Entrepreneurs et propriété intellectuelle : Éviter ces 13 faux-pas pour vous protéger (Partie 2 de 3)

7 juillet 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 (PI) que nous voyons régulièrement chez les entreprises en démarrage. Nous espérons que vous y trouverez des conseils précieux pour votre entreprise.

Bonne lecture!

Partie 2 de 3 : Faux pas concernant les marques de commerce, les dessins industriels, les droits d'auteur et les secrets de commerce

Faux-pas #6 : Lancer votre produit sur le marché sans avoir vérifié la disponibilité de sa marque de commerce

Le choix d'une marque peut être un processus long et couteux. On s'attarde parfois aux qualités attrayantes de la marque pour en oublier qu'elle a la fonction première de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux des autres. Pour bien remplir cette fonction, la marque ne doit pas prêter à confusion avec d'autres marques, noms commerciaux et noms de domaine.

Afin d'éviter un conflit avec des droits existants, une recherche de disponibilité doit être effectuée en amont de son adoption et du lancement d'un nouveau produit, service ou entreprise.

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

De plus, la marque pourrait ne pas être enregistrable si elle ne possède pas les qualités intrinsèques nécessaires et elle pourrait ne pas pouvoir être employée, car en conflit avec les droits de tiers.

Une recherche permettra de faire le point sur ces deux aspects et, si nécessaire, une autre marque que celle convoitée devra être adoptée.

La recherche de marque préalable à son adoption aurait l'heur d'éviter de devoir modifier la marque alors que les ventes auront débuté ou le développement du marketing des produits ou services aura déjà été amorcé.

S'il faut refaire une campagne publicitaire, modifier la documentation, le site web, les emballages, créer une nouvelle communication afin que le *goodwill* bâti autour de la marque initiale ne soit pas perdue et que le *goodwill* transitionne vers la marque de rechange, il en coûtera cher, du temps sera investi à la réalisation de cette tâche qui aurait pu être investi ailleurs et l'opération ne sera pas sans risque de perte réputationnelle ou de *goodwill*.

Faux-pas #7 : Ne pas faire signer de cession de droit d'auteur au concepteur de vos logiciels ou au dessinateur d'une marque figurative ou d'œuvres qui se retrouvent sur votre site Internet

Plusieurs pensent qu'un droit d'auteur est un droit destiné à protéger une œuvre ayant des qualités artistiques poussées.

Cette prémisse est erronée.

Dans la mesure où un écrit, un dessin, un graphisme ou un programme d'ordinateur est une création non issue de la copie d'une œuvre existante et non banale puisqu'elle aura requis un certain effort, elle constitue une "œuvre" et est automatiquement protégée par droit d'auteur.

En règle générale, c'est l'auteur le premier propriétaire du droit d'auteur au Canada et ce n'est donc pas parce qu'il y a eu rémunération pour la réalisation de l'œuvre que le droit d'auteur a été transféré pour autant.

Pour avoir la certitude de bien détenir le droit d'auteur, le propriétaire d'une entreprise en démarrage demandera à l'artiste ou à l'auteur de signer un écrit prévoyant le transfert du droit d'auteur, assurant ainsi à l'entreprise la possibilité de publier l'œuvre à sa guise et de l'utiliser comme elle l'entend.

Il ne faudra pas oublier de faire signer par l'auteur de l'œuvre une renonciation aux droits moraux ou de prévoir les modalités qui s'appliqueront relativement à la paternité et à l'intégrité de l'œuvre.

Si ces étapes sont omises, vous serez limité dans l'utilisation de ces œuvres et celles-ci ne feront pas partie de vos actifs et n'augmenteront donc pas la valeur de vos avoirs. De plus, vous serez tributaire du consentement du détenteur des droits pour agir en contrefaçon, le cas échéant.

