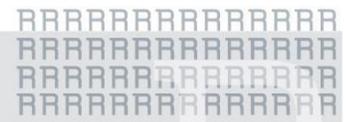




# GUIDE D'INTRODUCTION À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

ROBIC | MARQUE DE COMMERCE | BREVET | DROIT DES AFFAIRES | DESSIN INDUSTRIEL  
DROIT D'AUTEUR | LITIGE | TECHNOLOGIES ÉMERGENTES | AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES



**ROBIC, S.E.N.C.R.L**

**GUIDE D'INTRODUCTION À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

Remerciements .....	1
Introduction.....	2
Chapitre 1 - Brevets .....	4
Chapitre 2 - Dessin industriel.....	13
Chapitre 3 - Secret de commerce .....	19
Chapitre 4 - Marques de commerce .....	22
Chapitre 5 - Droit d'auteur.....	30
Chapitre 6 - Nouvelle technologie : Quelles sont les options?.....	40
Chapitre 7 - Marquage de la propriété intellectuelle.....	45
Chapitre 8 – Exemples de questions pour entamer une discussion sur la PI.....	48
Chapitre 9 – Conclusion.....	49



## Remerciements

Coordination : Mme Lyne Morin, ADRIQ  
Mme Michèle Sawchuk, ADRIQ

Rédaction du contenu : Mme Dominique Pomerleau, Robic, S.E.N.C.R.L.  
M. Alexandre Pagé, Robic, S.E.N.C.R.L.

Le présent guide se veut une compilation amendée de différentes publications antérieures de Robic, S.E.N.C.R.L., rédigées par différents auteurs, incluant Me Laurent Carrière, Me Nicolas Sapp, Me Vincent Bergeron, M. Julien Fleurance et Mme Dominique Pomerleau

Document conçu et réalisé par les avocats, agents de brevets et agents de marques de commerce du cabinet ROBIC, S.E.N.C.R.L.



## Introduction

En 2000, les 10 plus grandes entreprises par capitalisation boursière du S&P 500 étaient : General Electric, ExxonMobil, Pfizer, Citigroup, Cisco Systems, Wal-Mart Stores, Microsoft, AIG, Merck et Intel. Aujourd'hui, ces 10 plus grandes entreprises sont : Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook, Alphabet (Google), Tesla, Nvidia, Berkshire Hathaway et JP Morgan Chase, majoritairement des entreprises technologiques dont la principale source de valeur sont les actifs intangibles.

En effet, à la fin de 2020, plus de 90 %, soit plus de 21 000 milliards de dollars de la capitalisation boursière du S&P 500 provenait des actifs intangibles des entreprises.

La propriété intellectuelle (PI) fait partie de ces actifs intangibles au cœur de la stratégie d'affaires de nombreuses entreprises du 21<sup>e</sup> siècle. La PI est la protection du produit intangible de l'activité créatrice de l'esprit humain. Tout comme les actifs tangibles, la PI peut être vendue, licenciée ou encore utilisée comme sécurité pour le financement.

Pour une entreprise, la PI est un moyen d'augmenter sa valeur (par exemple, en vue d'une acquisition), de ralentir, décourager, freiner et/ou bloquer la compétition et un moyen de financement, que ce soit par la vente de licences (obtention de redevances) et/ou l'obtention de fonds de capital de risques. Parfois, un seul brevet puissant peut ouvrir les portes à un certain nombre de possibilités de financement.

Pour l'investisseur, qu'il s'agisse d'une institution financière, d'un investisseur en capital-risque ou d'un ange-prêteur, la PI d'une entreprise peut être un indicateur que celle-ci offre des produits ou des services nouveaux et/ou innovants par rapport à sa compétition, ou encore qu'elle possède un avantage compétitif sur le marché.

Malheureusement, le mythe selon lequel protéger la PI serait l'apanage des grandes entreprises et n'est pas adapté aux petites et moyennes entreprises (PME) circule toujours. Si les grandes entreprises ont de bonnes raisons d'investir dans la protection de leur PI, par exemple pour protéger leurs produits et services, décourager la concurrence et générer de nouvelles sources de revenus, il est indéniable que la PI bénéficie également aux petites et moyennes entreprises. En effet, il est prouvé que les PME qui déposent des demandes de brevet, de marques ou de dessins ou modèles sont plus susceptibles de connaître une croissance rapide et de réussir que celles qui ne le font pas<sup>1</sup>.

Le présent guide d'introduction sur la PI se veut un survol des principes fondamentaux de la PI et ne doit pas être perçu comme des conseils juridiques. Il est recommandé, dans tous les domaines du droit sur la PI, de consulter un professionnel en PI pour des conseils compréhensibles, pratiques et appliqués à une situation particulière.

Au cours des prochains chapitres, les différentes formes de PI seront abordées dont les brevets, les marques de commerce, le secret industriel, le droit d'auteur et les dessins industriels.

Pour un glossaire de la terminologie spécifique à la propriété intellectuelle employée dans ce guide d'introduction, veuillez consulter le glossaire de l'Office de la propriété intellectuelle du

---

<sup>1</sup> CRUMP Julian, « Protection de la propriété intellectuelle : générer de la valeur et de la croissance pour les petites entreprises », OMPI Magazine, 2021, en ligne : <[https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/fr/2021/01/article\\_0003.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2021/01/article_0003.html)>



Canada (OPIC) à cet effet<sup>2</sup>. D'ailleurs, l'OPIC demeure l'organisme-ressource pertinent en cas de questions additionnelles.

---

<sup>2</sup> OPIC, « Propriété intellectuelle – Glossaire », en ligne : <<https://www.ic.gc.ca/eic/siTe/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00837.html>>.



## Chapitre 1 - Brevets

### *Qu'est-ce qu'un brevet?*

Le brevet est un droit de propriété intellectuelle servant à protéger une invention. Il est octroyé par le gouvernement d'une juridiction, qui accorde au propriétaire du brevet un droit exclusif sur une période maximale de vingt (20) ans en échange d'une divulgation publique et complète de son invention. Plus particulièrement, lorsque le brevet est en vigueur, l'invention brevetée ne peut être fabriquée, vendue, importée ou utilisée sans l'accord du titulaire du brevet.

Une protection par brevet est limitée à la juridiction<sup>3</sup> dans laquelle le brevet est accordé. Ainsi, un brevet canadien n'octroiera une protection à son titulaire qu'au Canada et pas dans les autres pays. Il est donc prudent d'obtenir une protection par voie de brevets dans tous les pays où un marché substantiel existe pour l'invention brevetée en fonction du budget disponible pour la protection de celle-ci.

### *Pourquoi obtenir un brevet?*

Durant la période d'exclusivité, le propriétaire du brevet sera le seul à pouvoir empêcher des tiers de profiter de son invention. Il pourra ainsi faire fructifier l'investissement de temps et d'argent consacré à son développement. Le propriétaire peut aussi louer son droit d'exploitation par voie de licence à un tiers, et ainsi profiter de redevances.

Attention, toutefois, aux brevets antérieurs encore en vigueur qui pourraient limiter le droit du breveté à exploiter sa propre invention, même si elle est protégée par voie de brevet. En effet, l'invention brevetée pourrait être une amélioration d'une technologie existante et antérieure, faisant elle-même l'objet d'un brevet toujours en vigueur. Ainsi, le titulaire du brevet portant sur l'amélioration pourrait ne pas être en mesure de fabriquer, vendre ou utiliser son invention sans enfreindre le brevet antérieur.

**EXEMPLE :** Un inventeur pourra obtenir un brevet pour une amélioration nouvelle et inventive sur un produit existant, mais il ne pourra pas utiliser, vendre et fabriquer le produit amélioré si le brevet sur le produit original est toujours en vigueur. Par exemple, l'ajout du mécanisme d'intermittence sur des essuie-glaces (produit existant) pourrait être brevetable si le mécanisme d'intermittence est considéré comme nouveau et inventif. Toutefois, le titulaire du brevet portant sur les essuie-glaces intermittents ne pourra pas utiliser, vendre et fabriquer des essuie-glaces intermittents sans enfreindre un brevet portant sur les essuie-glaces si ce brevet est toujours en vigueur. Même s'ils sont conçus avec le mécanisme d'intermittence, des essuie-glaces intermittents sont quand même des essuie-glaces.

---

<sup>3</sup> La juridiction peut être un pays, comme le Canada et les États-Unis, ou une région, comme l'Europe et l'Eurasie.



## ***Quelle est la durée de la protection accordée par un brevet?***

Un brevet octroie une protection d'une durée maximale de vingt (20) ans<sup>4</sup>, référée comme le « terme du brevet », à compter de la date de dépôt de la demande.

## ***Quelles sont les conditions d'obtention d'un brevet?***

Sauf exception, les brevets servent à protéger les inventions dans tous les domaines technologiques. Les principales conditions à rencontrer pour obtenir un brevet sont la nouveauté, l'inventivité et l'utilité.

- **Nouveauté** : L'invention doit être nouvelle (i.e. qu'elle n'ait pas été divulguée publiquement, n'importe où dans le monde, par écrit ou oralement) au moment du dépôt de la demande. Ainsi, la nouveauté d'une invention se juge en comparant l'invention à une seule réalisation publique antérieure.
- **Inventivité** : L'invention ne doit pas être qu'une simple modification évidente qui aurait facilement pu être faite par une personne œuvrant dans le domaine concerné. L'inventivité est déterminée au vu des réalisations publiques antérieures<sup>5</sup> au moment du dépôt de la demande.
- **Utilité** : Une idée n'est pas brevetable en soi. Cependant, une réalisation concrète de cette idée peut être brevetable. L'inventeur doit donc être en mesure d'expliquer au moins une façon de réaliser et de mettre en application son invention.

Attention, les méthodes de traitement médical, les formes de vie supérieures et les méthodes d'affaires sont brevetables dans certaines juridictions seulement et, pour l'instant, ne le sont pas au Canada.

## ***Qui peut déposer une demande de brevet? À qui appartient la demande de brevet et l'éventuel brevet?***

Un brevet ne peut être obtenu que par le propriétaire des droits à cette invention (un inventeur, son employeur, un déposant, un cessionnaire ou leurs ayants droit). L'entité, c'est-à-dire la personne ou l'entreprise qui dépose une demande de brevet, est référée comme le « demandeur » ou le « titulaire » (c'est-à-dire le propriétaire de la demande ou du brevet).

Il peut arriver qu'une demande de brevet ou un brevet soit codétenu, c'est-à-dire qu'il appartient à deux entités ou plus.

Le ou les inventeurs de l'invention décrite et revendiquée dans une demande de brevet doivent être identifiés dans les documents de dépôt. Souvent, ces derniers ont une obligation de céder leurs droits dans l'invention à leur employeur et ainsi, l'employeur devient le demandeur et le titulaire.

---

<sup>4</sup> Pour les brevets américains et pour les inventions dans le domaine pharmaceutique, il arrive que le terme du brevet puisse être prolongé.

<sup>5</sup> Les réalisations publiques antérieures sont référées comme « l'art antérieur ».



Dans le cas des sous-traitants, à moins d'une entente spécifique qui stipule le contraire, ces deniers sont les propriétaires de l'invention qu'ils ont développée. Il est donc recommandé de déterminer, en amont, à qui appartiendra la PI qui sera développée dans le cadre de partenariats pouvant créer de la nouvelle PI.

### ***Quand obtenir un brevet?***

Le meilleur moment pour déposer une demande de brevet demeurera toujours avant toute divulgation publique de l'invention (i.e. communiqué de presse, affiche de congrès, conférence, annonce publicitaire, démonstration publique, offre de vente, etc., voire confidentielle à un tiers). Si l'invention a déjà été divulguée, seuls certains pays comme le Canada et les États-Unis offrent un délai de grâce d'un (1) an<sup>6</sup>.

### ***Comment obtenir un brevet?***

Pour protéger une invention par voie de brevet, une demande doit être déposée dans toutes les juridictions dans lesquelles une protection est désirée. Ainsi, pour obtenir un brevet au Canada, une demande de brevet doit être déposée auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'OPIC).

Les principales étapes sont résumées plus bas et sont en lien avec la figure 1, reproduite ci-dessous. Il s'agit d'une feuille de route pour le dépôt et la poursuite d'une demande de brevet. Il est à noter que des stratégies alternatives et/ou complémentaires peuvent être développées en fonction des besoins spécifiques du demandeur.

