

Table des matières

1. Les droits de la propriété intellectuelle
2. Les avantages de la propriété intellectuelle
 - 2.1 L'augmentation de la crédibilité et la capitalisation des investissements d'actifs intangibles en valeur
 - 2.2 La sécurité et la gestion de la concurrence
 - 2.3 La compétitivité et la notoriété
 - 2.4 Générer des revenus supplémentaires par l'acquisition ou l'octroi de licences
3. Les démarches à l'interne
 - 3.1 Les contrats d'emploi
 - 3.2 La protection des informations confidentielles
 - 3.3 La veille technologique

Conclusion

Mode de référence : (2013) 1 B.D.E.
ISSN : 1923-1571 Bulletin de droit économique

La croissance de l'entreprise est un défi quotidien pour chaque entrepreneur et peut s'illustrer par différents moyens. Lorsque cette croissance se réalise par la création ou l'innovation, il est, pour plusieurs raisons, essentiel de protéger les acquis de nos recherches et de notre savoir-faire. C'est à ce moment que les droits de la propriété intellectuelle prennent toute leur importance. Pourtant, malgré cet enjeu de protection à ne pas négliger, plusieurs autres bénéfiques méconnus ayant trait notamment à la compétitivité accompagnent les droits de propriété intellectuelle. Voici un bref survol des principales formes de protection des droits de propriété intellectuelle, les avantages qu'elles peuvent apporter à une entreprise et les démarches internes pour les protéger.

Les aspects bénéfiques d'une gestion adéquate de la propriété intellectuelle pour l'entreprise

Commentaire

Charles BRASSARD* et Isabelle BLACKBURN**

1. Les droits de la propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle peut être définie comme la protection juridique du produit intangible de l'activité inventive et créatrice de l'esprit humain contre toute appropriation par des tiers, afin que leurs créateurs en retirent un profit légitime (1).

Bien entendu, plusieurs droits de propriété intellectuelle existent afin de répondre aux besoins de protection qui sont différents et spécifiques. Ces droits peuvent être combinés pour un même produit, mais ceux-ci sont distincts et protégés par une loi particulière. Parmi les principaux droits de la propriété intellectuelle, on reconnaît la marque de commerce, le droit d'auteur, le brevet et le dessin industriel (2). La marque de commerce est surtout utilisée en relation avec des marchandises ou des services (3) et gagne à être connue par les moyennes et petites entreprises. Elle vise à protéger les mots, dessins, logos, formes de produits, slogans, etc. (4). Le droit d'auteur se veut une protection de l'expression de l'idée; il permet de reconnaître les droits exclusifs de reproduire une œuvre sous une forme matérielle quelconque, de l'adapter, de l'exécuter en public, etc. (5). Le brevet cherche à protéger les aspects fonctionnels d'une invention telle que notamment le produit, le procédé, la machine ou la composition de matière (6). Finalement,

le dessin industriel vise, entre autres, la protection des caractéristiques visuelles de configuration, de motif ou de décoration ou de la forme d'un produit et non pas sa fonctionnalité (7). Tel que mentionné précédemment, les différentes formes de protection peuvent être combinées pour un même produit. À titre d'exemple, un appareil électronique peut être protégé à la fois comme produit et/ou procédé par le régime des brevets et comme dessin industriel, pour sa forme, modèle ou configuration (8).

2. Les avantages de la propriété intellectuelle

Une gestion adéquate de la propriété intellectuelle d'une entreprise comporte assurément plusieurs avantages, plus particulièrement, quant aux aspects décrits ci-après.

2.1 L'augmentation de la crédibilité et la capitalisation des investissements d'actifs intangibles en valeur

Puisqu'il est difficile de convaincre un prêteur ou un investisseur de financer son projet par la simple explication de son idée ou la démonstration d'un prototype, l'enregistrement d'un droit de propriété intellectuelle peut sans aucun doute aider à vaincre cette difficulté. En effet, la situation décrite devient toute autre si cette même idée ou ce même prototype bénéficie, par

exemple, d'une protection de droit d'auteur ou d'un brevet. La crédibilité est ainsi accrue, car l'aspect intangible de la propriété intellectuelle devient soudainement plus quantifiable, notamment quant à sa valeur. Les titres de propriété intellectuelle peuvent, par exemple, devenir une garantie afin d'obtenir un prêt. De plus, les protections assurent un avantage sur les concurrents; ce qui risque également d'améliorer les chances de financement (9). L'entreprise, qui effectue des démarches pour l'obtention de droits de propriété intellectuelle, peut aussi bénéficier de crédits d'impôts en recherche et développement et accéder à des programmes gouvernementaux ciblant l'innovation (10).

