propriété intellectuelle important; ainsi, il se peut que le prêteur ne voie pas l'utilité de s'enregistrer en vertu des lois fédérales.

Il convient de souligner que cela ne veut pas dire qu'une sûreté enregistrée au palier provincial sera nécessairement opposable au concédant. Nous abordons la question ci-dessous⁹².

6.5 Résumé et recommandations

L'approche fédérale que nous recommandons serait une approche mixte en vertu de laquelle les droits enregistrés au palier fédéral jouiraient d'un droit de préférence par rapport à tout droit enregistré en vertu des lois provinciales. Cependant,

^{92**}

l'enregistrement au palier provincial demeurerait opposable à tous, sauf à un titulaire de droit enregistré au palier fédéral et à ses ayants cause.

Le système fédéral réformé comprendrait un système de recherche en ligne juridiquement fiable et actualisé. Il adopterait, à l'égard des sûretés, un système d'avis d'enregistrement similaire à celui utilisé au sein des systèmes provinciaux. Les sûretés constituées sur des biens ultérieurement acquis devraient être mises en œuvre grâce à un système qui fait automatiquement correspondre le nom du débiteur au nom du titulaire et à la description des biens. Un tel système permettrait l'appropriation automatique des biens ultérieurement acquis. S'ils demeuraient séparés, les registres fédéraux de droits de propriété et de sûretés devraient adopter des règles uniformes quant au nom du débiteur et être accessibles grâce à un système « par passerelle » unique de recherche et d'enregistrement. La passerelle devrait lier de la même façon les registres de sûretés provinciaux et fédéraux.

Il faudrait étudier l'adoption d'un système de garantie de titre destiné aux DPI ne pouvant être identifiés que d'une seule façon, tels que les brevets.

Le système fédéral ne s'appliquerait qu'aux DPI fédéraux et aux sûretés qui les grèvent. Les DPI provinciaux et les sûretés constituées sur ces derniers seraient entièrement régis par la législation du lieu où se situe le débiteur.

Les sûretés constituées sur des redevances et d'autres droits du concédant liés aux DPI fédéraux devraient être régies par la législation provinciale et non par le système fédéral.

7 Licences

7.2 Introduction

Les licences constituent un moyen d'exploitation des DPI très important. La présente partie du rapport traite de certaines questions se rapportant aux licences et aux sûretés constituées sur celles-ci qui s'appliquent tant à l'approche provinciale qu'à l'approche fédérale.

7.3 Octroi de licences dans le cours normal des affaires

7.3.1 Introduction

Les présents régimes provinciaux de sûretés mobilières prévoient que le destinataire d'un transfert obtiendra un droit libre de toute sûreté antérieure dans certaines circonstances, notamment lorsque le droit ultérieur est acquis dans le cours normal des affaires. Tant l'article 9 révisé⁹³ que les modifications proposées à la loi type sur les sûretés mobilières⁹⁴ prévoient l'application d'une telle règle aux licenciés. Tel que le soutiennent Adams et Takach, les arguments en faveur d'une telle règle de priorité sont probants, du moins en ce qui concerne les licenciés ordinaires qui se servent de logiciels à grand déploiement⁹⁵. Nous recommandons que la règle soit adoptée soit au sein d'un système provincial, soit dans le cadre d'un système fédéral.

Le tracé exact de la ligne de démarcation prête davantage à controverse. Tout comme dans le cas de la règle du cours normal des affaires au sein des régimes provinciaux de sûretés mobilières et dans le cas de la définition des licences exclusives, l'expérience permettra de tracer avec précision les contours de la règle.

⁹³Article 9-321.

⁹⁴Paragraphe 30(2.1) proposé par Cuming et Walsh.

⁹⁵Voir la discussion dans Adams et Takach.

7.3.2 Nature de la règle

Il faut déterminer la nature précise de la règle du cours normal des affaires. Dans les juridictions de common law dotées d'un régime de sûretés mobilières, l'acheteur ordinaire acquiert le bien libre des sûretés accordées par le vendeur, tandis qu'au Québec, l'acheteur ordinaire acquiert le bien libre de toutes charges, y compris celles accordées par les prédécesseurs en titre du vendeur. Dans le cadre d'un système provincial, la règle provinciale pertinente s'appliquerait à la propriété intellectuelle comme à tout autre bien. Au sein d'un système fédéral, il faudrait choisir celle de la règle des provinces de common law ou de la règle québécoise qui s'applique. Les deux règles donnent des résultats différents lorsque le débiteur transfère le bien à un acheteur/revendeur en dehors du cours normal des affaires et que le revendeur transfère ensuite le bien à un acheteur ordinaire. La règle des provinces de common law a pour inconvénient d'imposer à l'acheteur ordinaire le risque que la sûreté ne puisse être découverte. Quant à elle, la règle québécoise a pour inconvénient de réduire la valeur de la sûreté du créancier garanti. En vertu de la règle québécoise, le créancier garanti ne serait pas complètement pris au dépourvu, puisqu'il disposerait en permanence d'une sûreté sur les recettes (bien que celles-ci puissent évidemment être dilapidées) et pourrait, dans une certaine mesure, surveiller son débiteur pour découvrir la vente en bloc. Il peut être difficile de recourir à une telle surveillance; toutefois, le créancier garanti est mieux placé que l'acheteur ordinaire de biens ordinaires, qui n'a aucun moyen de découvrir la sûreté. Quant aux DPI, bien qu'un acheteur ordinaire puisse en principe découvrir le droit antérieur en effectuant une recherche selon la description des biens, la règle du cours ordinaire des affaires vise précisément à empêcher une telle recherche. Dans l'ensemble, nous recommandons l'adoption de la règle québécoise. Toutefois, nous la recommandons avec une certaine hésitation, puisque nous ne constatons aucun argument décisif en faveur de l'une ou l'autre des règles.