- Évaluation de la brevetabilité

La première étape, généralement recommandée, consiste à identifier les éléments clés de l'invention et à évaluer son potentiel de brevetabilité, notamment grâce à une recherche en brevetabilité. Cette étape est importante puisqu'elle détermine ce qui fera l'objet de la protection recherchée dans les revendications <sup>7</sup> accompagnant la demande de brevet. L'étude en brevetabilité peut être réalisée avant la rédaction et le dépôt de la demande de brevet prioritaire. De manière alternative, elle peut être réalisée dans les neuf (9) mois suivant le dépôt de la demande de brevet « prioritaire » <sup>8</sup> et avant le dépôt de la ou des demandes de brevet « régulières » <sup>9</sup>. Finalement, elle peut être omise si le demandeur est certain du potentiel brevetable de son invention.

- Rédaction de la demande prioritaire

Par la suite, une demande de brevet est rédigée par un agent de brevets. À partir des informations et des dessins fournis par les inventeurs, l'agent de brevets élabore une spécification conçue de

<sup>6</sup> Dans certaines juridictions, la période de grâce est de six (6) mois. L'Europe requiert une nouveauté absolue, c'est-à-dire aucune divulgation publique de l'invention avant le dépôt d'une première demande de brevet pour protéger celle-ci, soit avant le dépôt de la demande prioritaire.

<sup>7</sup> Les revendications délimitent la portée du droit exclusif que le demandeur demande auprès du Bureau des brevets pour son invention. La portée de ces revendications fera l'objet d'une négociation entre le demandeur et l'examineur du Bureau des brevets au cours de la procédure d'examen. Une fois le brevet délivré, l'analyse des revendications permet de déterminer la portée du droit exclusif conféré par le brevet et ce qu'il est interdit de fabriquer, utiliser et vendre pour ne pas être en contrefaçon du brevet.

<sup>8</sup> La demande de brevet prioritaire est la première demande de brevet rédigée et déposée pour protéger une invention.

<sup>9</sup> La demande de brevet régulière, ou complète, est une demande qui est prête à être examinée par un examinateur du Bureau des brevets. Elle inclut un jeu complet de revendications définissant la portée du droit exclusif demandé pour une invention.



façon à protéger l'invention en tentant de limiter les possibilités pour les contrefacteurs de contourner l'éventuel brevet. Les coûts à prévoir pour la rédaction de la demande varient, selon l'ampleur des travaux de rédaction, le nombre de dessins, la complexité de l'invention et son domaine technologique. La même demande peut être déposée dans plus d'un pays. Certaines modifications formelles et des traductions, qui nécessitent des frais supplémentaires, sont à prévoir pour certains pays. Des programmes fédéraux et/ou provinciaux peuvent couvrir certains des frais encourus dans le processus d'obtention d'un brevet.

- Le dépôt de la demande de brevet prioritaire

Si l'invention n'a fait l'objet d'aucune divulgation publique, il est possible de déposer la demande prioritaire en tant que demande de brevet provisoire. Une demande de brevet provisoire est normalement déposée au Bureau des brevets américain, mais elle peut être déposée dans la majorité des juridictions, dont le Canada. Elle n'est pas publiée ni évaluée par un examinateur pour l'obtention d'un brevet. Elle permet au demandeur de publier ou de divulguer son innovation sans craindre qu'un tiers ne tente de la faire breveter dans l'intervalle, à condition, bien entendu, que le demandeur complète la procédure de brevet dans les douze (12) mois suivant ce dépôt initial. Elle inclut toute l'information disponible sur l'innovation au moment du dépôt, en tenant compte de son stade d'évolution, mais elle est moins formelle qu'une demande régulière, ce qui la rend moins dispendieuse. Elle octroie du temps au demandeur pour cibler son marché et cerner la valeur de son invention.

De manière alternative, si l'invention est en forme définitive, il est possible de déposer directement la demande prioritaire en tant que demande de brevet régulière (ou complète) dans les juridictions d'intérêt. Cette stratégie peut être également recommandée dans les situations où l'invention n'a fait l'objet d'aucune divulgation publique avant le dépôt d'une demande prioritaire et/ou si le demandeur désire avoir un premier brevet délivré rapidement pour son invention.

Le dépôt de la demande de brevet prioritaire, de type « provisoire » ou « régulière », établit une « date de priorité » pour l'invention. Il faut savoir que, dans la majorité des juridictions, le brevet est accordé au premier inventeur qui dépose une demande de brevet pour une invention. Dans certains domaines technologiques, le processus est une course au brevet!

Il est important de savoir qu'aucune nouvelle matière ne peut être ajoutée à une demande de brevet après son dépôt. Ainsi, si un demandeur désire ajouter de la nouvelle matière, une nouvelle demande de brevet devra être rédigée et déposée. Si l'ajout de la nouvelle matière est requis dans les douze (12) mois suivant le dépôt de la demande de brevet prioritaire de type « provisoire », la nouvelle matière pourra être ajoutée au moment de la rédaction de la demande de brevet régulière.

- La rédaction de demande(s) de brevet régulière(s) et complémentaire(s)

Si la demande de brevet prioritaire est de type provisoire, l'étape suivante consiste à rédiger et déposer une demande de brevet régulière qui tient compte des développements survenus depuis le dépôt de la demande de brevet prioritaire.

Encore en collaboration avec l'agent de brevets, le texte de la demande de brevet prioritaire sera bonifié pour inclure toutes les nouvelles réalisations et modifications apportées à l'invention depuis le dépôt de la demande prioritaire. Ainsi, les frais à prévoir pour la rédaction de la demande



de brevet régulière varient selon les modifications apportées à la technologie depuis le dépôt de la demande provisoire. Une attention particulière sera apportée à ne rien oublier, car aucune nouvelle matière ne pourra être ajoutée après le dépôt de cette demande.

La ou les demande(s) de brevet régulière(s) déposée(s) après la demande prioritaire revendiquera(ont) la date de priorité obtenue lors du dépôt de la demande prioritaire.

- Le dépôt des demande(s) de brevet régulière(s)

Selon la stratégie de commercialisation, deux stratégies de dépôt de la demande de brevet régulière sont possibles. Peu importe la stratégie sélectionnée, le dépôt doit être réalisé au plus tard dans les douze (12) mois suivant la date de dépôt de la demande prioritaire.

Premièrement, si la stratégie de développement de la technologie est déjà déterminée, c'est-à-dire que le demandeur connaît précisément les juridictions dans lesquels il désire obtenir une protection pour son invention, il est possible de procéder directement au dépôt de la demande de brevet régulière dans les juridictions d'intérêt (par exemple, le Canada, les États-Unis ou encore l'Europe). Les frais à prévoir pour cette étape varient selon le nombre et la nature des juridictions choisies par le demandeur.

En revanche, si le demandeur désire retarder la détermination des juridictions dans lesquels il désire déposer des demandes de brevet, il est possible de déposer la demande de brevet régulière en tant que « demande de brevet internationale » (PCT : *Patent Cooperation Treaty*). Le dépôt d'une demande de brevet internationale peut également être avantageux si le demandeur désire obtenir une protection dans un grand nombre de pays. La demande de brevet internationale octroie une date de dépôt valable pour obtenir un brevet dans plus de 156 pays. Plus de détails sur la demande de brevet internationale se trouvent dans les paragraphes ci-dessous.

Il faut savoir qu'il n'existe pas de brevet international et que le demandeur devra éventuellement déposer une demande de brevet dans chacune des juridictions dans lesquelles il désire obtenir une protection.

- La demande de brevet internationale (PCT)

Une demande PCT est une demande de brevet internationale déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (*Patent Cooperation Treaty*), une convention internationale qui permet de conserver la possibilité de protéger une invention par brevet dans plusieurs pays par le dépôt initial d'une seule demande de brevet, dite « internationale ».

Le dépôt d'une demande internationale permet de retarder le moment où un dépôt national ou régional doit être fait dans chaque pays/région où une protection est désirée jusqu'à 30/31 mois de la date de priorité. Cette période est référée comme étant la « phase internationale » de la procédure d'examen.

Durant cette phase internationale, un rapport de recherche de « l'art antérieur »<sup>10</sup> est produit. À la suite de la réception de ce rapport, il est possible d'amender les revendications contenues dans la demande de brevet et/ou de demander qu'un examen préliminaire international soit réalisé sur

<sup>10</sup> L'art antérieur désigne l'ensemble de l'information et des documents divulgués publiquement pertinent à la brevetabilité d'une invention et avant la date de dépôt de la demande de brevet prioritaire.



la demande. Ces étapes sont facultatives et ont pour objectif de préparer la demande pour l'examen dans chaque juridiction d'intérêt.

Le dépôt d'une demande PCT permet essentiellement de simplifier les procédures de dépôt à court terme et de gagner du temps en différant la date limite pour le choix final des juridictions dans lesquels une protection par brevet est souhaitée. Durant cette période, le demandeur peut, par exemple, compléter des essais, tests ou analyses supplémentaires, trouver des fournisseurs à l'étranger ou chercher du financement pour la mise en marché, tout en se gardant la possibilité d'obtenir des brevets dans un grand nombre de juridictions.

Une demande PCT peut être la demande prioritaire, soit la première demande de brevet déposée pour une invention. Alternativement, le demandeur peut choisir de déposer la demande PCT à l'intérieur d'un délai de douze (12) mois suivant le dépôt de la demande prioritaire.

Comme mentionné ci-dessus, puisqu'il n'existe pas de « brevet international », la demande de brevet internationale devra être déposée dans les juridictions sélectionnées, c'est-à-dire qu'elle devra entrer en phase nationale/régionale, avant l'échéance de 30/31 mois<sup>11</sup> à partir de la date de priorité.

- La poursuite de la demande de brevet et la délivrance du brevet

La procédure d'examen, qui suit le dépôt de la demande de brevet, est connue sous le terme de « la poursuite de la demande ». Ainsi, la demande de brevet est examinée par un examinateur dans chacun des pays/régions où elle est déposée. Il est courant de voir sa demande initialement rejetée parce que l'examinateur considère que l'invention telle que revendiquée n'est pas brevetable. En effet, il est possible que les revendications, qui déterminent la portée du droit exclusif conféré par un brevet, ne répondent pas aux exigences de la Loi ou que leur portée soit trop large par rapport aux technologies antérieures. S'ensuit alors un ou plusieurs échanges d'arguments entre l'agent de brevets et l'examinateur pour convaincre ce dernier que la demande respecte tous les critères de brevetabilité et/ou modifier la portée des revendications, si nécessaire. Les références citées, les arguments et la protection obtenus peuvent varier d'une juridiction à l'autre. Il existe différentes façons pour accélérer ou ralentir la poursuite d'une demande de brevet, selon le cas et la juridiction.

Lorsque l'examinateur est d'avis que la demande répond à tous les critères de brevetabilité, le Bureau des brevets émet un avis d'acceptation et le brevet est accordé à la suite du paiement d'une taxe gouvernementale de délivrance.

Les étapes de la procédure d'examen résumée ci-dessus sont celles que l'on retrouve dans la majorité des situations. Toutefois, il arrive que l'examen de certaines demandes de brevet requière des étapes et/ou des délais supplémentaires.

---

<sup>11</sup> L'échéance pour entrer en phase nationale/régionale varie selon les juridictions. Pour le Canada et les États-Unis, cette étape doit être réalisée dans les trente (30) mois de la date de priorité.