2.2 La sécurité et la gestion de la concurrence

La nature d'une marque de commerce non déposée ne diffère pas, de prime abord, de celle d'une marque de commerce déposée. Toutefois, une marque de commerce déposée peut conférer des droits plus efficaces contre les tiers. En effet, plusieurs recours s'offrent à une entreprise ayant enregistré sa marque de commerce, sans compter que son fardeau de preuve se trouve diminué. L'enregistrement d'une marque de commerce empêche l'utilisation par des tiers de cette marque et crée une présomption que toute utilisation d'un nom similaire par un concurrent est susceptible de causer de la confusion dans l'esprit du public (11). L'emploi de la marque de commerce par une personne autre que son propriétaire devient prohibé, puisqu'il y aurait alors usurpation d'une marque de commerce enregistrée (12). La diminution du fardeau de preuve se retrouve dans le fait que le titulaire de la marque n'aura pas à démontrer un préjudice réel, comme l'exigerait un recours général en responsabilité civile, mais établit seulement que l'emploi du nom ou de la marque du concurrent cause une confusion au sens de la *Loi sur les marques de commerce* (13). Ainsi, le simple enregistrement du nom ou de la marque de commerce confère une certaine sécurité et permet d'éliminer une concurrence qui souhaite utiliser une appellation trompeuse afin de créer de la confusion quant à l'origine des produits. Cette sécurité juridique s'applique aux produits à travers tout le Canada, qui concernent ces mêmes marchandises ou services (14).

2.3 La compétitivité et la notoriété

Une saine gestion de la propriété intellectuelle confère également des opportunités de s'approprier des parts de marché. Bien que la durée de protection diffère selon le droit de propriété intellectuelle, celle-ci varie tout de même entre dix ans pour le dessin industriel et cinquante ans après la vie de l'auteur, en ce qui a trait au droit d'auteur. Dans tous les cas, peu importe la forme de droit de propriété intellectuelle, le principe demeure le même : la reconnaissance de la propriété confère un droit exclusif au détenteur pour exploiter son produit durant ce temps déterminé. Une fois la protection établie, la commercialisation du produit ou de l'œuvre se réalise plus facilement. Ce freinage temporaire de la concurrence potentielle peut permettre à une entreprise

qui exploite adéquatement son droit de devancer ses concurrents.

De surcroît, inutile de mentionner que les marques de commerce les plus connues ou les auteurs de renom ne font que confirmer la notoriété que peut apporter un droit de propriété intellectuelle auprès de la clientèle. L'exclusivité qu'apportent les premières années des droits de la propriété intellectuelle donne un avantage stratégique en permettant d'occuper le marché et d'incarner le chef de file et la référence pour les consommateurs. Il suffit, pour s'en convaincre, de penser à la marque de commerce de cette petite pilule bleue triangulaire qui causa une véritable révolution pour bon nombre de couples à la fin des années 90'.

2.4 Générer des revenus supplémentaires par l'acquisition ou l'octroi de licences

En plus de la possibilité d'hypothéquer son droit de propriété intellectuelle, le titulaire peut également générer des profits en octroyant des droits d'utilisation sous forme de licences (15). Ces contrats de licence circonscrivent les droits du licencié en lui permettant d'exploiter, de fabriquer d'utiliser ou de vendre le bien intellectuel. Une entreprise peut même préférer céder son droit et conserver elle-même une licence d'utilisation. Une société, qui constaterait l'émergence d'une marque concurrente portant à confusion avec la sienne, pourrait alors s'opposer à son enregistrement et proposer la concession d'une licence (16). En plus d'être un indicateur pour évaluer la valeur des actifs intangibles, des licences en règle et bien rédigées peuvent permettre d'éviter des poursuites. À titre d'exemple, une licence qui ne prévoit pas les conséquences en cas de vente de l'entreprise pourrait créer une situation d'incertitude pour les deux parties. En effet, l'imprécision des contrats pourrait occasionner le retrait des droits du détenteur de licence ou empêcher l'acheteur d'utiliser le produit ou de le commercialiser.

3. Les démarches à l'interne

Afin de tirer bénéfice des efforts de protection qui auront été déployés envers les tiers, une politique régissant la propriété intellectuelle doit également d'être instaurée à l'intérieur de l'entreprise. À cet effet, différents outils tels que les contrats d'emploi, les politiques de confidentialité et la veille technologique sont nécessaires (17).

3.1 Les contrats d'emploi

Dépendamment du droit à protéger, les lois régissant la propriété intellectuelle prévoient ou non qui en est le titulaire. La *Loi sur le droit d'auteur* (18) présume, par exemple, que la propriété du droit d'auteur sur l'œuvre créée et développée par un employé dans le cadre de son emploi appartient à l'employeur. Toutefois, la paternité de

l'œuvre relativement à sa création appartient plutôt à l'employé qui la conçoit et cette propriété est incessible, à moins que l'employé y renonce de manière spécifique. Ainsi, il est incontournable, à moins qu'une convention collective ne règle déjà la question, que le contrat d'emploi encadre et détermine le titulaire du droit de la propriété intellectuelle (19). Cela est d'autant plus important lorsque l'employé participe d'une façon ou d'une autre au processus de création susceptible de faire naître des droits de propriété intellectuelle.

