

Expanding Protection of IP Licensees: Changes to the BIA and CCAA via the Budget Implementation Act, 2018, No. 2

18 novembre 2019

On November 1, 2019, amendments to the Bankruptcy and Insolvency Act, R.S.C. 1985, c. B-3 (BIA) and the Companies' Creditors Arrangement Act, R.S.C. 1985, c. C-36 (CCAA) came into force. Among other changes [described in our previous publication](#), these amendments expand the protection offered to intellectual property (IP) licensees in the event that the licensor enters insolvency.

Previously, both the BIA and the CCAA provided certain protection to an IP licensee from the disclaimer or resiliation of the license agreement. Sections 65.11(7) of the BIA and S. 32(6) of the CCAA allow the continued use of the IP as permitted under the license, so long as the licensee fulfils its obligations in relation to the IP use under the agreement.

This protection was expanded by amendments to the BIA and CCAA that received royal assent on Dec. 13, 2018 as part of the Budget Implementation Act, 2018, No. 2, S.C. 2018, c. 27 (the Act). Sections 266-269 of the Act offer the same protection currently afforded to IP licensees in the event the license is disclaimed to situations where the IP is sold by the licensor, or where a trustee or receiver disclaims the license or sells the IP. The proclamation of these amendments was deferred, but by Order in Council, P.C. 2019-1226, sections 266-269 of the Act came into force on Nov. 1, 2019.

Changes to the BIA:

- Section 266 of the Act introduces the new subsection 65.13(9), allowing an IP licensee to continue to use the IP if it is sold in a restructuring;
- Section 267 of the Act introduces the new section 72.1, allowing an IP licensee to continue to use the IP if it is sold or the license is disclaimed by the trustee in a liquidation;
- Section 268 of the Act introduces the new section 246.1, allowing an IP licensee to continue to use the IP if it is sold or the license is disclaimed by the receiver in a receivership.

Change to the CCAA

Section 269 of the Act introduces the new subsection 36(8), allowing an IP licensee to continue to use the IP if it is sold in a CCAA restructuring.

Par

[Beverley Moore, Lisa Hiebert, David Chapman](#)

Services

[Propriété intellectuelle](#)

BLG | Vos avocats au Canada

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG) est le plus grand cabinet d'avocats canadien véritablement multiservices. À ce titre, il offre des conseils juridiques pratiques à des clients d'ici et d'ailleurs dans plus de domaines et de secteurs que tout autre cabinet canadien. Comptant plus de 725 avocats, agents de propriété intellectuelle et autres professionnels, BLG répond aux besoins juridiques d'entreprises et d'institutions au pays comme à l'étranger pour ce qui touche les fusions et acquisitions, les marchés financiers, les différends et le financement ou encore l'enregistrement de brevets et de marques de commerce.

blg.com

Bureaux BLG

Calgary

Centennial Place, East Tower
520 3rd Avenue S.W.
Calgary, AB, Canada
T2P 0R3

T 403.232.9500
F 403.266.1395

Ottawa

World Exchange Plaza
100 Queen Street
Ottawa, ON, Canada
K1P 1J9

T 613.237.5160
F 613.230.8842

Vancouver

1200 Waterfront Centre
200 Burrard Street
Vancouver, BC, Canada
V7X 1T2

T 604.687.5744
F 604.687.1415

Montréal

1000, rue De La Gauchetière Ouest
Suite 900
Montréal, QC, Canada
H3B 5H4

T 514.954.2555
F 514.879.9015

Toronto

Bay Adelaide Centre, East Tower
22 Adelaide Street West
Toronto, ON, Canada
M5H 4E3

T 416.367.6000
F 416.367.6749

Les présents renseignements sont de nature générale et ne sauraient constituer un avis juridique, ni un énoncé complet de la législation pertinente, ni un avis sur un quelconque sujet. Personne ne devrait agir ou s'abstenir d'agir sur la foi de ceux-ci sans procéder à un examen approfondi du droit après avoir sopesé les faits d'une situation précise. Nous vous recommandons de consulter votre conseiller juridique si vous avez des questions ou des préoccupations particulières. BLG ne garantit aucunement que la teneur de cette publication est exacte, à jour ou complète. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sans l'autorisation écrite de Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. Si BLG vous a envoyé cette publication et que vous ne souhaitez plus la recevoir, vous pouvez demander à faire supprimer vos coordonnées de nos listes d'envoi en communiquant avec nous par courriel à desabonnement@blg.com ou en modifiant vos préférences d'abonnement dans blg.com/fr/about-us/subscribe. Si vous pensez avoir reçu le présent message par erreur, veuillez nous écrire à communications@blg.com. Pour consulter la politique de confidentialité de BLG relativement aux publications, rendez-vous sur blg.com/fr/ProtectionDesRenseignementsPersonnels.