7.3.3 Portée de la règle

La règle selon laquelle les licences accordées dans le cours normal des affaires sont libres de tout droit antérieur devrait-elle s'appliquer aux licences exclusives ou cessions de même qu'aux licences non exclusives? Dans les régimes de sûretés mobilières, la règle du cours normal des affaires s'applique présentement aux cessions intégrales. Par simple analogie, elle s'appliquerait aussi aux cessions et licences exclusives liées aux DPI. Or, l'existence d'un registre de droits de propriété destiné aux DPI est importante. À cet égard, les DPI ressemblent aux biens-fonds, lesquels n'ont jamais fait l'objet d'une règle de subordination dans le cours normal des affaires.

Au cours de leurs longues discussions, Adams et Takach font valoir qu'une règle du cours normal des affaires qui se limite aux « résultats de production » plutôt qu'aux « outils du métier » reflète mieux les attentes de toutes les parties. Ils soulignent notamment que [TRADUCTION] « lorsque le débiteur possède des droits d'auteur ou des brevets, toute disposition des droits de propriété par le débiteur [...] ne peut être réputée comme faisant partie du cours normal des affaires du débiteur⁹⁶ ». Bien qu'une telle observation puisse être juste dans le cas des licences non exclusives, nous sommes d'avis qu'elle ne traite pas de façon adéquate les problèmes soulevés par les licences exclusives et les cessions⁹⁷.

Nous recommandons même que la règle du cours normal des affaires ne s'applique à aucun droit qui doit être enregistré afin qu'un droit de préférence soit maintenu par rapport aux destinataires de transfert ultérieurs. Il n'est pas simplement question d'une présomption à l'encontre des transactions dans le cours normal des affaires visant des droits enregistrables; il s'agit plutôt d'interdire l'application de la règle à de tels droits, de

⁹⁶Adams et Takach à la p. 17.

⁹⁷Adams et Takach ne précisent pas si leur recommandation s'applique aux licences exclusives et aux cessionnaires. Dans leur document, bien qu'ils mentionnent la nécessité de protéger les « destinataires de transfert », les exemples traitent de licences non exclusives.

sorte qu'un cessionnaire ou licencié exclusif ultérieur ne puisse jamais acquérir les droits libres de toute sûreté antérieurement enregistrée sans convention de subordination. Une telle mesure est nécessaire au maintien de l'intégrité du registre de titres. Si nous permettons l'octroi, dans le cours normal des affaires, de licences exclusives libres de tout droit antérieur, l'état du titre ne peut être établi à la face du registre : afin de déterminer l'état du titre, un acheteur qui acquiert les droits d'un créancier garanti lors d'une réalisation par vente doit savoir si la licence a été accordée dans le cours normal des affaires. Il se peut que l'acheteur initial, qui dispose de certains moyens lui permettant de découvrir l'historique de la licence, estime qu'une telle exigence est acceptable. Cependant, un acheteur ultérieur qui acquiert les droits de l'acheteur initial ferait face au problème énoncé ci-haut. Par ailleurs, il serait impossible de mettre en œuvre un système de garantie de titre, puisque le registraire ne pourrait dans tous les cas décider si la licence exclusive a été accordée dans le cours normal des affaires.

En outre, il est peu probable qu'une licence exclusive soit accordée dans le cours normal des affaires. La subordination du créancier garanti antérieur est justifiée par un consentement tacite; étant donné que les licences exclusives ont un effet important sur la valeur des DPI (de sorte qu'elles sont importantes aux yeux des titulaires de droits éventuels), il est peu probable qu'un créancier garanti antérieur consente à l'octroi d'une telle licence dans le cours normal des affaires. Cela pourrait arriver à l'occasion, auquel cas une convention de subordination pourrait être signée. Ainsi, l'intégrité du registre de titres serait maintenue et, parce que de telles transactions sont habituellement importantes, les frais de transaction supplémentaires seraient sans doute acceptables. Pour ces motifs, nous recommandons que la règle du cours normal des affaires ne s'applique pas aux licences exclusives. Une telle recommandation rejoint la position énoncée à l'article 9 révisé⁹⁸.

⁹⁸Article 9-321(b).

Ainsi, il pourrait être commode de définir de façon complémentaire les licences exclusives et les licences accordées dans le cours normal des affaires, afin que toute licence n'étant pas tenue à l'enregistrement pour lier les concessionnaires ultérieurs soit également accordée libre de tout droit ultérieur. Cependant, des raisons de commodité ne sont pas suffisantes. Bien que des licences non exclusives soient souvent accordées dans le cours normal des affaires (de sorte qu'en pratique, il y a sans aucun doute un chevauchement important entre les deux types de licence), leurs définitions affichent des différences sur le plan conceptuel. Les licences exclusives visent les attentes raisonnables des concessionnaires ultérieurs, tandis que les licences accordées dans le cours normal des affaires portent sur les attentes du licencié et du créancier garanti. Il n'y aurait pas non plus de problèmes pratiques à l'égard des licences qui ne sont ni exclusives, ni accordées dans le cours normal des affaires. De telles licences ne seraient pas tenues à l'enregistrement pour lier les acheteurs ultérieurs, mais elles seraient néanmoins subordonnées aux destinataires de transfert ultérieurs. À la face du dossier, le cessionnaire d'une licence non exclusive ne pourrait pas savoir si son droit est libre de toute sûreté antérieure. Toutefois, si la valeur du droit était suffisamment élevée, une reconnaissance de la cession pourrait être obtenue du créancier garanti.