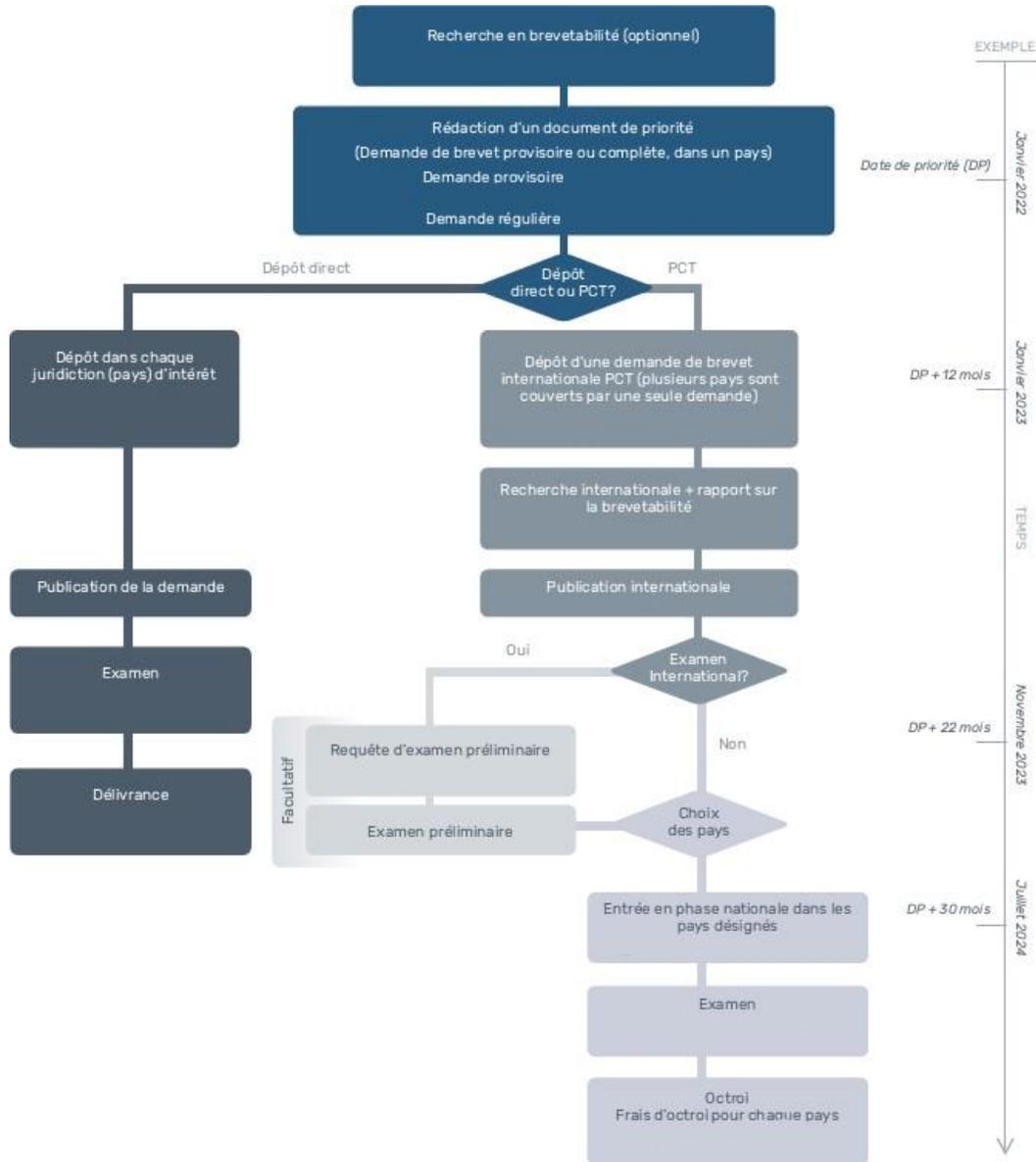
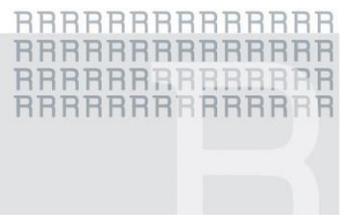


Figure 1 : Feuille de route pour le dépôt et la poursuite de demandes de brevet.

### Où déposer une demande de brevet?

Comme mentionné précédemment, un brevet n'est valable que dans la juridiction où il est obtenu et maintenu en vigueur. Il faut donc déposer la demande de brevet dans chaque juridiction (pays et/ou région) où une protection est souhaitée, en fonction du budget disponible à la protection de l'invention. À l'inverse, l'invention pourra être exploitée en marché libre dans toutes les juridictions où un brevet n'est pas obtenu. Il revient à chaque déposant de connaître son marché et de déterminer quelles sont les juridictions où la protection est importante.



Il n'est cependant pas nécessaire de décider des juridictions à protéger dès la rédaction de la demande de brevet. Comme mentionné ci-dessus, une demande prioritaire peut être déposée dans un seul pays afin d'établir une date de priorité, permettant de bénéficier d'un délai de douze (12) mois pour poursuivre la procédure de dépôt et ainsi étendre la protection à d'autres juridictions, sous réserve que l'invention n'ait pas été divulguée publiquement avant le dépôt de la demande prioritaire.

À l'expiration de la période de douze (12) mois suivant la date de priorité, une demande complète dite « régulière » doit être déposée dans chacun des pays ou régions où une protection est recherchée (par exemple : Canada, Europe, États-Unis), à moins que la demande n'opte pour une demande internationale (PCT), qui permet de reporter (jusqu'à trente (30) mois de la date de priorité) le choix des pays où la demande sera éventuellement examinée parmi plus de 150 pays.

Aussi, certains pays se sont regroupés (comme en Europe, en Afrique ou en Eurasie) afin de faciliter la procédure d'obtention d'un brevet. Par exemple, un demandeur peut déposer une seule demande de brevet auprès de l'Office européen des brevets (OEB) afin d'avoir une procédure d'examen unique et l'éventuel brevet pourra être validé, soit prendre effet, dans la trentaine de pays membres de la Convention sur le brevet européen.

### ***Quels sont les coûts associés à l'obtention d'un brevet?***

Chaque demande de brevet est unique et le temps à consacrer pour sa rédaction et son obtention peut varier énormément selon le type et la complexité de l'invention et selon les informations fournies par le déposant/inventeur. Il en va de même des frais pour déposer une demande de brevet dans différentes juridictions, lesquels peuvent dépendre du nombre de pages, du nombre de revendications et des frais pour répondre aux rapports d'examen, lesquels dépendent notamment de la nature des objections, de la complexité de la réponse et de la portée de la protection souhaitée (large ou étroite). Chaque stratégie étant particulière, il est donc impossible d'estimer avec précision le coût total pour l'obtention d'un brevet.

Aussi, la plupart des juridictions exigent aussi le paiement de taxes gouvernementales, sur une base annuelle, pour maintenir les demandes de brevet et les brevets en vigueur. Aux États-Unis, les échéances pour le paiement des taxes gouvernementales de maintien sont 3 ½, 7 ½ et 11 ½ ans après la date de délivrance du brevet.



## *Quelques points clés sur les brevets*

- Durée maximale de la protection : vingt (20) ans.
- Il n'existe pas de « brevet international » et des demandes de brevet doivent être déposées dans chaque juridiction où une protection est désirée.
- Les actes de contrefaçon sont la vente, l'utilisation, la fabrication et l'importation.
- Un brevet est un droit d'exclure les tiers de vendre, d'utiliser, de fabriquer et d'importer l'invention brevetée, mais il n'est pas une garantie de la libre fabrication d'une technologie incluant l'invention brevetée. La brevetabilité et la liberté d'exploitation sont deux notions distinctes.
- Les principaux critères de brevetabilité sont la nouveauté, l'inventivité et l'utilité.
- Il est important de déposer une demande de brevet avant toute divulgation publique de l'invention. Si une divulgation publique survient avant le dépôt de la première demande de brevet, les demandeurs disposent de douze (12) mois pour déposer des demandes de brevet au Canada et aux États-Unis.
- Dans le cadre de partenariats pour le développement de technologies, il est important de déterminer, en amont, qui sera le ou les propriétaires des inventions qui pourraient être créées.
- Il existe des stratégies pour reporter les frais de protection et le choix des juridictions dans lesquelles une protection par voie de brevet sera demandée.
- Il n'existe pas de brevet international qui découle d'une demande de brevet internationale. La sélection finale des juridictions dans lesquelles une demande de brevet est déposée doit être faite dans les 30/31 mois de la date de priorité.
- Toute personne peut déposer une demande de brevet et la publication d'une demande de brevet n'est pas une garantie qu'un brevet sera délivré. Les demandes de brevet sont examinées par des examinateurs dans chaque juridiction où une protection par voie de brevet est demandée.
- Des taxes de maintien doivent être acquittées pour conserver les demandes de brevet en instance et/ou les brevets en vigueur. Il est donc important de vérifier si les taxes de maintien applicables ont été acquittées avant de conclure du statut d'une demande ou d'un brevet, même si le terme de vingt (20) ans du brevet n'est pas échu.



## Chapitre 2 - Dessin industriel

Entre les années 2011 et 2018, une bataille juridique opposant les géants Apple™ et Samsung™ a souvent fait les manchettes. Ce combat a frappé l'imaginaire, notamment en raison des énormes sommes d'argent accordées en dommages et intérêts, sommes s'élevant jusqu'à plus d'un milliard de dollars, dans un jugement rendu en 2012 (bien que revues à la baisse par la suite). Dans les médias, cette saga a souvent été qualifiée de « Guerre des brevets » bien que, dans les faits, plusieurs des procès impliquaient une combinaison d'éléments brevetés et d'éléments protégés par dessins industriels. En résumé, la querelle entre les deux sociétés a débuté en 2011 aux États-Unis lorsqu'Apple a accusé Samsung de copier le design de ses iPhone® et d'utiliser des fonctionnalités logicielles brevetées pour interagir avec l'utilisateur. Les dessins industriels en question, référés comme design patents aux États-Unis, portaient notamment sur les coins arrondis et l'écran affichant les icônes des applications dans une grille.

Cette confusion auprès des médias rapportant les litiges en cours s'explique à la fois par une méconnaissance de cet outil de protection qu'est le dessin industriel et par la mésinterprétation du terme *Design Patents* utilisé aux États-Unis pour désigner les dessins industriels.

### ***Qu'est-ce qu'un dessin industriel?***

Un dessin industriel vise les caractéristiques visuelles d'un objet fini, ou une combinaison de caractéristiques, en ce qui touche sa forme, sa configuration, ses éléments décoratifs ou son motif. Cet objet fini peut être un article qui est fabriqué à la main ou à l'aide d'un outil ou d'une machine.

### ***Quelle est la différence entre un dessin industriel et un brevet?***

Un dessin protège les caractéristiques visuelles d'un article alors qu'un brevet protège les caractéristiques fonctionnelles de l'article. Un article peut donc faire l'objet à la fois d'une demande de dessin visant son apparence et d'une demande de brevet visant sa fonction utilitaire.

Quand protéger un produit par l'enregistrement d'un dessin industriel et quelle est la valeur stratégique d'un dessin industriel?

L'enregistrement d'un dessin industriel est approprié lorsqu'un produit possède un aspect esthétique original particulièrement intéressant ou distinctif. Une telle protection offre un avantage concurrentiel indéniable puisque l'apparence d'un produit permet couramment de le distinguer des produits des concurrents, et influence les consommateurs lors de leurs achats.

### ***Quelle est la durée de la protection accordée par un dessin industriel?***

Au Canada et aux États-Unis, la durée de la protection est présentement de quinze (15) ans à compter de la date d'enregistrement. Au Canada, une taxe de renouvellement doit être acquittée après un premier terme de cinq (5) ans. Pour un dessin communautaire enregistré en Europe, la durée de la protection peut s'étendre jusqu'à une durée maximale de vingt-cinq (25) ans, avec des taxes de renouvellement à acquitter après chaque période de cinq (5) ans.



## ***Pourquoi obtenir un dessin industriel?***

L'enregistrement d'un dessin au Canada ou dans toute autre juridiction confère au propriétaire du dessin un droit exclusif sur le territoire en question. Ainsi, pendant l'existence de l'enregistrement, il est interdit, sans l'autorisation du propriétaire du dessin, de fabriquer, d'importer à des fins commerciales ou de vendre, de louer ou d'offrir ou d'exposer en vue de la vente ou la location un produit pour lequel un dessin a été enregistré et auquel est appliqué le dessin, ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci.

## ***Avantage méconnu de procéder à l'enregistrement d'un dessin industriel***

L'enregistrement d'un dessin industriel offre un droit positif d'exploitation. En effet, une personne qui commercialise un produit protégé par un dessin enregistré et qui est accusée de violer un dessin antérieurement enregistré pourrait en défense invoquer son propre enregistrement. Il peut donc être avantageux d'obtenir l'enregistrement d'un dessin comme stratégie défensive contre un éventuel recours en contrefaçon d'un enregistrement antérieur.

## ***Quelles sont les conditions pour obtenir un dessin industriel?***

Un dessin doit être original et nouveau afin d'être enregistrable. Un dessin est nouveau si le même dessin (ou l'article fabriqué à partir du dessin), ou un dessin ne différant pas de façon importante, n'a pas fait l'objet d'une divulgation publique par le demandeur plus de douze (12) mois avant la date de dépôt. De plus, le dessin ou un produit fabriqué à partir du dessin ne doit pas avoir fait l'objet d'une divulgation publique d'un tiers avant la date de dépôt. Le dessin doit aussi viser des caractéristiques autres que celles résultant de la fonction utilitaire du produit. Dès qu'un dessin vise au moins une caractéristique visuelle qui relève de l'apparence du produit, et non pas de sa fonction, ce dessin peut être enregistrable. Il est en principe possible de protéger par dessin un produit qui est visible à un moment quelconque de sa commercialisation.

## ***Est-ce que le dessin industriel protège la couleur?***

Une couleur, en elle-même, n'est pas protégeable par l'enregistrement d'un dessin industriel. Toutefois, la couleur peut faire partie d'une combinaison de caractéristiques constituant un dessin. Par exemple, sous réserve de la nouveauté et de l'originalité du dessin, il serait possible de protéger, par l'enregistrement d'un dessin industriel, la forme et la configuration d'un distributeur de savon de couleur orange.

