

DÉTAILS DE L'ACTIVITÉ

Quand l'affaire tourne au vinaigre : le sort des licences en cas d'insolvabilité et de faillite au Canada

Date et heure de l'activité : **24 février 2010 de 18h30 à 20h00** (heure de Paris)

Lieu de l'activité : Cabinet Fasken, Martineau, 32 avenue de l'Opéra, Paris, 75002 (la salle sera reliée par visioconférence aux villes de Montréal, de Québec et d'Ottawa)

Nombre maximal de participants : **15**

Invités : Julie Larouche (Robic), Jean Chiasson (Raymond, Chabot, Grant, Thornton)

(Cette activité est présentement sous étude par le Comité de la Formation continue obligatoire du Barreau du Québec)

Questions abordées:

1. Quelles sont les différents mécanismes auxquels une entreprise insolvable ou ses créanciers peuvent avoir recours? Est-ce que les conséquences de ces mécanismes sont les mêmes à l'égard des licences de marques de commerce? De quelle manière apprend-t-on que ces mécanismes ont été mis en oeuvre à l'égard d'une entreprise?

2. Lorsque le propriétaire d'une marque de commerce est insolvable, en quelle circonstances une entreprise ou un syndic serait-il enclin à mettre fin à des licences de marques de commerce? Si une entreprise ou un syndic réussit à mettre fin à une licence est-ce que l'entreprise a une réclamation en raison de la résiliation prématurée de la licence?

Que peut-elle espérer recevoir d'une telle réclamation?

3. Lorsqu'un propriétaire de marques de commerce dépose un avis d'intention ou une proposition concordataire, l'entreprise ou le syndic a-t-il le pouvoir de mettre fin aux licences de marques de commerce? Y a-t-il une distinction à tracer entre les licences de marques de commerce exclusives et celles qui ne le sont pas? Et qu'en est-il d'une licence qui est exclusive, sauf à l'égard du propriétaire de la marque? Si une distinction existe, qu'arrive-t-il si une licence est exclusive à l'égard d'une partie du marché et non-exclusive quant aux autres? Est-ce que l'entreprise ou le syndic peut mettre fin en partie à la licence?

4. Un titulaire de licence a-t-il intérêt à contester la résiliation d'une licence de marque de commerce dans le cadre d'un avis d'intention ou d'une proposition concordataire? S'il le fait, quels facteurs seront pris en considération et est-ce que seuls les intérêts de l'entreprise insolvable sont pris en compte?

5. Quelle est la nature du récent amendement apporté à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité afin de protéger les intérêts des titulaires de licences de propriété intellectuelle? Y a-t-il des affaires qui ont précipité un tel amendement législatif? Le législateur canadien s'est-t-il inspiré de l'expérience américaine? Si oui, dans quelle mesure?

6. Le récent amendement permet à l'ancien titulaire de licence de continuer "d'utiliser" la propriété intellectuelle, mais quelle est la période pendant laquelle cette "utilisation" peut se poursuivre?

Lorsque la licence de marque de commerce prévoyait un droit de concéder des sous-licence, quel est le sort de ce droit (selon qu'il a été exercé ou non)? Est-ce la même situation si la licence comporte une stipulation pour autrui, par exemple au bénéfice de sociétés affiliées au titulaire de licence?

7. Quelles obligations l'ancien titulaire de licence doit-il respecter pour maintenir son droit "d'utiliser" la propriété intellectuelle? Est-ce que l'ancien titulaire est tenu de respecter les normes de qualité prévues par le contrat de licence? Est-ce que le propriétaire de la marque peut varier ces normes après que la licence ait pris fin? Est-ce que le propriétaire de la marque de commerce peut encore exercer des droits de contrôle et d'inspection après la fin de la licence? Y a-t-il des risques qu'une marque de commerce devienne invalide?

8. Qu'arrive-t-il si l'ancien titulaire de licence ne respecte pas les "obligations" qui lui incombent? Y a-t-il alors automatiquement déchéance de son droit "d'utilisation"? Cette déchéance doit-elle être prononcée d'abord par un tribunal? Si une période de préavis était prévue pour remédier au défaut en vertu de la licence, l'ancien titulaire de licence peut-il en bénéficier afin de pouvoir maintenir son droit "d'utilisation"

9. Lorsque la licence de marque de commerce fait partie d'un contrat de franchise, qu'arrive-t-il après résiliation aux obligations du propriétaire d'approvisionner en biens portant la marque ou encore une obligation d'effectuer des campagnes de publicité pour l'ensemble du réseau? Est-ce que le licencié peut s'approvisionner ailleurs et cesser de verser des sommes à un fonds publicitaire commun? Est-ce que l'identification d'une contrepartie spécifique à l'égard de la licence de marque peut aider à réduire les risques?

10. Qu'arrive-t-il si la licence est concédée à une entreprise étrangère et régie par le droit étranger? Est-ce que l'entreprise ou le syndic a les mêmes droits qu'à l'égard de contrats de licences régis par le droit canadien?

11. Qu'arrive-t-il si l'entreprise fait faillite (par opposition à un avis d'intention ou une proposition concordataire) et que la marque de commerce est vendue à un tiers? Est-ce que la récente réforme de la Loi sur l'insolvabilité et la faillite apporte une protection aux titulaires de licence dans ce contexte?

12. Le syndic peut-il vendre une marque de commerce libre de toute obligation ou charge (y compris les licences), mettant ainsi fin aux contrats? Est-ce qu'un titulaire de licence peut contester une telle vente? Si oui, dans quel délai? Est-ce qu'un titulaire de licence exclusive peut échapper à cette problématique en faisant valoir qu'il est propriétaire d'un intérêt dans la marque? Qu'arrive-t-il si une licence est en partie exclusive et en partie non-exclusive?

13. Est-il possible de prendre des mesures pour éviter les risques liés à la faillite ou l'insolvabilité du propriétaire d'une marque de commerce? Est-ce que l'octroi d'une sûreté de premier rang par le propriétaire de la marque de commerce peut aider à limiter les risques? Est-il plausible de croire que dans la majorité des cas l'octroi d'une telle sûreté est difficilement praticable ou impossible compte tenu des arrangements déjà existants avec les créanciers de l'entreprise? Regroupement des praticiens du droit des marques de commerce (RPM) DM_MTL/010624-00001/2213886.1

14. Comment le propriétaire de la marque de commerce peut-il se prémunir en cas d'insolvabilité de son titulaire de licence? Est-ce que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers empêche le propriétaire de la marque de mettre fin aux licences en certaines circonstances? Si oui, lesquelles? Les dispositions de ces lois ont-elles préséance sur les dispositions contractuelles convenues entre les parties (prévoyant par exemple la résiliation automatique du contrat en cas de faillite, proposition concordataire, requête pour mise en faillite, etc.)? Est-ce le cas si la licence est régie par un droit étranger?

Jean-Philippe Mikus

Président du Comité canadien de l'APRAM