7.4 Sûretés constituées sur le droit du licencié sur une licence

7.4.1 Validité

La première question qui se pose est celle de la validité des sûretés constituées sur le droit du licencié sur une licence. Dans *National Trust v. Bouckhuys*⁹⁹, un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, la validité des sûretés constituées sur des licences a été contestée. De nos jours, tous s'entendent pour dire que l'arrêt était erroné. Les révisions proposées à la loi type sur les sûretés mobilières établirait clairement que des sûretés peuvent être constituées sur des licences. Bien que l'arrêt *Bouckhuys* portât sur un permis réglementaire, et même si les licences de propriété intellectuelle se distinguent

⁹⁹(1987), 7 P.P.S.A.C. 273 (C.A. Ont.).

d'un tel permis, l'arrêt a néanmoins semé le doute sur la validité des sûretés constituées sur des licences de propriété intellectuelle. Tant au sein du système fédéral que dans le cadre du système provincial, des réformes semblables à celles proposées à la loi type sur les sûretés mobilières devraient être mises en œuvre pour établir clairement la validité des sûretés constituées sur le droit du licencié sur une licence.

7.4.1 **Interdiction de cession**

La question de la validité d'une sûreté constituée sur une licence se distingue de celle du caractère exécutoire d'une clause d'interdiction de cession dans une telle licence. Il convient de souligner qu'en raison des préoccupations de politique générale concernant le contrôle de l'identité des licenciés par les organismes chargés de l'octroi de licences, les révisions proposées à la loi type sur les sûretés mobilières ne porteraient pas atteinte à la capacité du concédant de contrôler le transfert de la licence (voir le par. 9(5) : [TRADUCTION] « Toute disposition d'une autre loi qui restreint le transfert d'une licence ou exige le consentement du concédant au transfert d'une licence ou à la création d'une sûreté constituée sur une licence est inopposable, mais seulement dans la mesure où elle empêcherait l'application d'une sûreté à la licence en vertu de la présente loi. »). Ainsi, le créancier garanti pourrait prendre sur la licence une sûreté qui grèverait également les recettes lors de la forclusion, mais la licence ne pourrait être vendue lors de la forclusion sans l'autorisation de l'organisme chargé de l'octroi de licences. Le créancier garanti pourrait prendre une sûreté sur la licence, mais la valeur de celle-ci en tant que bien grevé dépendrait de la politique du concédant en matière de cession.

Une question similaire se pose à l'égard des licences de propriété intellectuelle¹⁰⁰. La disposition du contrat de licence interdisant le transfert de la licence par le licencié

¹⁰⁰Voir Spring-Zimmerman et al. à la p. 7 : [TRADUCTION] « Puisque les contrats de licence empêchent couramment le licencié de céder ses droits sans le consentement exprès du concédant, il se peut que le créancier garanti doive obtenir du concédant une déclaration et un

devrait-elle être opposable? Il convient de souligner que le paragraphe 9(5) de la loi type sur les sûretés mobilières ne traite pas de la question, puisqu'il ne fait que mentionner une « disposition d'une autre loi » qui restreint le transfert d'une licence ou exige le consentement du concédant au transfert d'une licence. Il n'est aucunement question de restrictions contractuelles. Nous estimons que le libellé du par. 9(5) reflète l'accent mis sur les licences faisant l'objet d'une réglementation, telles que les licences de production laitière ou de radiodiffusion ayant suscité la plus grande controverse quant aux sûretés constituées sur des licences, et non l'intention des rédacteurs législatifs de rendre inopposables les restrictions contractuelles au transfert de licences. Le présent paragraphe 9(5) ne dit rien au sujet des restrictions contractuelles à la cession de licences.

À notre avis, les concédants de DPI ont un intérêt légitime à contrôler l'identité des licenciés. Par exemple, si un réalisateur de logiciel accordait à un distributeur une licence exclusive visant une certaine zone géographique, il ne voudrait pas que la licence soit acquise par son plus grand concurrent lors de la forclusion par le créancier garanti du distributeur en cas de défaut. Pour ce motif, nous recommandons qu'il soit clairement établi que la politique de la loi type sur les sûretés mobilières visant les permis réglementaires s'applique à toutes les licences. En d'autres mots, les restrictions contractuelles à la cession de licences ne devraient être inopposables que dans la mesure où elles empêcheraient l'application d'une sûreté. Le concédant pourrait se servir de restrictions pour refuser de reconnaître les droits d'un acheteur non autorisé au moment de la forclusion. L'article 9 révisé reflète également une telle politique¹⁰¹.

consentement à l'égard de toute cession ultérieure du contrat de licence lors du manquement du débiteur et de la réalisation par le créancier garanti en vertu du contrat de garantie ».