## ***Quand déposer une demande de dessin industriel?***

De façon similaire au brevet, il convient de déposer une demande pour un dessin industriel avant toute divulgation publique de celle-ci pour respecter le critère d'enregistrabilité de la nouveauté.

Certaines juridictions, comme le Canada, les États-Unis et l'Union européenne, accordent un délai de grâce d'un (1) an entre la première divulgation publique du produit et la date à laquelle une demande d'enregistrement est déposée. Dans d'autres juridictions, il est cependant impossible d'obtenir un enregistrement valide si le produit a été publiquement divulgué avant la date de dépôt d'une première demande. Ainsi, si le dessin a déjà fait l'objet d'une divulgation publique, ou si l'article a fait l'objet d'une vente ou d'une offre de vente, il est important de mentionner au spécialiste en PI au dossier la date exacte et le lieu où l'un de ces événements s'est produit pour la première fois.



## ***À qui appartient le dessin industriel?***

L'auteur du dessin en est le premier propriétaire. Si le ou les auteurs ont réalisé le dessin pour une autre personne et pour une compensation monétaire, le premier propriétaire est alors cette autre personne. Le ou les propriétaires du dessin doivent être nommés comme demandeurs lors du dépôt de la demande.

Dans un cas où le demandeur n'est pas l'auteur, bien qu'aucune cession ne soit nécessaire au Canada pour déposer la demande au nom du demandeur, il est généralement recommandé de préparer et d'obtenir une cession de l'auteur au demandeur pour s'assurer de conforter les droits du demandeur. Certaines juridictions, comme les États-Unis, exigent notamment de déposer une cession pour régulariser la chaîne de titres.

## ***Comment obtenir un dessin industriel?***

Les principales étapes sont résumées plus bas et sont en lien avec la figure 2 reproduite ci-dessous. Il s'agit d'une feuille de route pour le dépôt et la poursuite d'une demande de dessin industriel.

La première étape est la préparation d'une demande et l'élaboration d'esquisses réglementaires. La demande doit viser un dessin ou des variantes d'un dessin. Les esquisses sont préparées par des dessinateurs spécialisés à partir de fichiers informatiques de type Solidworks® incluant une représentation du produit, des photographies ou des dessins du produit. Les figures doivent faire ressortir les caractéristiques visuelles à protéger, en l'occurrence la forme, la configuration, les éléments décoratifs et/ou le motif. Bien qu'il soit aussi possible de préparer des photographies, il est préférable d'utiliser des esquisses puisque des photographies ne sont pas acceptées dans toutes les juridictions. Habituellement, les esquisses comprennent sept vues du produit.

Au Canada, la demande est réputée viser l'ensemble des caractéristiques visuelles du dessin (la forme, la configuration, les éléments décoratifs et le motif). Il est possible de montrer les principales caractéristiques du dessin en traits pleins et d'utiliser des traits pointillés pour montrer des caractéristiques qui ne font pas partie du dessin. De plus, la demande peut comprendre une description afin de mieux définir la protection visée en y identifiant les caractéristiques visuelles importantes, distinctives et originales du dessin.

La deuxième étape est le dépôt de la demande dans la ou les juridictions (pays et/ou régions) où une protection est désirée. Tout comme en matière de brevets, il est possible de déposer une première demande de dessin industriel dans une première juridiction, soit la demande prioritaire, et de déposer des demandes correspondantes (ou complémentaires) à cette demande prioritaire dans les autres juridictions d'intérêt dans les six (6) mois suivant la date de dépôt de la demande prioritaire afin d'en revendiquer la date de priorité.

La troisième étape est l'examen de la demande par un examinateur de la juridiction concernée. Au Canada, l'examen commence environ entre neuf (9) et douze (12) mois après le dépôt de la demande. Le rôle de l'examinateur n'est pas de juger de la qualité ou du mérite de l'apparence du dessin, mais plutôt de s'assurer que la demande répond au critère de l'originalité et aux exigences de forme.

Il faut noter qu'il y a toujours un risque que la demande soit refusée. Par exemple, l'examinateur peut considérer que les caractéristiques visuelles du produit ne sont pas nouvelles/originales, ou



ne sont pas suffisamment différentes, pour se distinguer de l'art antérieur. L'examineur produira alors un rapport d'examen et une réponse devra être déposée dans un délai prescrit. Si aucune réponse n'est déposée, la demande sera considérée comme abandonnée.

Enfin, la quatrième étape est la délivrance d'un avis d'enregistrement lorsque l'examineur considère que la demande répond à tous les critères. Au Canada, le dessin est enregistré sans qu'il soit nécessaire de verser une taxe gouvernementale de délivrance, ce qui n'est pas le cas dans toutes les juridictions, notamment aux États-Unis.

Les paragraphes ci-dessus n'exposent que les principales étapes et il peut y avoir des étapes ou des délais supplémentaires dans certains cas.

### ***Où déposer une demande pour un dessin industriel?***

Comme en matière de brevets, un enregistrement n'est valable que dans la juridiction où il est obtenu, et il faut normalement déposer une demande dans chaque juridiction où une protection est désirée. Lorsqu'une première demande est déposée, il est possible de déposer des demandes dans d'autres juridictions en revendiquant la priorité du premier dépôt, et ce, dans un délai de six (6) mois. La date de dépôt de la première demande sera alors la « date de priorité » des demandes déposées dans les autres juridictions. Les esquisses de la première demande peuvent habituellement être utilisées pour les autres juridictions.

Par exemple, un demandeur peut déposer sa demande prioritaire au Canada et, six (6) mois plus tard, déposer des demandes de dessin industriel en Europe et aux États-Unis en revendiquant la date de priorité de la demande déposée au Canada. Cette stratégie permet de reporter les frais associés au dépôt des demandes en Europe et aux États-Unis tout en bénéficiant de la date de priorité obtenue par la demande déposée au Canada.



- **L'Arrangement de La Haye**

Depuis le 5 novembre 2018, le Canada fait partie de l'Arrangement de La Haye, ce qui permet aux entreprises et résidents canadiens de déposer une seule demande auprès du Bureau international de l'OMPI et de payer les taxes internationales et la ou les taxes de désignation pour chaque juridiction visée. Ainsi, lorsqu'un demandeur désire protéger son ou ses dessins dans plusieurs juridictions membres de l'Arrangement de La Haye comme le Canada, les États-Unis et/ou l'Union européenne, il peut être avantageux de déposer une demande internationale au lieu de déposer des demandes dans chacune des juridictions visées.

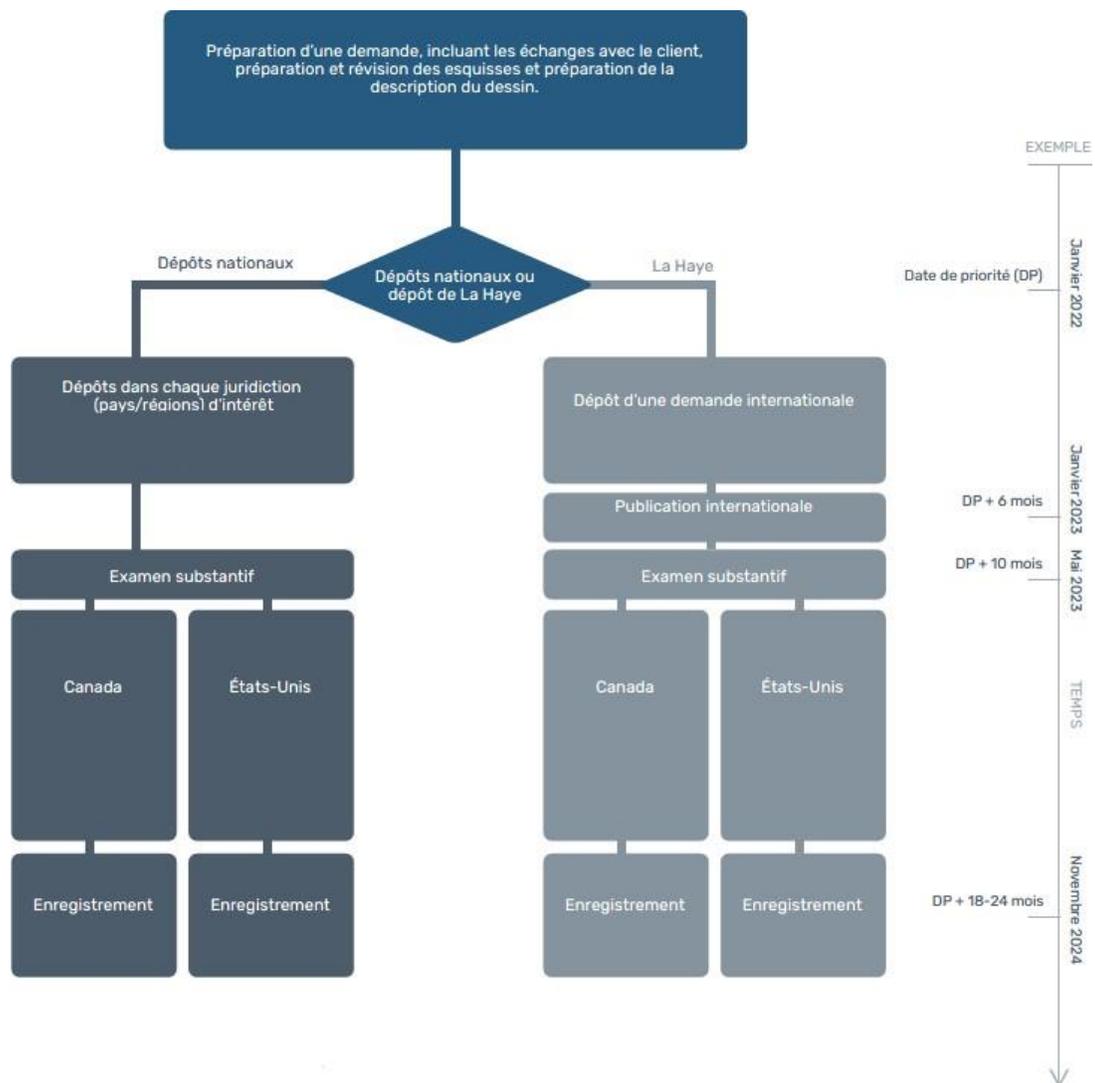


Figure 2 : Feuille de route pour le dépôt et la poursuite de demandes de dessin industriel.



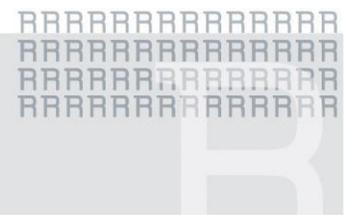
## ***Quels sont les recours en cas de contrefaçon d'un dessin industriel enregistré?***

Aucun recours en contrefaçon ne peut être entrepris avant l'enregistrement du dessin et ce n'est qu'après l'enregistrement que des procédures judiciaires peuvent débuter. Pour établir s'il y a ou non contrefaçon, il faut effectuer une analyse comparative du dessin et du produit du défendeur pour déterminer si ce produit reprend le dessin, ou si ce produit ne diffère pas de façon importante du dessin.

Plus le dessin se distingue de l'art antérieur, plus il devrait bénéficier d'une protection de portée large. Si les différences qui existent entre le dessin et le produit du défendeur sont moindres que celles qui existent entre le dessin et l'art antérieur, il est possible de conclure qu'il y a contrefaçon.

## ***Quelques points clés sur les dessins industriels***

- Durée maximale de la protection : quinze (15) ans au Canada et aux États-Unis et vingt-cinq (25) en Europe.
- Il n'existe pas de « dessin industriel international » et des demandes doivent être déposées dans chaque juridiction où une protection est désirée.
- Les actes de contrefaçon sont la vente, l'utilisation, la fabrication et l'importation.
- Les principaux critères d'enregistrabilité d'un dessin industriel sont la nouveauté et l'originalité.
- Il est important de déposer une demande de dessin industriel avant toute divulgation publique de l'invention. Si une divulgation publique survient avant le dépôt de la première demande de dessin industriel, les demandeurs disposent de douze (12) mois pour déposer des demandes au Canada, aux États-Unis et en Europe.
- Il existe des stratégies pour reporter les frais de protection et le choix des juridictions dans lesquelles une protection par voie de dessin industriel sera demandée.