Faux-pas #8 : Ne pas faire signer d'engagement de confidentialité par vos employés, vos dirigeants et vos contractants (avant de débuter une relation d'affaires)

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

Le plus tôt, le mieux! Votre entreprise doit en effet voir à faire signer un engagement à préserver le caractère confidentiel de ses informations par tous ceux avec qui elle fait affaire pour la réalisation de travaux significatifs pour son développement et ses employés.

La liste des informations est illimitée et comporte minimalement les informations relatives à la R&D, la liste des études de marché, les prototypes réalisés, les négociations en cours, les recherches en marketing de tout type, la liste des clients ciblés.

Idéalement, dans une relation employeur-employé, lors du départ d'un employé ou dirigeant, l'entreprise aura pris soin de réitérer les engagements de confidentialité qui continueront de s'appliquer malgré la fin de la relation.

Tout ceci permet de diminuer les risques qu'un employé ou partenaire ne partage publiquement ou n'utilise indépendamment vos informations stratégiques aux dépens de votre entreprise.

Faux-pas #9 : Ne pas protéger des formes et ornementations de vos produits originaux dans les délais

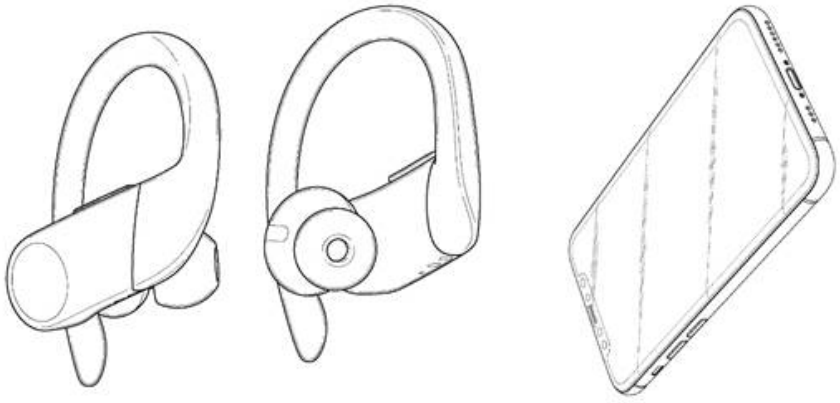
Plusieurs méconnaissent les vertus de la protection de la forme, du façonnement et de l'ornementation d'un objet par le biais de la *Loi sur les dessins industriels* ou en apprennent l'existence trop tard.

Cette protection comporte deux exigences d'importance au Canada :

> le dessin industriel ne doit pas avoir été publié plus d'un an avant la date de la production d'une demande d'enregistrement et
> cette protection doit être acquise par enregistrement pour exister.

Cette protection est plus efficace que plusieurs le croient et est donc un outil que vous ne devriez pas écarter. À titre d'indice, une vérification du registre des dessins industriels vous informera du nombre de dessins industriels obtenus par les entreprises GAFA. Certains dessins industriels ont d'ailleurs fait l'objet de contestations épiques dont une ayant opposé Apple et Samsung sur la forme des tablettes.

Apple Inc. utilise cette protection afin de contrer la présence sur le marché de produits concurrents qui sont des copies du design de ses produits. À titre d'exemple, la forme des écouteurs suivants a été protégée en 2021 alors que la forme du téléphone suivant a été protégée à la fin de 2020 au Canada.



Pour le détail relatif à la protection de chacun de ces objets, voir « Enregistrement 190073 » et « Enregistrement 188401 ».

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

Conclusion

L'équipe de propriété intellectuelle de Lavery serait heureuse de répondre aux questions que vous pourriez avoir sur ce qui précède ou sur d'autres enjeux liés à la PI.

Jetez un coup d'oeil sur le programme de startup GO inc. Il a pour objectif de vous procurer les outils juridiques dont vous avez besoin comme entrepreneur pour lancer votre entreprise dans les meilleures conditions!

Cliquez sur les liens suivants pour lire les deux autres parties. Partie 1 | Partie 3

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