¹⁰¹Voir le commentaire qui accompagne l'article 9-408 révisé; voir aussi la discussion dans Weise. Il convient de souligner que l'article 9-406 prévoit que les clauses d'interdiction de cession des comptes sont inopposables dans tous les cas, tandis qu'en vertu de l'article 9-408, les clauses d'interdiction de cession des biens immatériels généraux (qui ne comprennent pas les comptes) sont inopposables dans la mesure où elles portent atteinte à la création et l'opposabilité d'une sûreté, mais opposables si elles empêchent l'exécution. Le droit au paiement du concédant constitue un compte et est donc visé par l'article 9-406; le droit à

7.4 Sûretés constituées sur le droit du concédant sur une licence

7.4.1 Interdiction de cession

Une question apparentée est celle du statut des clauses d'interdiction de cession qui se trouvent dans un contrat de licence. Les clauses d'interdiction de cession dans un contrat intervenu entre un débiteur et un cédant sont inopposables à des tiers en vertu des régimes de sûretés mobilières en vigueur dans les provinces de common law (**Québec?). Le droit d'un concédant de DPI de céder son droit aux redevances soulève une question administrative similaire. L'analyse est quelque peu différente, puisqu'un concédant peut avoir des obligations continues aux termes du contrat de licence (par ex., des obligations relatives au soutien du logiciel). En outre, certains sont d'avis qu'une fois cédé le droit aux paiements, le concédant sera moins porté à s'acquitter de ses obligations. Or, de tels arguments ne sont pas convaincants. Le concédant peut céder son droit aux redevances dans le but précis de mobiliser des fonds lui permettant de s'acquitter de ses obligations. Par ailleurs, le cessionnaire a également intérêt à s'assurer de l'exécution des obligations, puisqu'un manquement aux obligations donne habituellement au licencié le droit de mettre un terme à ses paiements ou de les réduire. Une telle mesure est habituellement opposable au cessionnaire. Par conséquent, nous recommandons que les dispositions interdisant à un concédant de céder son droit aux paiements de redevance soient inopposables à des tiers, comme dans le cas des autres types de comptes aux termes des régimes de sûretés mobilières en vigueur dans les provinces disposant d'une loi sur les sûretés mobilières. L'article 9 révisé prévoit également un tel résultat¹⁰².

l'exécution du licencié est un bien immatériel général et est visé par l'article 9-408 : voir l'article 9-408 (Official Comment, Example 2).

¹⁰²Voir Weise à la p. 1089 : [TRADUCTION] « Ainsi, l'article 9-406 autorise la création et l'exécution d'une sûreté sur une créance découlant d'un bien immatériel, y compris un permis d'utilisation de logiciel, même si le contrat ou une autre loi limite le droit du concédant de céder sa créance [...] En l'espèce, si un concédant pouvait céder sa créance, il pourrait ne plus être

7.4.2 Licence réelle ou licence de financement

Même lorsque l'on se sert du critère des éléments de la transaction, la ligne de démarcation entre la cession et l'octroi d'une sécurité constituée sur des biens immatériels n'est pas toujours facile à tracer. En raison notamment d'un tel défi, les rédacteurs des lois sur les sûretés mobilières et du *Code civil du Québec* ont décidé d'appliquer sensiblement les mêmes règles de publicité, de priorité et d'exécution à la cession et l'octroi d'une sûreté constituée sur des biens immatériels. Les licences de propriété intellectuelle soulèvent un problème similaire. Quand une licence est-elle une sûreté? À première vue, une licence ressemble à une sûreté : à la manière du débiteur qui doit effectuer des paiements au créancier garanti, le licencié a souvent l'obligation de verser des paiements continus au concédant; de plus, le droit du licencié peut être « repris » par le concédant pour défaut de paiement¹⁰³.

Le problème est plus grave dans le cadre de l'approche provinciale, lorsque l'enregistrement dans le registre inapproprié peut entraîner l'inopposabilité du droit aux tiers. En pratique, si un doute existait, il serait possible de remédier à un tel problème grâce à un double enregistrement. La situation est beaucoup moins problématique dans le cadre de l'approche fédérale. Différentes exigences formelles en matière d'enregistrement pourraient s'appliquer aux licences exclusives et aux licences de financement (état de financement ou enregistrement complet des documents). Toutefois, tant et aussi longtemps que le droit serait enregistré d'une façon ou d'une autre, les parties ultérieures seraient mises en garde. Il pourrait y avoir une différence importante au niveau de l'exécution. En cas de différence entre les exigences formelles en matière d'enregistrement, une véritable cession ayant été enregistrée à tort comme

intéressé à s'acquitter de ses obligations futures en vertu de la licence, au détriment du licencié ».

¹⁰³La question a été abordée lors de la rédaction de l'article 9 révisé : voir Weise.

sûreté ne devrait pas être inopposable à des tiers¹⁰⁴. Il faudrait plutôt adopter une solution moins radicale exigeant l'enregistrement en bonne et due forme. Dans l'un ou l'autre des cas, l'importance diminuée d'une telle différence favorise la mise en œuvre d'une approche fédérale.

7.5 Résumé et conclusions

Nous recommandons que les licences non exclusives accordées dans le cours normal des affaires ne soient pas assujetties aux sûretés antérieurement enregistrées.

Il faudrait reconnaître l'opposabilité des clauses d'interdiction de cession d'un contrat de licence qui interdisent à un licencié de céder son droit. Une clause interdisant à un concédant de céder son droit devrait être inopposable.

8 Exécution

En vertu des régimes provinciaux et territoriaux se rapportant aux opérations garanties, la vente des biens grevés constitue habituellement le recours par défaut. Un tel recours ne peut être exercé que s'il existe un mécanisme permettant à l'acheteur de s'inscrire, lors de la vente de liquidation du créancier garanti, comme nouveau titulaire dans le registre fédéral de propriété intellectuelle applicable. À l'heure actuelle, les créanciers garantis exigent habituellement que l'emprunteur consente, au moment du prêt initial, une cession sous forme enregistrable qui peut être utilisée en cas de défaut.