## Chapitre 3 - Secret de commerce

### *Un secret de commerce, c'est quoi?*

Le « secret commercial », « secret de commerce », ou *trade secret* en anglais, sont des renseignements de nature commerciale qui ont une valeur en raison de leur caractère secret. Le secret de commerce peut être défini comme une information

- a) qui n'est pas généralement connue dans l'industrie ou facilement accessible;
- b) qui a une valeur commerciale;
- c) pour laquelle son propriétaire prend des mesures pour la garder secrète.

Le secret commercial inclut le secret industriel, qui peut se résumer, de manière générale, par la présence de connaissances techniques transmissibles, non immédiatement accessibles au public. On peut également dire que le secret industriel désigne de l'information technique, y compris, entre autres, un modèle, une compilation, un programme, une méthode, une technique ou un procédé, ou une information contenue ou incorporée à un dispositif ou mécanisme qui a une valeur du fait qu'elle n'est généralement pas connue et qu'elle a fait l'objet d'efforts raisonnables, vu les circonstances, pour en préserver le secret.

Les recettes du Coca-Cola®, du poulet frit Kentucky et du WD-40® ainsi que l'algorithme de recherche de Google® font partie des secrets commerciaux les plus célèbres.

### *Quels sont les exemples de secrets commerciaux?*

On peut penser aux listes de clients, aux plans de marketing, aux techniques de fabrication, aux résultats de recherche de tout genre, à une recette ou à un procédé chimique, etc.

### *Pourquoi privilégier le secret de commerce par rapport au brevet?*

L'avantage du secret commercial sur d'autres formes statutaires de protection apparaît de sa définition même: c'est son caractère secret. Le droit des brevets exige du breveté qu'il dévoile pleinement son invention au public, de telle sorte qu'à la fin du monopole, tous y auront accès. De plus, si aucun brevet n'est délivré pour la demande de brevet déposée et publiée, la technologie décrite dans la demande devient du domaine public, sans aucun droit exclusif pour le demandeur.

Or, l'essence même du secret de commerce (incluant le secret industriel), c'est qu'on le garde du public. De fait, la valeur même du secret de commerce sera perdue dès que connue.

Le droit des brevets est limité quant à son objet : il couvre toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matière, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté, de l'utilité et de la non-évidence pour l'homme de l'art<sup>12</sup>.

Ce qui peut faire l'objet d'un secret de commerce comprend ce qui peut faire l'objet d'un brevet, sans y être cependant limité. Il en résulte, par exemple, que le savoir-faire (ou *know-how*), la

---

<sup>12</sup> « L'homme de l'art » ou la « personne versée dans l'art » est la personne ayant des connaissances dans le domaine scientifique dont relève l'invention, soit un praticien du domaine technique concerné, qui dispose de connaissances et d'aptitudes moyennes (homme du métier de compétence moyenne).



compilation de données et l'information commerciale, lesquels ne sont pas protégeables par brevet, peuvent être néanmoins protégés par secret de commerce. De plus, ce qui fait l'objet du secret de commerce n'a pas à être nouveau ou inventif pour être protégeable. Il suffit qu'il se démarque suffisamment de ce qui est généralement connu dans une industrie donnée.

Il se peut même que pour des raisons stratégiques ou économiques, la protection par brevet soit délaissée au profit du maintien d'un secret de commerce. Certaines entreprises décident sciemment de ne pas faire breveter leurs inventions. Par exemple, une telle stratégie pourrait être préconisée si la vie du produit est inférieure au temps que cela prendra pour obtenir le brevet, que le coût de protection par brevet d'une invention/amélioration particulière est trop élevé par rapport au profit que l'on pourra en tirer ou que l'on désire préserver la confidentialité du savoir-faire qui entoure une invention autrement brevetable.

### **Comment protéger un secret de commerce?**

Au Canada, contrairement au brevet, droit d'auteur et marque de commerce, il n'existe aucune loi fédérale ou provinciale particulière pour les secrets de commerce. Au Québec, la législation relative aux secrets dépend du droit civil (i.e., le Code civil du Québec), par l'application de principes de droit des contrats comme la violation de contrat ou l'abus de confiance. Il existe également des dispositions pertinentes dans le *Code criminel* du Canada<sup>13</sup>. Contrairement à certains autres types de propriété intellectuelle, il n'existe pas de processus officiel de protection d'un secret commercial.

La protection d'un secret commercial dépend des mesures de contrôle adoptées. En voici quelques exemples :

- a) Tous les secrets de commerce devraient être réduits sous une forme matérielle quelconque.
- b) Toute la documentation entourant un secret de commerce devrait être entreposée dans un endroit sûr.
- c) Seules quelques personnes sélectionnées devraient avoir accès à cette documentation et au secret lui-même.
- d) Les secrets commerciaux ne devraient être accessibles que dans une zone désignée, de façon à faciliter la surveillance de sa non-diffusion.
- e) La circulation de tiers dans l'entreprise devrait être monitorée et sous surveillance.
- f) Toute communication d'une entreprise devrait être revue pour fins de s'assurer qu'elles ne dévoileront pas - même par inadvertance - un secret commercial
- g) Tous les employés devraient être informés régulièrement de l'importance du secret commercial pour l'entreprise et de leur obligation de confidentialité à l'égard de celui-ci.
- h) Les contrats d'emploi (ainsi que ceux d'approvisionnement) devraient comporter une clause spécifique de confidentialité.
- i) Le développement et la divulgation de nouvelles techniques à l'employeur par les employés devraient être encouragés.

<sup>13</sup> L'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) prévoit des mesures d'application de la loi et des sanctions au civil et au pénal pour la divulgation des secrets commerciaux.



- j) Toute licence du secret commercial devrait comporter une clause de confidentialité et de non-divulgateion.

### ***Et si quelqu'un d'autre découvre mon secret de commerce par ses propres moyens?***

Un secret de commerce ne peut être protégé contre la découverte par des moyens honnêtes et loyaux, comme une invention indépendante ou par « ingénierie inversée » (ou « rétro- ingénierie »). Ainsi, si une personne n'ayant pas un accès légal aux informations du secret de commerce déchiffre l'information sans avoir recours à des moyens illégaux, comme l'ingénierie inverse ou l'invention indépendante, alors une telle personne ne peut être empêchée d'utiliser l'information ainsi découverte. De plus, dans ces circonstances, le propriétaire du secret de commerce ne pourrait pas intenter d'action en justice contre l'autre personne.

Il pourrait même arriver que cette autre personne décide de breveter son invention réalisée de manière indépendante et obtienne un brevet pour celle-ci. Puisque le propriétaire du secret de commerce aurait conservé le contenu de celle-ci confidentiel, il ne pourrait pas protester à l'encontre de la délivrance du brevet et sa liberté d'exploitation de son secret de commerce, plus si secret, pourrait être limitée.

### ***Quels sont les coûts associés au maintien d'un secret de commerce?***

La protection d'un secret de commerce n'implique aucun coût pour l'enregistrement puisqu'aucune divulgation ou aucun enregistrement n'est requis.

Toutefois, il est fréquent que le titulaire du secret doive investir minimalement du temps sur une base régulière pour s'assurer que le secret de commerce demeure confidentiel malgré les changements qui surviennent au sein de l'entreprise.

### ***Quelques points clés sur les secrets de commerce***

- La protection des secrets commerciaux ne nécessite pas de divulgation ou d'enregistrement et, par conséquent, n'entraîne aucun coût d'enregistrement.
- La protection des secrets commerciaux n'est pas limitée dans le temps.
- Les secrets commerciaux ont un effet de protection immédiat.
- Dans le cas d'inventions qui peuvent être brevetables, les inconvénients de la protection de ces inventions en tant que secrets commerciaux incluent :
  - Le secret incorporé dans un produit innovant peut être découvert par « ingénierie inverse », être utilisé légitimement et même faire l'objet d'une demande de brevet.
  - La protection du secret commercial protège uniquement contre l'acquisition, l'utilisation ou la divulgation inappropriée des informations confidentielles.
  - Un secret commercial est relativement difficile à faire respecter, car le niveau de protection est beaucoup plus faible que pour les brevets.
  - Une personne peut breveter le secret de commerce d'une autre personne si elle a développé la même invention par des moyens légitimes et, par le fait même, elle peut limiter la liberté d'exploitation du titulaire du secret de commerce.



## Chapitre 4 - Marques de commerce

### *Quelle est la valeur stratégique d'une marque de commerce?*

Pour réussir dans le monde des affaires, il faut faire bonne impression et projeter la bonne image. Les consommateurs ont tendance à faire affaire avec ou à acquérir des biens d'une entreprise dont les services ou les biens se démarquent par rapport aux autres services et biens disponibles sur le marché.

Au fil du temps, les marques de commerce en viennent à représenter non seulement les produits ou les services offerts par une personne ou une entreprise, mais également la réputation du producteur. Les marques de commerce constituent des éléments de PI très précieux.

Par exemple, Apple a pu revendiquer le titre de la marque la plus valorisée du monde en 2021 puisque son célèbre logo de pomme est évalué à 263,4 milliards de dollars par le cabinet Brand Finance<sup>14</sup>. Ce chiffre faramineux représente l'achalandage créé par la marque de commerce « Apple » lorsque leur logo est apposé sur leurs divers produits (logiciels, ordinateurs, magasins, etc.).

### *Qu'est-ce qu'une marque de commerce?*

Une marque de commerce est un signe qu'utilise une personne pour distinguer/individualiser ses produits ou services de ceux des autres en indiquant la source ou l'origine de ceux-ci.

La marque peut consister d'un mot inventé ou non [« GOOGLE » ou « KODAK »], d'une lettre [« Ô »], d'un chiffre [« 222 »], d'un dessin [« SHELL »] de couleurs [« VISA »], d'une étiquette [« GRAND MARNIER »], d'une armoirie [« MAINTIENS LE DROIT »], d'un poinçon, d'un sceau, d'une forme ou d'un façonnement [« TOBLERONE » ou « HEINZ »], d'un son [« CAPITOL RECORDS »] ou d'une combinaison de ceux-ci.

La caractéristique essentielle d'une marque, ce n'est pas qu'elle soit visuellement ou phonétiquement agréable ou qu'elle soit originale, mais bien qu'elle distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquelles elle est employée. Dès lors, une appellation commune à une industrie ou un grade de qualité, un terme descriptif du produit ou un élément qui n'a qu'une fonction ornementale ou n'est que fonctionnel ne sauront, en tant que tels, atteindre ce but et servir de marques distinguant les produits ou services de l'un de ceux des autres.

### *Quelle est la différence entre un nom commercial et une marque de commerce?*

Le nom commercial est simplement le nom d'une entreprise et ne constitue pas une forme de PI à proprement parler. Cependant, rien n'empêche une entreprise d'enregistrer son nom commercial en tant que marque de commerce, dans la mesure où celui-ci est employé pour identifier la source de ses services ou produits.

EXEMPLE : Cascades® est une marque de commerce enregistrée de Cascades Canada ULC, le nom officiel de l'entreprise.

<sup>14</sup> <<https://brandfinance.com/press-releases/brand-finance-us-500-2021-apple-reclaims-position-as-worlds-most-valuable-brand-while-us-airlines-lose-us12-bn-in-brand-value>>.



## **Quelle est la durée de la protection accordée à la marque de commerce?**

L'enregistrement d'une marque de commerce a une durée de dix (10) années, renouvelable pour des périodes de même durée. C'est la seule forme de PI dont le terme est renouvelable.

Un enregistrement de marque peut donc durer indéfiniment., sans examen et sur paiement d'une taxe de renouvellement. Le renouvellement peut se demander dans les six (6) mois précédant le dixième anniversaire de l'enregistrement (ou de l'un de ses renouvellements) avec une période statutaire de grâce de six (6) mois.

## **Quels types de marques peuvent être enregistrés?**

Comme mentionné plus haut, au Canada, les mots, les dessins, les lettres, les chiffres ou une combinaison de ceux-ci peuvent être enregistrés à titre de marque de commerce. Les formes tridimensionnelles, les hologrammes, les images en mouvement, les façons d'emballer les produits, les sons, les odeurs, les goûts, les textures et les couleurs sans délimitation de contour peuvent aussi être enregistrés. Les demandes d'enregistrement pour ces marques dites « non traditionnelles » doivent répondre à des exigences particulières.

La *Loi sur les marques de commerce* permet aussi l'enregistrement d'une marque de certification<sup>15</sup> (exemple, METTEZ-Y DU BEURRE (enregistrement 383,258)) ainsi que la protection, sous un régime spécial, d'une marque ou d'un signe officiel<sup>16</sup> (exemple, les écussons des Corporations de la Couronne), d'une indication géographique<sup>17</sup> (exemple, Vallée de l'Okanagan) et de la dénomination d'une espèce végétale<sup>18</sup>.