3.2 La protection des informations confidentielles

Le savoir-faire est un actif intangible de grande valeur pour bon nombre d'entreprises et la protection de celui-ci s'avère primordiale, bien que souvent négligée. Ce savoir-faire fait partie notamment des informations confidentielles, qui devraient être protégées adéquatement. Ainsi, en plus du contrat d'emploi, une politique écrite, signée par les employés et assurant le respect par les acteurs de l'entreprise qui auront un accès privilégié à l'innovation ou un accès aux étapes menant à l'enregistrement des droits, est aussi d'une utilité certaine. Celle-ci permettra de s'assurer que les collaborateurs sont conscients de l'enjeu et de donner une seconde assise pour sévir en cas de transgression. En effet, pour faire valoir la légitimité d'une protection de l'information confidentielle, l'entreprise doit être en mesure de démontrer la mise en place de mesures assurant le respect de la confidentialité et que cette information implique une certaine originalité ainsi qu'une valeur économique pour l'entreprise ou l'un de ses clients ou partenaires.

3.2 La veille technologique

La veille technologique nécessite principalement un investissement en temps. Afin de s'assurer que nos intérêts sont protégés, il faut non seulement enregistrer ses droits de propriété intellectuelle, mais veiller également à ce que personne ne les transgresse dans le but de bénéficier de notre réputation ou de notre savoir-faire. Cette surveillance sert aussi à garder un œil sur les développements, les inventions connexes et la progression du marché. Les entreprises qui ne demeurent pas à l'affût sont vite dépassées par la compétition.

Conclusion

Les avantages que peuvent apporter les droits de propriété intellectuelle sont sans contredit majeurs. Bien gérer les actifs intangibles devient l'une des clés du succès. Il est important que cet investissement ne devienne pas un fardeau, mais plutôt un tremplin pour aller plus loin. Ces droits ouvrent les portes du marché, permettent de générer des revenus et amènent une crédibilité certaine auprès du milieu financier, des affaires et de la clientèle. Il faut se préparer adéquatement à faire face à la concurrence, mais aussi gérer l'aspect interne. C'est en connaissant bien ce

potentiel et en le protégeant adéquatement que l'utilité de la propriété intellectuelle ajoute au bénéfice de l'entreprise et à la société.

*Me Charles Brassard, LL.M., avocat

**Me Isabelle Blackburn, avocate

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l., LLP

© Charles Brassard et Isabelle Blackburn 2013

Notes

1. Nicolas SAPP et Vincent BERGERON, « Les aspects stratégiques de la propriété intellectuelle pour les entreprises », dans Charline BOUCHARD (dir.), *Droit des PME*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 175, à la page 180.
2. Il y a également la *Loi sur les topographies de circuits intégrés*, L.C. 1990, c. 37, qui répond à des besoins particuliers.
3. N. SAPP et V. BERGERON, préc., note 1, à la page 181; Voir aussi : *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T-13, articles 2 et 4.
4. N. SAPP et V. BERGERON, préc., note 1, à la page 181.
5. *Id.*, à la page 182.
6. *Id.*, à la page 183.
7. *Id.*, à la page 184; Daniel GERVAIS et Elizabeth F. JUDGE avec la collab. de Mistrale GOUDREAU, *Le droit de la propriété intellectuelle*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, p.144.
8. *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. (1985), c. I-9, art. 4 et 9; *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), c. P-4, art. 27, 37 et 42.
9. N. SAPP et V. BERGERON, préc., note 1, à la page 188.
10. *Id.*, aux pages 188 et 189.
11. Marcel DUBÉ, « La protection du nom d'affaires », École du Barreau du Québec, *Entreprises et sociétés*, Collection de droit 2012-2013, vol. 9, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2012, p. 59, aux pages 66 et 67.
12. *Id.*, à la page 68.
13. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 3; M. DUBÉ, préc., note 11, à la page 68.
14. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 3, art. 19, 20 et 22.
15. Louis PAYETTE, « Les sûretés et la propriété intellectuelle », dans S.F.C.B.Q., vol. n°342, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2002)*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 5.
16. N. SAPP et V. BERGERON, préc., note 1, aux pages 189 et 190.
17. *Id.*, aux pages 191 et 192.
18. *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. 1985, c. C-42.
19. N. SAPP et V. BERGERON, préc., note 1, à la page 191.