Subsidiairement, l'emprunteur est tenu de passer une procuration en faveur du

¹⁰⁴Soulignons qu'il n'y aurait pas nécessairement de différence importante au niveau de la forme d'enregistrement, puisque les licences exclusives peuvent être enregistrées par voie d'avis plutôt que par enregistrement complet du document. La forme de l'enregistrement des licences dépasse la portée du présent rapport.

créancier garanti permettant à celui-ci de faire tout ce qui est nécessaire en cas de défaut pour vendre les biens grevés, y compris l'exécution d'une cession et sa présentation à des fins d'enregistrement. La dernière procédure est celle qui est recommandée, notamment à l'égard des marques de commerce, en vue d'éviter toute contestation portant que la marque aurait perdu son caractère distinctif en l'absence d'un contrôle par le cessionnaire ou créancier garanti¹⁰⁵. Quoi qu'il en soit, de telles procédures peu commodes, coûteuses et d'efficacité incertaine pourraient être éliminées si la loi prévoyait une procédure expresse en vertu de laquelle le registraire serait tenu d'inscrire l'acheteur comme nouveau titulaire sur présentation d'un document de transfert signé par le créancier garanti en la forme déterminée. Bien que l'on ait recommandé l'inclusion d'une telle procédure dans les lois sur les sûretés mobilières¹⁰⁶, son efficacité dépend d'une réforme au palier fédéral, que nous recommandons par ailleurs.

9 Conclusions

Des défis existent dans le domaine du financement fondé sur les DPI, en raison des problèmes d'évaluation et du régime juridique inadéquat qui régit les sûretés constituées sur des DPI. Nous concluons qu'il n'est pas nécessaire d'adopter des mesures gouvernementales formelles visant à améliorer les connaissances spécialisées des financiers se rapportant à l'évaluation de la propriété intellectuelle affectée en garantie. Le secteur privé a développé des connaissances spécialisées en matière d'évaluation et continuera à le faire au fur et à mesure que la propriété intellectuelle gagnera en importance.

En revanche, il faudrait adopter des mesures visant à moderniser le régime juridique qui régit les sûretés constituées sur des DPI. Le régime actuel est très incertain à presque

¹⁰⁵Voir Spring-Zimmerman et al.

¹⁰⁶Voir Cuming et Walsh.

tous les égards. La modernisation du régime améliorera l'accès au financement garanti fondé sur les DPI et réduira les coûts qui y sont associés. De plus, elle améliorera indirectement l'évaluation des DPI. La réduction d'un tel obstacle à l'utilisation des DPI aidera à établir un « cercle vertueux » en vertu duquel une demande accrue des sûretés constituées sur des DPI permettra aux prêteurs de mieux connaître l'affectation des DPI en garantie et entraînera l'amélioration des techniques d'évaluation.

Nous avons décrit deux approches principales se rapportant aux DPI. Nous n'examinerons pas ici les détails de ces approches : nos résumés et recommandations se trouvant dans le corps du texte sont reproduits ci-dessous par souci de commodité. Nous soulignons plutôt les facteurs de base qui ont une incidence sur le choix entre les deux régimes.

Nous avons tout d'abord examiné l'approche qualifiée à tort d'approche provinciale, en vertu de laquelle les lois régissant les sûretés constituées sur des DPI sont celles du lieu où se situe le débiteur. Une telle approche a pour principal inconvénient les problèmes liés à la nécessité d'effectuer une recherche de titre dans les registres de droits de propriété et de sûretés de différentes juridictions. Si les règles relatives au nom du débiteur ne sont pas uniformes dans toutes les juridictions, y compris au sein des registres de droits de propriété et de sûretés, une recherche dans la chaîne de titres complète peut poser beaucoup de difficultés. Dans certains cas, il serait impossible d'effectuer une recherche fiable parce que le registre de droits de propriété ne fournirait pas suffisamment de renseignements au sujet du nom exact d'un prédécesseur en titre pour permettre une recherche fiable dans le registre de sûretés. L'adoption, au sein des registres provinciaux et fédéraux, de règles uniformes quant au nom du débiteur, permettrait de réduire considérablement le problème. Toutefois, même une telle mesure ne permettrait pas de résoudre le problème des débiteurs étrangers. Si un débiteur étranger apparaissait dans la chaîne de titres, il serait nécessaire d'effectuer une recherche dans un registre étranger afin de découvrir les charges existantes. Il se pourrait que le droit étranger n'exige pas l'enregistrement des sûretés constituées sur

des DPI, auquel cas il serait impossible de découvrir tout droit antérieur. À moins de l'adoption d'un registre mondial de sûretés constituées sur des DPI, laquelle n'est pas pour demain, la solution provinciale ne permet pas de résoudre le problème. Il convient de souligner qu'une méthode de recherche par passerelle, en vertu de laquelle une requête unique serait lancée dans des registres multiples, est aussi impuissante face au problème, bien qu'elle soit certes souhaitable. Elle constitue tout au plus une condition préalable à la mise en œuvre d'une approche provinciale.

Nous nous sommes ensuite penchés sur l'approche fédérale. Les critiques du système fédéral affirment souvent que celui-ci exigerait un double enregistrement afin qu'une sûreté puisse être obtenue sur l'ensemble des biens du débiteur. À notre avis, un tel argument n'est pas convaincant. Au contraire, vu les problèmes de recherche au sein du système provincial, on peut raisonnablement constater que le fardeau général de la recherche *et* de l'enregistrement en vertu d'un système fédéral est beaucoup moins lourd que dans le cadre d'un système provincial. En outre, le problème du double enregistrement peut être largement résolu grâce à un système d'enregistrement par passerelle unique, similaire au système de recherche par passerelle proposé dans le cadre du système provincial.

