



Marque de commerce, dessin industriel, brevet et secret commercial

Dans notre dernière chronique, nous avons abordé les contrats spéciaux dont toute entreprise prévoyante devrait connaître l'existence. En effet, chaque professionnel avisé du domaine des affaires a bien raison de vouloir se doter de tous les outils disponibles, mais encore faut-il qu'il les connaisse !

Dans cette chronique, nous abordons les différents dispositifs que le droit canadien offre pour protéger la propriété intellectuelle. Il arrive que la propriété intellectuelle, telle une simple idée ou un nom, soit en fait l'élément qui possède le plus de valeur dans une entreprise. Il est donc logique de lui accorder une attention et une protection additionnelles.

A) MARQUE DE COMMERCE

FONCTION

La marque de commerce est une marque distinctive propre à l'entreprise, qui permet d'identifier ses produits ou services au premier coup d'œil. Cette marque se retrouve soit sous forme d'un simple mot, d'un mot en lettrage stylisé, d'un logo ou même d'un signe distinctif, par exemple l'emballage du produit.

Celui qui utilise une marque n'est bien sûr pas tenu de l'enregistrer pour s'en servir. L'emploi d'une marque pendant une certaine période peut d'ailleurs établir un droit de propriété en vertu du droit coutumier.

Cependant, le fait d'enregistrer la marque crée une présomption qu'elle appartient à son propriétaire. Il est donc beaucoup plus facile, lorsque la marque est enregistrée au Canada, de faire la preuve de la propriété en cas d'usurpation. Cela permet aussi parfois d'éviter la judiciarisation d'un dossier.

Il peut également être important d'enregistrer la marque de commerce dans d'autres pays où il existe, comme au Canada, un registre des marques de commerce, si la marque y est ou y sera éventuellement utilisée.

PROCÉDURE

Pour enregistrer la marque au Canada, il faut d'abord s'assurer qu'elle respecte la *Loi sur les marques de commerce*, par exemple

en n'étant pas composée par un nom de famille ou par une indication géographique protégée. Il faut également que personne ne l'emploie déjà et qu'elle ne crée pas de confusion avec une marque déjà existante. Dans le cas contraire, le propriétaire de la marque semblable risque de s'opposer à l'enregistrement.

Une fois la demande produite, elle fera l'objet de plusieurs étapes telles que l'examen par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, la publication, puis finalement l'enregistrement.

Lorsqu'une marque de commerce est enregistrée, cela confère le droit à son propriétaire de l'utiliser dans tout le Canada, en exclusivité, et ce, pendant 15 ans. Il est même possible de renouveler l'enregistrement pour prolonger son droit d'utilisation exclusive. À noter que le propriétaire d'une marque enregistrée peut perdre l'enregistrement s'il cesse d'utiliser la marque telle qu'enregistrée.

B) DESSIN INDUSTRIEL

FONCTION

Selon la *Loi sur les dessins industriels*, un dessin industriel correspond aux « caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs ». Il s'agit donc du visuel d'un objet fini, que ce soit la forme de la carrosserie d'une voiture ou le motif d'un vêtement.

L'enregistrement d'un dessin industriel confère au propriétaire un droit exclusif de l'utiliser pendant au plus 10 ans. C'est la seule façon d'empêcher une personne d'employer les dessins d'une autre.

PROCÉDURE

Comme pour une marque de commerce, il faut d'abord être certain que le dessin

industriel envisagé n'est pas déjà enregistré ou qu'il ne peut être confondu avec un dessin déjà enregistré. Il faut donc faire une recherche étendue au sein de la base de données établie par l'Office de la propriété intellectuelle.

Le dessin doit également capter l'intérêt visuel, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être commun ou habituel. Ainsi, les « caractéristiques résultant uniquement de la fonction utilitaire d'un objet utilitaire » ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement.

La demande d'enregistrement doit être accompagnée des frais applicables, bien sûr, et des documents suivants, en sus de renseignements réglementaires : une esquisse ou une photographie du dessin, une description de celui-ci et une déclaration confirmant qu'à sa connaissance personne d'autre que le premier propriétaire du dessin n'en faisait usage lorsqu'il a été choisi.

