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

16 novembre 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 la dernière portion de cet article en trois parties, nous partageons avec vous les quatre derniers 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 3 de 3

Erreur n° 10 : Présumer que votre invention n'est pas brevetable

Les propriétaires d'entreprises commettent souvent l'erreur de croire que leur technologie n'est pas brevetable. Cette croyance s'applique fréquemment aux inventions liées à l'informatique, comme les logiciels. Bien qu'il n'y ait pas d'interdiction formelle de breveter les logiciels au Canada, de nombreux inventeurs ont l'impression que les logiciels ne sont pas brevetables. Cette impression est probablement due au fait que de nombreuses demandes de brevet pour des inventions mises en œuvre par ordinateur sont initialement refusées parce que le Bureau des brevets détermine que

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

l'invention en question ne constitue qu'une simple série désincarnée d'étapes mentales et/ou qu'une simple formule mathématique (qui ne sont pas considérées comme des objets brevetables).

Il est toutefois important de se souvenir que, bien que certains types d'objets ne soient pas brevetables au Canada (par exemple, les étapes mentales désincarnées et les formules mathématiques, tel qu'il est mentionné ci-dessus), cela ne signifie pas que la technologie comportant de tels objets non brevetables (par exemple, un logiciel d'ordinateur) est complètement dépourvue de brevetabilité. Souvent, cela signifie simplement qu'un autre aspect de la technologie devrait faire l'objet de la demande de brevet.

Par exemple, en ce qui concerne les inventions mises en œuvre par ordinateur, une stratégie pour augmenter la probabilité de brevetabilité consiste à rédiger la demande de brevet de manière à souligner que le matériel informatique est essentiel, ou à rédiger la demande de manière à ce qu'il soit clair que l'invention crée un résultat comprenant des effets ou des changements perceptibles (par exemple, il peut suffire de générer des groupes distincts dans une méthode de classification).

Il convient également de noter que de nombreux inventeurs ont l'impression erronée qu'un nouvel élément technologique doit être presque révolutionnaire pour être brevetable. En fait, les améliorations apportées à une technologie existante sont également brevetables, pour autant qu'elles soient suffisamment nouvelles et inventives.

Par conséquent, il est important de s'adresser à un agent de brevets pour déterminer comme il se doit si votre invention peut être brevetée et comment elle peut l'être.

Erreur n° 11 : Croire que votre brevet vous donne automatiquement le droit de pratiquer votre invention

On croit souvent à tort que les brevets donnent à leur propriétaire le droit d'utiliser et de commercialiser la technologie brevetée sans craindre d'empiéter sur les brevets de tiers. Dans les faits, si les brevets permettent effectivement à leur propriétaire d'exclure les autres de l'utilisation et de la commercialisation de leur technologie brevetée, ils ne constituent pas un bouclier contre une éventuelle violation des droits de propriété intellectuelle de tiers.

Par exemple, si vous obtenez un brevet pour un élément de technologie que vous avez mis au point, cela ne signifie pas nécessairement que vous avez le droit d'utiliser ou de commercialiser cette technologie. Plus particulièrement, si votre technologie intègre une technologie brevetée appartenant à une autre société, cette dernière peut vous empêcher d'utiliser ou de commercialiser votre propre invention.

Il s'agit d'un aspect important de la « protection des brevets » dont tous les entrepreneurs devraient être conscients.

Erreur n° 12 : Ne pas vous informer et ne pas former vos employés sur les critères applicables pour être reconnu à titre d'inventeur ou de propriétaire d'une invention

De nombreux différends reliés à la propriété intellectuelle peuvent survenir au sein d'une entreprise, dont les plus communs relèvent de croyances erronées :

un employé croit qu'il est un inventeur d'une invention, alors qu'il ne l'est pas;
un employé croit, qu'en tant qu'inventeur d'une invention,
qu'il a nécessairement droit à une contrepartie (monétaire ou autre);

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

que l'invention lui appartient plutôt que d'appartenir à l'entreprise;
qu'il est libre d'utiliser l'invention, par exemple en quittant l'entreprise pour ensuite vous livrer concurrence, ou encore :
un employeur croit que les résultats précis des travaux d'un chercheur, obtenus dans le cadre d'un emploi précédent, peuvent être utilisés par sa société.