Les critiques soutiennent également qu'une approche fédérale exigerait une restructuration plus radicale du système fédéral des registres. Bien qu'un tel argument soit valable, nous ne croyons pas qu'il soit convaincant. Le système fédéral actuel doit faire l'objet d'une restructuration importante, ne serait-ce que pour permettre le bon fonctionnement d'un système provincial. Au moment de comparer les approches fédérales et provinciales, il faut identifier les réformes *supplémentaires* qui seraient essentielles à la mise en œuvre de l'approche fédérale. En principe, celles-ci devraient être peu importantes.

Au sein du système fédéral, le problème le plus grave est conceptuel : la mise en œuvre d'un système permettant l'octroi de sûretés constituées sur des biens ultérieurement

acquis dans le cadre d'un système de répertoriage des biens. La capacité de prendre des sûretés constituées sur des biens ultérieurement acquis, sans risque d'appropriation ultérieure, constitue un avantage important des systèmes provinciaux actuels. Le système fédéral serait beaucoup moins attrayant s'il ne permettait pas la mise en œuvre d'une fonction similaire. Nous avons proposé l'adoption d'un système qui permettrait l'octroi de sûretés constituées sur des biens ultérieurement acquis dans le cadre de l'approche fédérale. Il faut se demander si un tel système, plutôt qu'un système de rechange, serait efficace à cet égard.

Par conséquent, au moment de comparer les deux approches, il faut répondre aux questions suivantes. En ce qui concerne l'approche provinciale : dans la pratique, quelle serait l'importance du fardeau imposé par la recherche de titre visant à découvrir des charges antérieures en l'absence de règles uniformes relatives au nom du débiteur? Dans la pratique, quelle serait l'importance du fardeau imposé par la recherche de titre visant à découvrir des charges antérieures s'il existait des règles uniformes quant au nom du débiteur? Quelle est la probabilité que des règles uniformes quant au nom du débiteur soient adoptées? Dans la pratique, quelle serait l'importance du fardeau imposé par le problème des débiteurs étrangers? En ce qui concerne l'approche fédérale : un système efficace visant l'octroi de sûretés constituées sur des biens ultérieurement acquis peut-il être mis en œuvre?

Dans l'ensemble, nous recommandons l'approche fédérale. Nous sommes d'avis qu'une saine conception du système peut permettre de résoudre les problèmes auxquels fait face l'approche fédérale. L'approche provinciale est aux prises avec un problème récalcitrant causé par l'existence possible de débiteurs étrangers dans la chaîne de titres. Le problème est susceptible de s'empirer au sein d'une économie de plus en plus mondialisée. Toutefois, nous devrions souligner que notre recommandation se fonde sur une comparaison des meilleurs systèmes fédéraux et provinciaux. Ainsi, en l'absence d'une réforme de base du registre fédéral de droits de propriété, que nous considérons essentielle au fonctionnement efficace des deux systèmes, tant l'approche

provinciale que l'approche fédérale seraient diminuées, bien que dans des proportions vraisemblablement différentes. La comparaison des deux systèmes serait tout autre dans un monde « de deuxième ordre ». Bien que le présent rapport ne puisse comparer les diverses approches selon tous les scénarios possibles, nous espérons qu'il établira un cadre propice à une telle comparaison.

10 Bibliographie

Les documents présentés à la conférence/table ronde intitulée « Capitaliser le savoir » n'ont pas encore été publiés. Ainsi, dans le présent rapport, les citations desdits documents se rapportent aux ébauches présentées à la conférence et portent la mention « LKA » ainsi que le nom de l'auteur.

Wendy A. Adams et Gabor G.S. Takach, « Insecure Transactions: Deficiencies in the Treatment of Technology Licenses in Commercial Transactions Involving Secured Debt or Bankruptcy » (2001), LKA.

Graeme W. Austin, « Social Policy Choices and Choice of Law for Copyright Infringement in Cyberspace » (2000), 79 Or. L. Rev. 575.

Lorin Brennan, « Financing Intellectual Property under Federal Law: A National Imperative » (2001a), 23 Hastings Comm/Ent LJ 195.

Lorin Brennan, « Financing Intellectual Property under Revised Article 9: National and International Conflicts » (2001b), 23 Hastings Comm/Ent LJ 313.

Ronald C.C. Cuming et Catherine Walsh, *A Discussion Paper On Possible Changes to the Model Personal Property Security Act of the Canadian Conference on Personal Property Security Law, Part 1*, présenté à la réunion d'août 2000 de la Conférence pour l'harmonisation des lois du Canada à Victoria. Disponible à <http://www.bcli.org/ulcc/ULCC-PPSL.htm>.

Ronald C.C. Cuming et Roderick Wood, *British Columbia Personal Property Security Act Handbook*, 4^e éd., Carswell, 1998.

Richard Gold, « Partial Copyright Assignments: Safeguarding Software Licenses Against Bankruptcy of Licensors » (2000), 33 C.B.L.J. 194.

Howard P. Knopf, « Security Interests in Intellectual Property: An International Comparative Approach » (2001), LKA.

Jacqueline Lipton, « Secured Finance Practice and the Evolution of Intellectual Property » (2001), LKA.

Ronald J. Mann, « Secured Credit and Software Financing » (1999), 85 Cornell L. Rev. 134.