L'enregistrement peut être fait à tout moment, sous réserve que le dessin n'ait jamais été divulgué publiquement. Une fois que le dessin est dévoilé au public, le propriétaire dispose d'un an pour enregistrer son dessin. Il faudra cependant qu'il fasse vite, puisque lorsque deux dessins identiques ou similaires font l'objet d'une demande d'enregistrement, c'est la demande antérieure qui est privilégiée. Le secret d'un dessin industriel est donc très important à garder pour ne pas voir son droit de propriété être réclaté par un autre.

C) BREVET FONCTION

Le brevet est le titre de propriété intellectuelle relatif à une invention, telle qu'un nouveau produit, une machine, une méthode de fabrication ou l'amélioration d'un de ces éléments.

Lorsqu'un brevet est enregistré, il permet à l'inventeur d'interdire la fabrication, l'emploi ou la vente de son invention, et ce, pour un maximum de 20 ans. Il constitue

ainsi un actif important utile lors de la négociation d'un emprunt. Le brevet peut également être vendu ou exploité par licence par des gens prêts à fabriquer et commercialiser l'invention en contrepartie du paiement de royalties au propriétaire du brevet.

PROCÉDURE

Pour enregistrer un brevet, il faut d'abord s'assurer que l'invention est brevetable. Pour le déterminer, on évalue d'abord si elle constitue une nouveauté. Il importe par conséquent d'effectuer une recherche parmi les brevets déjà existants. Il faut ensuite déterminer si l'invention présente un apport inventif et une utilité.

Une autre chose importante à considérer est le *timing*. En effet, un enregistrement trop précoce pourra être refusé si l'invention n'est pas encore au point. Par ailleurs, dès que l'invention est rendue publique, l'inventeur dispose d'un an pour l'enregistrer, comme pour les dessins industriels. Passé ce délai, l'invention ne respectera malheureusement plus le critère de la nouveauté. Il est d'autant plus important de garder ce critère à l'esprit que les initiatives de financement participatif (*crowdfunding*) se multiplient sur Internet, et que ce type de financement implique le dévoilement public de l'invention.

D) SECRET COMMERCIAL

Les secrets commerciaux sont des recettes ou des procédés non brevetés, puisque les gens qui les ont inventés ne veulent pas les rendre publics. Il s'agit parfois du *know-how* d'une société, de son « savoir-faire ». Ces secrets sont souvent accessibles aux employés dans le cadre de leur travail et nécessitent par conséquent une protection.

Il est impossible de les protéger autrement que par convention individuelle avec les gens qui sont en contact avec lesdits secrets. Ces contrats de confidentialité

devront par conséquent être restrictifs et, bien sûr, prévoir des pénalités proportionnelles à l'importance du secret pour la société qui l'exploite.

CONCLUSION

En conclusion, nous espérons que cette description succincte de divers outils de protection de la propriété intellectuelle vous aura éclairé, puisqu'il est souvent très facile de les confondre. Bien sûr, la présente chronique ne se veut pas un avis juridique et ne peut en rien remplacer une consultation avec un professionnel de ce domaine. ■

M^e Florence Derouet, Alepin Gauthier Avocats Inc.

DEUX QUESTIONS pour votre client

1 Saviez-vous qu'un brevet, à titre d'actif intangible, est souvent apte à générer une plus-value importante dans la valeur marchande d'une entreprise et confirme que son auteur est une personne clé ?

2 Avez-vous pensé à protéger l'entreprise d'une chute de sa valeur à l'aide d'un contrat d'assurance contre les maladies graves advenant la déclaration d'une maladie grave et irréversible chez l'auteur de ce brevet ?



Jean-Guy Grenier, BAA, CMC, Adm.A., Pl. Fin., directeur régional – Elite, Développement et Mise en marché, Assurance et Épargne pour les particuliers, Desjardins Sécurité financière, Montréal.