En principe, une marque de commerce est enregistrable sauf si :

- a) elle n'est principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou décédé depuis moins de trente (30) ans;
- b) elle donne (sous forme graphique, écrite ou sonore) en français ou en anglais<sup>19</sup>, soit une description claire, soit une description fautive et trompeuse des natures, qualités ou origines des marchandises ou services que l'on veut y associer;
- c) elle constitue le nom dans une autre langue des marchandises ou services que l'on veut y associer;
- d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce enregistrée;
- e) elle est une marque dont l'adoption est interdite;
- f) elle est une dénomination utilisée pour désigner une espèce végétale;

<sup>15</sup> Une marque de certification est un signe permettant d'attester de la conformité (d'un produit, d'une transformation, d'un service, d'un processus, d'une entreprise...) à un référentiel de certification (par exemple, une norme, une réglementation, un cahier des charges, etc.).

<sup>16</sup> Marque officielle pour des produits ou services : Tout insigne, écusson, emblème ou marque adoptée et employée par une autorité publique (un organisme ou une organisation qui est soumis à un certain degré de contrôle du gouvernement) au Canada.

<sup>17</sup> Indication désignant un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment d'une catégorie figurant dans la Loi sur les marques de commerce comme étant originaire du territoire d'un membre de l'OMC – ou d'une région ou localité de ce territoire – dans les cas où une qualité, la réputation ou une autre caractéristique du vin, du spiritueux, du produit agricole ou de l'aliment sont essentiellement attribuées à cette origine géographique.

<sup>18</sup> Le nom (dénomination) d'une variété de plantes accordée sous la *Loi sur la protection des obtentions végétales*.

<sup>19</sup> Au Canada, en conformité avec les langues officielles.



- g) elle est une indication géographique protégée en liaison avec du vin, un spiritueux ou un produit agricole.

Une marque de commerce n'est pas enregistrée sans objet. Elle doit être associée à des produits ou services, car une marque doit distinguer les produits ou services d'une personne de ceux des autres.

Il faut donc établir une liste des produits ou services d'intérêt. Ceux-ci sont regroupés en quarante-cinq (45) classes<sup>20</sup> et le nombre de classes déterminera le montant des taxes à acquitter.

### ***Quand lancer sa marque de commerce?***

Contrairement aux autres formes de protections en PI comme les brevets et les dessins industriels, une marque de commerce peut être employée avant son enregistrement, à condition qu'il n'existe aucun conflit avec une autre marque ou un autre nom commercial déjà employé ou enregistré par un tiers. Une recherche de disponibilité est généralement la première étape recommandée dans l'adoption d'une marque de commerce.

Il est également possible de demander l'enregistrement d'une marque avant même que l'emploi de celle-ci n'ait commencé.

### ***Est-ce qu'une marque de commerce doit être enregistrée?***

Non. L'existence de la marque de commerce ne dépend pas de son enregistrement. Plutôt, les droits à une marque de commerce prennent naissance lorsqu'elle est adoptée et employée par une personne afin de distinguer ses produits ou ses services de celles des autres.

De plus, il n'est pas non plus nécessaire d'avoir obtenu un enregistrement pour faire valoir ses droits à l'encontre d'un tiers qui utilise une marque de commerce semblable, créant ainsi une confusion auprès de la clientèle du titulaire de la marque la plus ancienne.

Cela étant dit, l'enregistrement d'une marque est recommandé. Premièrement, l'enregistrement d'une marque de commerce au Canada accorde une protection pancanadienne, tandis qu'une marque non enregistrée ne bénéficie que d'une protection limitée à la région où cette marque est utilisée. Deuxièmement, lors d'une intervention pour contrefaçon, l'enregistrement de la marque de commerce confère également certains avantages stratégiques.

Comme c'est l'emploi d'une marque de commerce qui est constitutif de droits, une marque n'a donc pas à être enregistrée pour être protégée, mais l'enregistrement donnera de grands avantages au titulaire. Ces avantages incluent, sans être limités : valorisation de l'entreprise, présomption de validité, arme contre les copieurs, recours additionnels, meilleure assise pour des interventions pénales, douanières et civiles et protection advenant poursuites.

---

<sup>20</sup> Par exemple, les cosmétiques sont en classe 3, les logiciels et les lunettes sont en classe 9, les vêtements en classe 25.



## ***Qui peut déposer une marque de commerce?***

L'enregistrement d'une marque de commerce peut être demandé par une (et une seule) personne, qu'elle soit physique ou morale. Les sociétés de personnes, les associations (ayant par ailleurs le statut de personne morale) et les entreprises en coparticipation peuvent également demander l'enregistrement d'une marque de commerce en leur nom.

Celui qui emploie ou projette d'employer une marque, à titre de propriétaire, ou qui contrôle son emploi par des tiers peut demander l'enregistrement de celle-ci au Canada.

## ***Quelles sont des conditions pour enregistrer une marque de commerce?***

Au Canada, une demande d'enregistrement de marque de commerce doit contenir les informations suivantes :

- a) le nom et l'adresse complète de la demanderesse;
- b) la marque de commerce dont l'enregistrement est demandé (incluant son dessin, le cas échéant);
- c) le nom des produits ou services associés à la marque de commerce;
- d) être accompagnée du droit prescrit<sup>21</sup>.

Il faut que celui qui demande l'enregistrement ait employé la marque ou ait l'intention de l'employer.

## ***Comment enregistrer une marque de commerce?***

Une marque doit être distinctive (ce qui n'exclut pas les marques suggestives<sup>22</sup>) et ne doit pas créer de confusion avec une marque ou un nom commercial déjà employé au Canada par un tiers.

Tout d'abord, une demande d'enregistrement est produite auprès de l'OPIC en indiquant son nom et son adresse complète, la marque de commerce demandée (incluant son dessin, le cas échéant) et la description des produits et/ou services associés à la marque de commerce.

L'obtention de l'enregistrement d'une marque de commerce à la suite du dépôt d'une demande d'enregistrement auprès de l'OPIC est soumise à un processus incluant deux étapes principales, soit l'examen (de forme et de fond) et la publication pour fins d'opposition.

La procédure d'examen est réalisée par les examinateurs de l'OPIC. Elle consiste en une vérification de la demande du point de vue des formalités prescrites et de la conformité de la marque avec les exigences de la Loi.

L'examineur soulève, le cas échéant, des objections en donnant l'occasion d'y répondre. Si l'examineur considère la marque acceptable, celle-ci sera annoncée dans le *Journal des marques de commerce*. Il est également possible que, si l'examineur considère que la marque ne répond pas aux exigences de la Loi, l'enregistrement de celle-ci soit refusé.

<sup>21</sup> Au 1er janvier 2022, cette taxe était de 335,93 \$ pour la première classe et 101,80 \$ pour chaque classe additionnelle.

<sup>22</sup> Les marques de commerce faisant simplement allusion à des caractéristiques des produits ou des services, sans les décrire clairement.



Lorsque la marque est annoncée dans une publication hebdomadaire, soit le *Journal des marques de commerce*, cela permet à tous de prendre connaissance des marques de commerce qui ont franchi l'étape initiale de l'examen et de s'y opposer. Toute personne qui a des motifs sérieux de s'y opposer peut déposer une déclaration d'opposition, laquelle ne peut être fondée que sur l'un ou l'autre des motifs prévus à la Loi. Ces motifs sont :

- a) que la demande a été produite de mauvaise foi;
- b) que la marque n'est pas enregistrable;
- c) que celui qui demande l'enregistrement n'est pas la personne qui y a droit;
- d) que la marque n'est pas distinctive;
- e) que celui qui demande l'enregistrement n'employait pas ou n'avait pas l'intention d'employer la marque de commerce;
- f) que celui qui demande l'enregistrement n'avait pas le droit d'employer la marque de commerce.

Par conséquent, bien qu'une marque de commerce puisse être considérée comme acceptable par un examinateur de l'OPIC, une procédure d'opposition à l'enregistrement de celle-ci peut être soulevée par une tierce partie.

Lorsqu'une déclaration d'opposition est produite, un débat s'engage entre les parties devant la Commission des oppositions du Bureau des marques de commerce. Durant cette procédure d'opposition, chaque partie a l'occasion de produire une preuve, de présenter des observations écrites et d'être entendue de vive voix.

À la suite de la procédure d'opposition, une décision sera rendue : l'opposition pourra être accueillie ou rejetée, en tout ou en partie.

Si l'une ou l'autre des parties est en désaccord avec la décision rendue, celle-ci pourra faire appel devant la Cour fédérale du Canada.

Lorsqu'une marque franchit avec succès l'étape de l'examen (ou de l'opposition), elle est enregistrée.

Lorsqu'obtenu, l'enregistrement a une durée de dix (10) années, renouvelable indéfiniment pour des périodes égales, sans examen et sur paiement d'une taxe de renouvellement.

Le processus d'enregistrement décrit ci-haut est applicable aux marques de commerce en général<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Les marques officielles qui visent des autorités publiques (comme Hydro-Québec) obéissent à un processus différent. Leur examen est limité et, une fois annoncées, elles n'ont pas à être renouvelées. De plus, ce processus ne s'applique pas aux indications géographiques qui font l'objet d'une procédure particulière tant au niveau de l'opposition que de leur enregistrement.



## ***Comment maintenir l'enregistrement de sa marque? L'importance de l'emploi***

La notion d'emploi est centrale en droit des marques de commerce. Une marque non exploitée dans le commerce risque de perdre toute sa valeur.

De fait, le titulaire d'un enregistrement qui n'emploie pas sa marque telle qu'enregistrée s'expose à perdre cet enregistrement, soit à la suite d'une demande en déchéance administrative pour non-emploi, soit à la suite d'une demande en radiation judiciaire pour, entre autres, abandon de la marque ou perte de son caractère distinctif.

## ***Combien de temps pour obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce?***

Il s'écoule généralement au moins deux ans et demi entre la production d'une demande d'enregistrement et l'obtention du certificat d'enregistrement. De façon générale, le premier rapport d'examen ou l'avis d'approbation à publication est émis entre vingt-quatre (24) et vingt-sept (27) mois après la production de la demande. La publication de la marque se produit un (1) mois après la réception de l'avis d'approbation à publication et l'admission à l'enregistrement se produit dans les trois (3) mois de la publication. Cette approximation ne tient toutefois pas compte des aléas administratifs, d'éventuels rapports d'examen ou d'oppositions de tiers.

Lorsqu'un rapport d'examen est émis, celui-ci fixe un délai initial de six (6) mois pour y répondre. Au besoin, une prolongation de délai de six (6) mois peut être demandée si une objection de fond est soulevée dans le rapport d'examen.

## ***Où enregistrer une marque de commerce?***

De façon similaire au brevet et au dessin industriel, un enregistrement d'une marque de commerce n'est valable que dans la juridiction où il est obtenu et il faut normalement déposer une demande dans chaque juridiction où une protection est désirée. Lorsqu'une première demande est déposée, il est possible de déposer des demandes dans d'autres juridictions en revendiquant la priorité du premier dépôt, et ce, dans un délai de six (6) mois. La date de dépôt de la première demande sera alors la « date de priorité » des demandes déposées dans les autres juridictions.

La sélection des juridictions où déposer des demandes de marque de commerce dépendra d'une stratégie d'affaires et du budget disponible. Pour obtenir une protection au Canada et aux États-Unis, des demandes d'enregistrement distinctes doivent être déposées auprès de l'OPIC et du Bureau des brevets et des marques de commerce des États-Unis (USPTO : *United States Patent and Trademark Office*).

Tout comme en matière de dessin industriel, le Canada a adhéré à un système d'enregistrement international, soit le Protocole de Madrid (qu'on appelle parfois la marque internationale). Cet accord permet, à partir d'une demande ou d'un enregistrement initial, de demander l'enregistrement de sa marque dans l'un ou l'autre des 110 pays membres du Protocole par le biais d'une seule demande auprès du Bureau international de l'OMPI et de payer les taxes internationales et la ou les taxes de désignation pour chaque juridiction visée.

Procéder par une demande internationale plutôt que par des demandes nationales peut se révéler économiquement et administrativement avantageux lorsque plusieurs pays sont visés.



Contrairement au brevet et au dessin industriel, il n'y a pas d'échéance pour déposer une demande d'enregistrement d'une marque de commerce à la suite d'une première utilisation publique de celle-ci. Ainsi, il est possible de déposer une demande d'enregistrement de la marque de commerce en tout temps, au fur et à mesure du développement des marchés territoriaux; mais si on veut bénéficier de la priorité, il faut le faire dans les six (6) mois de la date de dépôt de la demande prioritaire.