Il est facile d'imaginer à quel point ces questions peuvent être épineuses!

Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Informez-vous! Également, dès l'embauche, mettez les choses au clair avec vos nouveaux employés sur ces questions et prévoyez par écrit qui détiendra les droits afférents à la propriété intellectuelle mise au point dans le cadre de leur emploi. Une formation succincte avant que de tels problèmes ne surviennent est susceptible de mettre les pendules à l'heure et d'éviter les conflits découlant d'attentes irréalistes.

Erreur n° 13 : Ne pas avoir de stratégie de protection de la propriété intellectuelle

Après avoir lu cet article en trois parties, nous espérons que vous comprenez mieux l'importance de mettre au point une stratégie visant la propriété intellectuelle de votre entreprise. Bien que de telles stratégies puissent être très compliquées, nous vous proposons trois grandes questions que vous devez prendre en compte en tout temps (et non pas seulement au démarrage de votre entreprise).

Quelle propriété intellectuelle mon entreprise utilise-t-elle?

Cette première question vous demande de répertorier quelle propriété intellectuelle votre entreprise utilise. Il s'agit notamment de toute technologie que vous utilisez ou vendez, de tout nom de marque et logos et de toute œuvre que vous utilisez actuellement (par exemple, des logos, des slogans, des mises en page de sites Web, des textes de sites Web, des images, des brochures ou des programmes informatiques).

Existe-t-il un risque que je porte atteinte à la propriété intellectuelle d'un tiers?

Après avoir répertorié la propriété intellectuelle ci-dessus, vous devriez vous demander si vos activités sont susceptibles de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'un tiers. Pour obtenir une réponse, vous pourrez devoir procéder comme suit :

Retenir les services d'un agent de brevets pour effectuer une recherche sur la liberté d'exploitation de toute technologie que vous prévoyez utiliser.
Retenir les services d'un avocat spécialisé en propriété intellectuelle pour effectuer une recherche et vous fournir un avis sur les marques et les logos que vous utilisez, ainsi que pour négocier et préparer une cession des droits de propriété intellectuelle, le cas échéant.

Comment puis-je élargir mon propre portefeuille de propriété intellectuelle?

Cette question consiste à déterminer, pour chaque élément de propriété intellectuelle que vous avez répertoriée, s'il peut être protégé et de quelle façon il peut l'être. Pour ce faire, vous pouvez vous poser les questions supplémentaires suivantes :

La technologie que j'utilise ou que je commercialise mérite-t-elle d'être protégée?
Dans l'affirmative, dois-je déposer une demande de brevet ou conserver la technologie en tant que secret commercial?
Dans quels pays dois-je protéger ma propriété intellectuelle?
Certains des noms de marque ou des logos de mon entreprise méritent-ils d'être protégés par le dépôt d'une demande de marque de commerce?

L'important n'est pas nécessairement de protéger chaque élément de propriété intellectuelle que possède votre entreprise; ce qui importe vraiment, c'est que vous ayez correctement évalué la

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

propriété intellectuelle de votre entreprise et que vous ayez élaboré une stratégie efficace adaptée à votre activité. Afin d'optimiser le portefeuille de propriété intellectuelle de votre entreprise, nous vous recommandons bien entendu de vous adresser à votre professionnel de la propriété intellectuelle, qu'il s'agisse d'un agent de brevets, d'un agent de marques ou d'un avocat.

Conclusion

L'équipe de propriété intellectuelle de Lavery sera heureuse de vous aider à trouver des réponses à toutes vos questions concernant ce qui précède ou toute autre question liée à la propriété intellectuelle.

Pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à notre programme dédié aux entreprises en démarrage Programme Lavery GO inc.? Ce programme vise à vous fournir les outils juridiques dont vous avez besoin en tant qu'entrepreneur pour démarrer votre entreprise du bon pied!

Cliquez sur les liens suivants pour lire les deux autres parties. Partie 1 | Partie 2

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