McFetridge, « Intangible Collateral and the Financing of Innovation » (2001), LKA.

Mercier, sans titre (2001), LKA.

R. Mercier et R. Haigh, « High Tech Lending: Maintaining Priority in an Intangible World » (1998), 14 B.F.L.R. 45.

William Patry, « Choice of Law and International Copyright » (2000), Am J Comp L 383.

David Rutenberg, « Managing with Intellectual Property: Business Economic and Valuation Issues-Business Practices Involving Secured Transactions » (2001), LKA.

Norman V. Siebrasse et Catherine Walsh, « Proposal for a New Brunswick Land Security Act » (copie chez les auteurs). Disponible à <http://www.unb.ca/law/Siebrasse/LSADownload.htm>.

Gordon V. Smith, « Business, Economic and Valuation Issues – Valuation Issues » (2001), LKA.

Colleen Spring-Zimmerman, Lise Bertrand et Leslie Dunlop, mis à jour par Colleen Spring Zimmerman et Robin Roddey, « Intellectual Property in Secured Transactions » (2001), LKA.

D.M.R. Townend, « Using Intellectual Property as Security in the UK: Current Practice, Difficulties and Issues » (2001), LKA.

Roderick J. Wood, « The Nature and Definition of Federal Security Interests » (2000), 34 C.B.L.J. 65.

Roderick J. Wood, « Security Interests in Intellectual Property: Rationalizing the Registries » (2001), LKA.

Steven O. Weise, « The Financing of Intellectual Property under Revised UCC Article 9 » (1999), 74 Chi.-Kent. L. Rev. 1077.

11 Examen des résumés et recommandations

11.4 Défis en matière d'évaluation

Il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre des mesures gouvernementales formelles visant l'amélioration des connaissances spécialisées des financiers se rapportant à l'évaluation de la propriété intellectuelle affectée en garantie.

La nature juridique et les caractéristiques de la propriété intellectuelle entraînent, pour les créanciers garantis, des risques en matière d'évaluation dont la nature et l'étendue se distinguent de celles des risques associés à d'autres types de biens. Exception faite des points énoncés dans les recommandations énumérées ci-dessous, de tels risques ne peuvent être atténués par une modification des attributs juridiques de la propriété intellectuelle sans que ne soient indûment compromises les politiques fondamentales du droit de la propriété intellectuelle.

Il faudrait réviser les principes stratégiques qui sous-tendent la règle prévoyant que si l'auteur est le premier titulaire du droit d'auteur, ce droit revient aux héritiers de l'auteur 25 ans après son décès et ce, malgré toute cession antérieure. Une telle révision aurait pour but de déterminer si la règle est justifiée, en dépit de son incidence défavorable sur la prévisibilité de la valeur future des droits d'auteur affectés en garantie.

L'incessibilité des droits moraux de l'auteur réduit la valeur des droits d'auteur et rend leur évaluation plus imprévisible. Bien que les droits moraux puissent faire l'objet d'une renonciation, la présente loi sur le droit d'auteur n'identifie pas clairement les personnes ayant le droit de bénéficier d'une telle renonciation. Les dispositions pertinentes devraient être modifiées de manière à confirmer que les cessionnaires ultérieurs et les créanciers garantis ont le droit d'invoquer une renonciation faite au profit d'un cessionnaire antérieur, à moins d'indication contraire. En ce qui concerne les droits d'auteur enregistrés, on pourrait aussi examiner une modification à la loi prévoyant que

l'enregistrement de l'intention de l'auteur de conserver les droits moraux est une condition préalable à leur opposabilité à des cessionnaires ultérieurs et des créanciers garantis.

11.5 Incertitudes au niveau du droit et de la pratique

À notre avis, le pouvoir législatif en ce qui concerne tous les aspects des droits de propriété et de l'opposabilité de la cession et du transfert des DPI fédéraux devrait être exercé uniquement au palier fédéral. L'application supplémentaire de principes juridiques provinciaux autrement applicables crée une incertitude, tant en raison du manque de coordination réfléchie entre les règles fédérales et provinciales que parce qu'il est difficile d'identifier les lois provinciales (ou autres) susceptibles d'interagir avec les règles fédérales.

Toutefois, pour que le droit fédéral puisse offrir une orientation certaine, fiable et prévisible, il faut élargir les dispositions de fond concernant l'opposabilité de l'enregistrement dans les registres fédéraux de propriété intellectuelle en vue d'obtenir un régime tout à fait complet. À cette fin, il faudrait que les lois fédérales en matière de propriété intellectuelle fassent l'objet d'une réforme de manière à prévoir ce qui suit :

- (1) l'enregistrement au palier fédéral de la cession ou du transfert de tout DPI fédéral est une condition préalable absolue à son opposabilité à des tiers, même si le DPI fédéral n'est pas lui-même enregistré, ce qui est souvent le cas des droits d'auteur;
- (2) les cessions ou transferts successifs du même DPI par le même cédant sont strictement classés par ordre d'enregistrement;
- (3) toutes les licences exclusives devraient être assujetties au régime fédéral d'enregistrement des droits de propriété.

La réforme des règles de fond fédérales régissant l'enregistrement et le rang prioritaire des cessions et transferts de DPI fédéraux offrira peu d'avantages réels, à moins que les registres de DPI fédéraux ne fassent l'objet d'une réforme importante permettant l'accès à distance peu coûteux et efficace. Puisqu'une réforme structurelle du même type s'applique à d'autres questions portant sur la réforme de fond, lesquelles sont abordées dans les paragraphes qui suivent, nous n'offrirons des recommandations détaillées qu'un peu plus loin dans le rapport.

