Entrepreneurs et propriété intellectuelle : Éviter ces 13 faux-pas pour vous protéger (Partie 1 de 3)

27 avril 2021

Auteurs

Chantal Desjardins

Associée, Agent de marques de commerce Associée, et Avocate

James Duffy

Agent de brevets et Avocat principal

Isabelle Pelletier

Associée, Agent de brevets

Dans cet article en trois parties, nous partageons avec vous les faux pas reliés à la propriété intellectuelle (P.I.) que nous voyons régulièrement chez les entreprises en démarrage. Nous espérons que vous y trouverez des conseils précieux pour votre entreprise.

Bonne lecture!

Partie 1 de 3 : Faux pas concernant la P.I. en général

Faux-pas n° 1 : Croire que les enjeux de P.I. ne vous touchent pas

Certaines entreprises ne portent pas trop attention aux questions de propriété intellectuelle, soit parce qu'elles estiment ne pas avoir de propriété intellectuelle méritant d'être protégée, soit parce qu'elles ne veulent simplement pas se donner la peine d'obtenir une telle protection.

Bien que le choix de s'abstenir de protéger sa P.I. puisse, dans certains rares cas, être une décision d'affaires viable, cela ne veut pas dire pour autant que votre entreprise peut faire totalement abstraction des considérations de P.I. En effet, il existe des droits de P.I. de tiers.

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

Par exemple, si votre entreprise vend ou utilise une technologie qui a déjà été brevetée par un compétiteur, ou si votre entreprise utilise une marque de commerce qui prête à confusion avec celle d'un compétiteur, le compétiteur en question pourrait être en mesure de vous poursuivre pour contrefaçon, que cette contrefaçon soit volontaire ou non.

C'est la raison pour laquelle il est toujours important de prendre en considération les droits de propriété intellectuelle de tiers, et ce, peu importe la nature de vos activités commerciales et peu importe si vous avez l'intention d'obtenir une protection de votre propriété intellectuelle.

Faux-pas n° 2 : Croire que la P.I. vous coûtera trop cher

De nombreux propriétaires d'entreprise croient que la propriété intellectuelle est trop coûteuse et que ces coûts ne peuvent se justifier alors que leur entreprise n'est qu'à ses débuts.

Toutefois, quoique l'obtention de droits de propriété intellectuelle puisse parfois s'avérer un processus coûteux, il est important de garder à l'esprit que les dépenses faites pour les droits de P.I. de votre entreprise sont un réel investissement, un investissement qui peut mener à la création d'un précieux actif pour votre entreprise. On peut penser, par exemple, à l'enregistrement d'une marque de commerce qui, au fil des années, deviendra incroyablement populaire, ou un brevet portant sur une technologie très recherchée.

En réalité, s'ils sont bien protégés, les actifs de propriété intellectuelle d'une entreprise peuvent facilement acquérir plus de valeur que les actifs matériels de celle-ci. En outre, comme n'importe quel actif de valeur, ils feront augmenter la valeur de votre entreprise, qui sera d'autant plus attrayante aux yeux d'investisseurs éventuels.

Faux-pas n° 3 : Espérer l'intervention de la « police de la P.I. »

Certains entrepreneurs pensent qu'une fois qu'ils ont obtenu un droit de P.I., le gouvernement fera en sorte que leurs compétiteurs le respectent. Malheureusement, il n'en est rien.

Il revient à chaque propriétaire de droit de P.I. de faire une veille de son marché et de s'assurer que ses compétiteurs n'enfreignent pas ses droits. Si vous manquez à ce devoir, vous laissez le champ libre à tous ceux qui veulent imiter vos produits et services.

De plus, vous risquez de perdre certains droits que vous aviez préalablement acquis. Par exemple, votre marque peut devenir non distinctive et non protégeable si vous ne réagissez pas et laissez le tiers la copier. Ceci ne signifie pas qu'il vous faille réagir à toute situation, mais chaque cas doit faire l'objet d'un examen pour déterminer les conséquences de l'exploitation sur les droits du détenteur.

Si, lors de votre surveillance du marché, vous découvrez qu'un tiers imite votre propriété intellectuelle, parlez-en à votre conseiller en P.I. ou à votre avocat. Vous pourrez convenir d'une première approche efficace que vous pourrez faire personnellement ou par l'entremise de votre conseiller ou avocat. Diverses approches sont possibles, dont celle de demander au tiers de cesser ses activités, d'être compensé pour les dommages causés, de demander de modifier certains aspects de l'exploitation, de négocier une entente de coexistence, de négocier une licence avec ou sans redevances, etc.

Faux-pas n° 4 : Croire que vous ne serez pas capable

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

de « défendre votre P.I. »

On entend parfois certains entrepreneurs dire qu'il ne vaut pas la peine de se procurer des droits de P.I., puisqu'ils ne seront pas capables de « défendre leur P.I. ». Ces personnes croient essentiellement que la seule utilité des droits de P.I. est de poursuivre en cour les compétiteurs qui imitent leurs produits et services, ce qu'ils croient nécessairement être très dispendieux.

Le résultat est qu'ils ne protègent pas leurs innovations et laissent leurs compétiteurs s'approprier leurs produits et services. En effet, sans droits de P.I., ils ont peu de recours.

En réalité, une poursuite en cour est généralement la dernière option que vous devriez utiliser contre vos compétiteurs. Avant d'en arriver là, plusieurs options doivent être considérées et, comme la plupart des autres propriétaires de P.I., l'utilisation de la P.I. pourrait plutôt vous permettre :

- de décourager de manière importante l'imitation de vos produits et services par vos compétiteurs en indiquant clairement que vous possédez des droits de P.I. et

- de négocier des ententes avec vos compétiteurs qui voudraient imiter ou qui imitent déjà vos produits et services.

Gardez à l'esprit que seule une petite minorité des différends en P.I. se règlent en cour; tous les autres différends sont réglés hors cours de manière rapide et relativement peu dispendieuse.

Faux-pas n° 5 : Lancer votre produit ou service sur le marché et attendre de voir si c'est un succès avant de le protéger par P.I.

Toujours soucieux d'économiser, certains entrepreneurs lancent leurs nouveaux produits ou services sur le marché et attendent de voir s'ils ont du succès avant de les protéger par droit de P.I. Cela est une grave erreur, car, dans ces conditions, certains droits de P.I. pourraient ne plus être disponibles. Plus spécifiquement, quand on lance ses produits et services sur le marché, on se prive de la possibilité de les protéger par brevet ou dessin industriel. Notez que certaines exceptions s'appliquent, notamment dans certaines juridictions qui accordent des périodes de grâce.

Si vous envisagez d'obtenir une protection par brevet ou dessin industriel pour un de vos produits ou services, vous devez démarrer le processus de protection AVANT de lancer votre innovation sur le marché. Par contre, il n'est pas nécessaire d'avoir terminé ce processus pour commercialiser votre produit ou service.

Conclusion

L'équipe de propriété intellectuelle de Lavery se ferait un plaisir de répondre aux questions que vous pourriez avoir concernant les enjeux soulevés dans le présent article ou toute autre question de P.I. Pourquoi ne pas jeter un coup d'oeil à notre programme GO inc. pour les entreprises en démarrage? Il vise à vous fournir les outils juridiques dont vous avez besoin en tant qu'entrepreneur pour que votre entreprise parte du bon pied!

Cliquez sur les liens suivants pour lire les deux autres parties. Partie 2 | Partie 3

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.