### ***Est-il nécessaire d'apposer les symboles <sup>MC</sup>, <sup>TM</sup>, <sup>MD</sup> ou ®?***

Il n'y a, au Canada, aucune obligation de marquage pour bénéficier de la protection de la *Loi sur les marques de commerce* et le marquage n'est pas un prérequis à l'institution d'une procédure judiciaire. L'indication des symboles MC, TM, MD et ® avec le nom du propriétaire est cependant recommandée afin d'indiquer à tous que la marque de commerce est considérée comme protégée.

Les symboles MC et TM peuvent être utilisés aussi bien en lien avec une marque enregistrée que non enregistrée, tandis que les symboles MD et ® ne devraient être employés que pour les marques de commerce enregistrées.

Le chapitre 7 portant sur le marquage de la propriété intellectuelle détaille ces notions.

### ***Quelques points clés sur les marques de commerce***

- Une marque de commerce est un signe qu'emploie une entité pour distinguer/individualiser ses produits ou/services de ceux des autres en indiquant la source ou l'origine de ceux-ci.
- L'enregistrement d'une marque de commerce a une durée de dix (10) années, renouvelable pour des périodes de même durée.
- Une marque de commerce peut être employée avant son enregistrement, à condition qu'il n'existe aucun conflit avec une autre marque ou un autre nom commercial employé ou enregistré par un tiers.
- Une demande d'enregistrement peut également être produite avant même que la demanderesse n'ait commencé à employer la marque de commerce.
- Il n'est pas obligatoire d'enregistrer une marque de commerce, car les droits prennent naissance dès qu'elle est adoptée et employée par une entité pour distinguer ses produits ou ses services de ceux des tiers. Toutefois, l'enregistrement de la marque de commerce est recommandé.
- Une demande d'enregistrement d'une marque de commerce peut être produite par toute personne, physique ou morale, qui emploie ou projette d'employer la marque de commerce au Canada.
- Une demande d'enregistrement d'une marque de commerce doit inclure le nom et l'adresse complète de la demanderesse, la marque de commerce demandée (incluant son dessin, le cas échéant) et la description des produits ou services associés à la marque de commerce.
- Une marque doit être distinctive et ne doit pas créer de confusion avec une marque ou un nom commercial déjà employé au Canada par un tiers.



- L'obtention de l'enregistrement d'une marque de commerce, à la suite du dépôt d'une demande d'enregistrement auprès de l'OPIC, est soumis à un processus incluant deux étapes principales, soit l'examen par un examinateur de l'OPIC et la publication pour fins d'opposition par des tierces parties.
- La notion d'emploi est centrale en droit des marques de commerce. Une marque non exploitée dans le commerce risque de ne plus être opposable et son enregistrement, sur demande, peut être radié.
- Un enregistrement d'une marque de commerce n'est valable que dans la juridiction où il est obtenu et il est recommandé de déposer une demande dans chaque juridiction où la marque est employée.
- Il est possible de déposer une demande d'enregistrement de la marque de commerce, au fur et à mesure du développement des marchés territoriaux.



## Chapitre 5 - Droit d'auteur

Qu'ont en commun une pièce de théâtre, une sculpture, un jeu vidéo, une partition musicale, un plan de conception, le dessin de votre enfant fièrement affiché sur votre porte de réfrigérateur, un emballage d'un produit ou encore un programme informatique? Ce sont toutes des œuvres qui sont protégeables par droit d'auteur, et celui qui détient les droits d'auteur est le seul qui peut les exploiter ou permettre qu'ils le soient.

### **Qu'est-ce que le droit d'auteur?**

Ce droit se divise en deux volets, l'un est pécuniaire et vise l'exploitation commerciale d'une œuvre alors que l'autre est moral et vise la protection de certains intérêts spirituels de l'auteur et de son œuvre.

Le droit d'auteur, dans son aspect économique, s'entend comme le droit exclusif pour le propriétaire du droit d'auteur d'effectuer certains actes ou de les autoriser. Ces actes incluent la production ou la reproduction de la totalité ou d'une partie importante de l'œuvre, peu importe sous quelle forme. Ces actes incluent également le droit d'exécuter une œuvre (ou une partie importante de celle-ci), de la communiquer au public, de la traduire ou de l'adapter. Si l'œuvre n'est pas publiée, le droit d'auteur inclut le droit de la publier en totalité (ou une partie importante de celle-ci).

Le droit d'auteur (plus justement nommé en anglais *copyright*, c'est-à-dire, littéralement, le droit de copier) n'est pas vraiment un monopole, mais plutôt un droit négatif. En effet, le droit d'auteur consiste, à maints égards, à empêcher quelqu'un de s'approprier le fruit du travail d'un autre ou encore à permettre le contrôle sur les utilisations bien spécifiques qui peuvent être faites d'une œuvre.

### **Comment obtenir un droit d'auteur sur une œuvre?**

Le droit d'auteur naît automatiquement du fait de la création de l'œuvre originale. Autrement dit, il y a protection statutaire du seul fait de l'existence objective d'une œuvre.

Toutefois, il est possible d'enregistrer un droit d'auteur, notamment auprès de l'OPIIC. L'enregistrement d'un droit d'auteur comporte plusieurs avantages, dont la preuve que le droit d'auteur existe et que celui qui est indiqué comme propriétaire l'est. Dans le cadre de procédures judiciaires, cela donnera un grand avantage à celui dont l'œuvre est copiée.

### **Quelles œuvres sont protégées par le droit d'auteur?**

La Loi protège toute œuvre littéraire, dramatique, musicale et artistique pourvu qu'elle soit originale, et ce, indépendamment de la valeur, intrinsèque ou subjective, de telle œuvre. Le mérite artistique n'est donc pas une condition préalable à la protection.

Ainsi, la *Loi sur le droit d'auteur* protège quatre (4) catégories d'œuvre :

- l'œuvre artistique comprenant les peintures, les dessins, les sculptures, les œuvres architecturales, les gravures et les photographies (de même que leurs compilations);



- l'œuvre dramatique comprenant les chorégraphies, les pantomimes, les pièces de théâtre et les œuvres cinématographiques (de même que leurs compilations);
- l'œuvre littéraire comprend les compilations, les traductions et les programmes d'ordinateur (de même que leurs compilations). Il est à noter que, dans certains cas, les programmes d'ordinateur peuvent également faire l'objet ou être incorporés à un brevet; et
- l'œuvre musicale vise toute œuvre ou composition musicale, avec ou sans paroles (de même que leurs compilations).

Ces œuvres peuvent être parfois aussi qualifiées d'œuvres créées en collaboration (ou *work of joint authorship* lorsqu'il y a la collaboration de plusieurs personnes et que la collaboration de chacune n'est pas distincte de celle des autres) ou d'œuvres collectives (recueils ou *collective work* lorsque l'œuvre est composée de parties distinctes de différents auteurs).

La *Loi sur le droit d'auteur* protège aussi trois (3) autres catégories d'objets protégés (aussi parfois connus sous le nom de « droits voisins »), soit les enregistrements sonores, les prestations d'artistes-interprètes et les signaux de communication :

- Les enregistrements sonores, comprenant les enregistrements constitués de sons qui se retrouvent sur un support physique ou numérique comme un disque compact, un fichier MP3 ou une cassette magnétique, à titre d'exemples;
- Les prestations d'artistes-interprètes, comprenant l'exécution ou la représentation d'une œuvre artistique, dramatique ou musicale, la récitation ou la lecture d'une œuvre littéraire, ainsi que toute improvisation dramatique, musicale ou littéraire; et
- Les signaux de communication, soit les ondes radioélectriques diffusées dans l'espace sans guide artificiel, aux fins de réception par le public.

Pour nos fins, discutons de la protection pour les œuvres et non de celles pour les autres objets du droit d'auteur.

### ***Quelles sont les conditions pour qu'une œuvre soit protégée par droit d'auteur?***

Comme mentionné ci-dessus, la *Loi sur le droit d'auteur* protégera toute œuvre (littéraire, dramatique, musicale et/ou artistique) pourvu qu'elle soit originale.

Pour qu'une œuvre et son auteur puissent jouir de la protection et des droits conférés par la *Loi sur le droit d'auteur*, quelques conditions doivent être remplies :

- a) l'œuvre doit faire partie des catégories expressément protégées par la *Loi sur le droit d'auteur* (artistique, dramatique, littéraire ou musicale);
- b) l'œuvre doit être originale;
- c) l'œuvre doit être fixée sur un support; et
- d) l'œuvre doit avoir été créée par une personne membre de la Convention de Berne ou de l'Organisation mondiale du commerce.



L'originalité de l'œuvre est la deuxième condition pour que celle-ci soit protégée par droit d'auteur. Elle ne doit pas être comprise comme un synonyme de nouveauté ou d'activité inventive. L'originalité de l'œuvre résulte d'un effort créatif indépendant, c'est-à-dire qu'elle est personnelle à l'auteur. Il importe de souligner que le nombre d'heures consacrées à la création d'une œuvre et ses qualités artistiques ou scientifiques n'ont pas d'importance dans l'appréciation de l'originalité de celle-ci. Il suffit que l'auteur ait consacré un certain exercice de talent et de jugement à la création de l'œuvre, et qu'il ne s'agisse pas d'un exercice purement mécanique<sup>24</sup>. La copie est donc exclue.

Il est possible qu'il existe deux œuvres originales identiques pourvu que l'une et l'autre aient été créées de façon indépendante, quoique cela n'exclut pas le recours à des sources communes d'inspiration ou d'information. Contrairement à la brevetabilité d'une invention, il n'est donc pas ici question de nouveauté, d'inventivité ou d'utilité.

**EXEMPLE 1:** Une peinture minimaliste constituée de deux couleurs, peinte par une étudiante en arts est une œuvre artistique originale, puisqu'elle émane de son auteure et que cette dernière a exercé son talent et son jugement dans sa création.

**EXEMPLE 2:** Un programmeur de logiciel qui rédige le code source d'un logiciel exerce son talent et son jugement aux fins de cet exercice de programmation. Le logiciel en résultant est donc une œuvre littéraire originale.

**EXEMPLE 3 :** Un concepteur de page de web qui conçoit une page pour un client œuvrant dans le domaine des matériaux de construction.

Finalement, la fixation de l'œuvre sur un support est la troisième condition pour que celle-ci soit protégée par droit d'auteur. Le type de support n'est pas important. Il peut s'agir, selon le type d'œuvre, de papier, ruban magnétique, pellicule argentique, disque dur, serveur à distance, mémoire USB, CD-ROM, DVD, Blu-Ray, bois ou pierre, à titre d'exemples. Ainsi, une idée non matérialisée n'est pas protégeable par droit d'auteur. En effet, les idées doivent être exprimées dans une forme matérielle quelconque pour bénéficier de la protection de la Loi : c'est l'expression de l'idée qui est protégée et non l'idée elle-même.

### ***Qui est protégé par le droit d'auteur?***

Seule une personne physique peut, au Canada, être l'auteur d'une œuvre. Il faut cependant faire une distinction entre l'auteur d'une œuvre, le propriétaire des droits d'auteur dans cette œuvre et le propriétaire du support de l'œuvre.

**EXEMPLE :** Monsieur X écrit un guide de formation (œuvre littéraire) : il en est l'auteur. Monsieur X vend ses droits d'auteur dans le guide de formation à Y : Y est alors propriétaire des droits d'auteur dans le guide de formation, mais Monsieur X demeure l'auteur. Madame Z achète un exemplaire du guide de formation (autorisé par Y) : Madame Z est propriétaire du guide de formation (comme objet physique), mais Y demeure propriétaire des droits d'auteur dans ce guide de formation et le seul autorisé à en permettre des copies).

<sup>24</sup> CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, par. 30.



## ***La différence entre l'idée et l'expression de l'idée***

Il est essentiel de différencier l'idée de son expression. En effet, seule l'expression de l'idée peut bénéficier de la protection conférée par le droit d'auteur. L'idée à elle seule, même géniale, ne peut être protégée. Il est même possible de « copier » les idées d'autrui sans violer le droit d'auteur pourvu que l'expression de cette idée soit distincte et personnelle à l'auteur. Ainsi, fournir une idée sans participer à sa matérialisation ne confère aucun droit à celui qui l'a fournie.

EXEMPLE 1 : Si un programmeur a une idée d'algorithme informatique, mais qu'il ne matérialise jamais cette idée en la couchant par écrit, il ne peut revendiquer de droit d'auteur sur cet algorithme.

EXEMPLE 2 : Si une première personne a une idée d'algorithme informatique et le programme pour en faire un logiciel et qu'une seconde personne, sans accès à l'algorithme informatique de la première personne, écrit son propre algorithme et que les deux algorithmes sont similaires, alors il n'y aura pas copie, mais bien deux œuvres originales.