11.6 Approche provinciale

Jusqu'à présent, nous avons constaté que l'existence d'un registre fédéral de droits de propriété permettait de distinguer les formes importantes de DPI fédéraux des biens personnels traditionnels et, d'une certaine manière, de les assimiler aux biens-fonds. L'existence d'un registre de droits de propriété alourdit le fardeau de recherche des créanciers garantis et cessionnaires éventuels par rapport à leur fardeau dans le cas des biens personnels traditionnels, parce qu'ils doivent analyser la chaîne de titres pour s'assurer qu'elle est libre de toute charge et pour se protéger notamment du risque qu'une sûreté ait été accordée par un prédécesseur en titre du débiteur immédiat.

En vertu d'une approche provinciale, l'analyse de la chaîne de titres est également plus complexe que dans le cas des biens-fonds, pour les motifs suivants : le registre de droits de propriété et les registres de sûretés sont séparés; l'analyse de la chaîne de titres peut exiger des recherches multiples dans plusieurs juridictions; en dernier lieu, il se peut qu'il n'existe aucun registre de sûretés si le débiteur ou le prédécesseur en titre vient d'un pays étranger.

La nécessité de vérifier s'il existe des sûretés accordées antérieurement au débiteur immédiat par des prédécesseurs dans la chaîne de titres du débiteur alourdit le fardeau de recherche à l'égard des DPI affectés en garantie en vertu d'une stratégie provinciale.

L'incidence pratique d'un tel fardeau supplémentaire est incertaine. Elle dépend de la mesure dans laquelle les DPI affectés en garantie ont été obtenus, par cession ou octroi de licence, d'une personne autre que le débiteur. Les circonstances sont susceptibles de varier selon les secteurs.

Une approche par passerelle permettant d'effectuer des recherches dans les registres de sûretés provinciaux et les registres fédéraux de propriété intellectuelle réduirait considérablement le fardeau de recherche. Cependant, celui-ci demeurerait tout de même important. En l'absence d'une uniformité complète des règles relatives au nom du débiteur parmi les provinces et entre les registres provinciaux et fédéraux, une analyse tout à fait fiable de la chaîne de titres pourrait s'avérer impossible. L'absence d'uniformité peut constituer un obstacle important à la mise en œuvre de l'approche.

En outre, l'approche par passerelle n'aiderait pas les créanciers garantis et les cessionnaires à vérifier si la sûreté a ou non été accordée par un titulaire dans la chaîne de titres situé à l'extérieur du Canada. Le fardeau de recherche supplémentaire et le risque qui y est associé varieraient selon que le régime d'opérations garanties dans la juridiction visée prévoirait ou non un registre de charges semblable à ceux qui existent dans les provinces et territoires canadiens.

Le répertoriage des DPI fondé sur les biens éliminerait la nécessité d'obtenir une uniformité des règles relatives au nom du débiteur au niveau interprovincial et fédéral mais dépendrait d'une adoption de règles uniformes par les diverses provinces et territoires, laquelle n'est aucunement assurée. Par ailleurs, une telle approche aurait une incidence défavorable sur la capacité des débiteurs d'accorder une sûreté sur des catégories génériques de DPI par voie de contrat unique et de dépôt unique. Pour ces motifs, le répertoriage des DPI fondé sur les biens n'est pas recommandé au palier provincial.

11.7 Approche fédérale

L'approche fédérale que nous recommandons serait une approche mixte en vertu de laquelle les droits enregistrés au palier fédéral jouiraient d'un droit de préférence par rapport à tout droit enregistré en vertu des lois provinciales. Cependant, l'enregistrement au palier provincial demeurerait opposable à tous, sauf à un titulaire de droit enregistré au palier fédéral et à ses ayants cause.

Le système fédéral réformé comprendrait un système de recherche en ligne juridiquement fiable et actualisé. Il adopterait, à l'égard des sûretés, un système d'avis d'enregistrement similaire à celui utilisé au sein des systèmes provinciaux. Les sûretés constituées sur des biens ultérieurement acquis devraient être mises en œuvre grâce à un système qui fait automatiquement correspondre le nom du débiteur au nom du titulaire et à la description des biens. Un tel système permettrait l'appropriation automatique des biens ultérieurement acquis. S'ils demeuraient séparés, les registres fédéraux de droits de propriété et de sûretés devraient adopter des règles uniformes quant au nom du débiteur et être accessibles grâce à un système « par passerelle » unique de recherche et d'enregistrement. La passerelle devrait lier de la même façon les registres de sûretés provinciaux et fédéraux.

Il faudrait étudier l'adoption d'un système de garantie de titre destiné aux DPI ne pouvant être identifiés que d'une seule façon, tels que les brevets.

Le système fédéral ne s'appliquerait qu'aux DPI fédéraux et aux sûretés qui les grèvent. Les DPI provinciaux et les sûretés constituées sur ces derniers seraient entièrement régis par la législation du lieu où se situe le débiteur.

Les sûretés constituées sur des redevances et d'autres droits du concédant liés aux DPI fédéraux devraient être régies par la législation provinciale et non par le système fédéral.

11.8 Licences

Nous recommandons que les licences non exclusives accordées dans le cours normal des affaires ne soient pas assujetties aux sûretés antérieurement enregistrées.

Il faudrait reconnaître l'opposabilité des clauses d'interdiction de cession d'un contrat de licence qui interdisent à un licencié de céder son droit. Une clause interdisant à un concédant de céder son droit devrait être inopposable.