## ***À qui appartient le droit d'auteur?***

En règle générale, l'auteur d'une œuvre est le premier propriétaire des droits sur cette œuvre. Il existe toutefois certaines exceptions à ce principe.

Lorsque l'auteur de l'œuvre est employé par une autre personne, physique ou morale, et que l'œuvre est créée dans l'exercice de ses fonctions à titre d'employé, l'employeur, à moins de stipulations contraires, est le premier titulaire du droit d'auteur. Cette exception implique nécessairement une relation employeur/employé. Cette situation s'applique également pour les stagiaires (*apprenticeship*).

Les consultants et les parties impliquées dans la création d'une œuvre par contrats de service ne sont pas des employés et ils détiendront donc les droits sur l'œuvre qu'ils créent, et ce, même s'ils ont été rémunérés pour cette tâche. Pour éviter cette situation, il faut que ces créateurs externes cèdent, par écrit, leurs droits à la personne qui les a embauchés. Ainsi, toute entité qui engage un consultant indépendant (ou pigiste) pour créer une œuvre devrait obtenir une cession écrite du droit d'auteur dans cette œuvre. Une absence de cession pourrait limiter les possibilités de l'entité qui a payé pour le travail d'utiliser ce travail dans le futur ou pis, de le voir utilisé par un concurrent. La cession écrite est une condition de fond et non de forme : elle peut être brève, mais elle doit exister.

Même en ce qui a trait aux employés, afin d'éviter toute incertitude ou discussion future sur le sujet, il est recommandé d'inclure une clause de cession de droits d'auteur dans les contrats d'emploi.

Il est également important de prendre note que lorsqu'une œuvre est créée en collaboration par plus d'un auteur, ceux-ci détiendront conjointement le droit d'auteur sur l'œuvre, dans la mesure où l'on ne peut distinguer la part de l'un de la part de l'autre. Il est donc nécessaire que chacun des auteurs cède ses droits.



## ***Est-il obligatoire d'enregistrer un droit d'auteur pour obtenir une protection?***

La protection par droit d'auteur est accordée à une œuvre dès sa création, ou plus précisément, dès sa fixation. Ainsi, au Canada, aucune formalité comme l'enregistrement n'est requise pour que l'existence du droit d'auteur prenne forme.

Certains pays, dont le Canada et les États-Unis, permettent toutefois l'enregistrement du droit d'auteur dans une œuvre. L'enregistrement d'un droit d'auteur auprès de l'OPIC apporte toutefois plusieurs avantages, relatifs notamment à la preuve de la propriété du droit d'auteur et de l'existence de l'œuvre à la date mentionnée au certificat, ainsi que relatifs à la défense de ses droits en cas de violation par un tiers. Il sera également plus simple pour une personne de retrouver le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre en vérifiant au registre des droits d'auteur via la Base de données sur les droits d'auteur canadiens de l'OPIC. Lorsqu'une œuvre a été créée de nombreuses années auparavant, il est parfois difficile de remonter la chaîne de titres. Dans ces situations, l'enregistrement du droit d'auteur se révèle d'une précieuse aide.

## ***Est-ce qu'une œuvre protégée par droit d'auteur au Canada permet d'obtenir une protection à l'étranger?***

La *Loi sur le droit d'auteur* ne s'applique qu'au Canada. Cependant, le Canada est signataire de nombreuses conventions qui font que, généralement, une œuvre protégée au Canada le sera dans la plupart des autres pays.

## ***Quels droits confère la Loi sur le droit d'auteur?***

La *Loi sur le droit d'auteur* confère deux (2) grandes catégories de droits au propriétaire de l'œuvre, soit les droits patrimoniaux (ou économiques) et les droits moraux. Les droits patrimoniaux visent l'exploitation commerciale d'une œuvre alors que les droits moraux visent la protection de certains intérêts spirituels de l'auteur et de son œuvre. Ce qui ne veut pas dire que les intérêts spirituels ne peuvent pas être quand même monnayés!

- Les droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux donnent au titulaire le droit exclusif de faire certains actes à l'égard de l'œuvre et le droit d'autoriser un tiers à effectuer ces actes. Ainsi, le titulaire peut décider des conditions d'exploitation et d'utilisation de l'œuvre ainsi que d'en retirer les avantages financiers, le cas échéant. Les principaux actes sont :

- le droit de produire ou de reproduire une œuvre ou une partie importante de celle-ci (ce qui inclut la traduction de l'œuvre);
- le droit d'adapter ou transformer une œuvre (par exemple, faire d'un roman une pièce de théâtre ou un film);
- le droit de représenter ou d'exécuter en public une œuvre (conférence, pièce de théâtre);
- le droit d'en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support permettant de représenter une œuvre;
- le droit de communiquer au public une œuvre par télécommunication (par exemple radio, télévision, câblodistribution ou Internet);



- le droit d'exposer au public une œuvre artistique à des fins autres que la vente;
- le droit de louer un programme d'ordinateur ou l'enregistrement sonore d'une œuvre musicale; et
- le droit d'autoriser les actes ci-haut.

Ces droits exclusifs portent sur la totalité de l'œuvre ou encore sur une partie importante de celle-ci.

Le titulaire du droit d'auteur peut céder en tout ou en partie l'un ou l'autre de ces droits patrimoniaux, ou encore octroyer une licence à un tiers pour les exploiter. Dans le cas d'une licence, il sera très important de spécifier le plus précisément possible l'emploi qui sera autorisé, dont notamment le territoire, le type de support matériel ou numérique, le marché particulier et la durée.

**EXEMPLE 1 :** C'est une pratique répandue dans le domaine de l'édition littéraire que l'auteur cède ses droits patrimoniaux sur une œuvre littéraire à l'éditeur en échange d'une considération monétaire forfaitaire et du paiement de redevances sur les ventes de copies de l'œuvre.

**EXEMPLE 2 :** Il est fortement suggéré d'acquérir les droits patrimoniaux d'un sous-traitant qui a été mandaté pour créer un site Internet. Comme mentionné ci-dessus, les consultants impliqués dans la création d'une œuvre telle qu'un site Internet par contrats de service ne sont pas des employés et ils détiennent donc les droits sur l'œuvre qu'ils créent, et ce, même s'ils ont été rémunérés pour cette tâche.

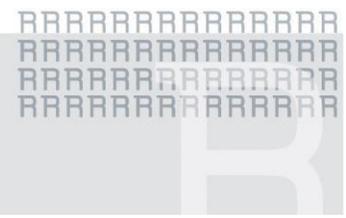
Pour être valide, la cession ou la licence exclusive de droits d'auteur doit être consignée dans un document écrit, signé par le propriétaire des droits (ou son représentant légal). Initialement, cette cession devrait être signée par l'auteur comme personne physique, mais s'il y a des cessions subséquentes, elle pourra l'être par le propriétaire des droits d'auteur (personne physique ou morale).

#### - Les droits moraux

Indépendamment des droits visant l'exploitation commerciale d'une œuvre, certains droits extrapatrimoniaux subsistent en faveur de l'auteur de celle-ci afin d'assurer du respect de son œuvre et de sa qualité d'auteur. Les attributs de ce droit moral sont le droit à la revendication de création, même sous pseudonyme, et le droit à l'intégrité de l'œuvre.

Le droit à la revendication de création (ou « paternité ») d'une œuvre est, de façon générale, le droit (lorsque raisonnable dans les circonstances) de s'en réclamer l'auteur, et ce, à l'encontre d'un tiers qui voudrait s'en attribuer faussement la création (ou lorsque le nom de l'auteur est simplement gommé).

**EXEMPLE :** Un auteur (d'un livre, d'un manuel d'instructions, d'un plan de fabrication ou d'un programme informatique, par exemple) a le droit d'avoir son nom indiqué sur la couverture de son livre, du manuel, sur le plan de fabrication ou dans le code informatique.



L'intégrité d'une œuvre c'est le droit pour un auteur de réprimer toute mutilation ou déformation d'une œuvre qui porterait atteinte à son honneur ou à sa réputation.

EXEMPLE 1 : Les droits moraux du sculpteur Michael Snow ont été reconnus violés lorsque l'opérateur du Toronto Eaton Centre a ajouté des boucles de Noël à son œuvre sculpturale *Flight Stop*.

EXEMPLE 2 : L'auteur d'un rapport scientifique possède des droits moraux qui empêchent l'utilisation ou la modification de son œuvre, soit son rapport, d'une manière qui pourrait entacher la réputation de l'auteur. Ainsi, le patron de cet auteur ne peut pas modifier les conclusions de son rapport sans autorisation si l'auteur n'a pas renoncé à ses droits moraux.

L'un des volets particuliers au droit canadien de ce droit à l'intégrité est le droit d'aval, c'est-à-dire le droit pour un auteur de permettre ou non l'association de son œuvre avec un produit, une cause ou une entreprise.

EXEMPLE : Une exposition d'art parrainée par un fabricant de tabac, où la réputation de l'artiste repose sur le fait qu'elle défend l'interdiction de fumer.

Le droit moral est incessible, quoique l'on puisse y renoncer en tout ou en partie. La cession des droits patrimoniaux n'emporte pas la renonciation aux droits moraux : il faudra donc la prévoir dans une entente qui, par prudence, devrait être consignée par écrit.

### ***Quelle est la durée de la protection du droit d'auteur?***

En général, au Canada, le droit d'auteur demeure valide pendant toute la vie de l'auteur, puis pour une période de cinquante (50) ans suivant la fin de l'année civile de son décès. Cette protection concerne à la fois les droits patrimoniaux et les droits moraux. Attention, la durée de la protection du droit d'auteur peut être plus longue dans certains pays, dont les États-Unis et la France, où la durée de la protection est généralement de soixante-dix (70) ans suivant le décès du dernier auteur.

Dans le cas d'œuvres anonymes, leur durée de protection est de cinquante (50) ans suivant leur première publication ou de soixante-quinze (75) ans suivant leur création. L'arrivée du premier de ces deux termes détermine alors la durée de la protection.

En ce qui concerne les œuvres créées en collaboration, la durée du droit d'auteur subsiste pendant la vie du dernier co-auteur vivant, puis pendant cinquante (50) ans suivant la fin de l'année civile de son décès.

Lorsque le délai de protection par droit d'auteur dont jouit une œuvre expire, on dit de cette œuvre qu'elle devient du « domaine public ». À partir de ce moment, elle peut donc être utilisée par quiconque, sans besoin d'obtenir une autorisation au préalable de la personne qui était titulaire du droit d'auteur et sans paiement de redevances.



## ***Est-il nécessaire de marquer son œuvre?***

Il n'y a, au Canada, aucune obligation de marquage pour bénéficier de la protection de la *Loi sur le droit d'auteur* et le marquage n'est pas un prérequis à l'institution de quelque procédure judiciaire.

L'utilisation du sigle ©, du nom du propriétaire et de l'année de première publication est cependant recommandée afin d'indiquer à tous que l'œuvre ainsi marquée en est une considérée comme protégée.

Le chapitre 7 portant sur le marquage de la propriété intellectuelle détaille ces notions.

## ***Comment un droit d'auteur est-il contrefait?***

Il y a contrefaçon du droit d'auteur lorsqu'une personne exécute un acte exclusif sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, tel que produire, reproduire ou publier un travail, ou encore autoriser une tierce partie à réaliser un tel acte. Une violation du droit d'auteur peut également survenir si une personne vend, loue, met en circulation ou importe au Canada une copie d'une œuvre qui, à sa connaissance, viole un droit d'auteur.

La violation ne demande pas une copie à l'identique, mais couvre également l'imitation déguisée.

## ***Le droit d'auteur dans l'environnement numérique et Internet***

La protection accordée aux œuvres par le droit d'auteur n'est pas tributaire du support sur lequel elles ont été fixées. Par conséquent, la très grande majorité des documents se trouvant sur Internet est protégée par le droit d'auteur et ne peut être reproduite sans autorisation.

Cependant, il est généralement admis que le propriétaire des droits d'auteur, dans une œuvre qu'il a rendue accessible sur Internet, a autorisé implicitement les internautes à poser les gestes nécessaires à son visionnement à l'endroit où il est rendu disponible, mais pas nécessairement à d'autres actes de reproduction.

Il est donc préférable de tenir pour acquis que tout contenu qui se retrouve sur Internet est protégé par droit d'auteur. À moins d'une indication expresse indiquant que l'œuvre peut être utilisée à d'autres fins que son visionnement pur et simple, il faudra obtenir une autorisation du propriétaire du droit d'auteur pour toute autre utilisation, sous réserve des exceptions prévues à la *Loi sur le droit d'auteur*. Dans certains cas, la permission de reproduction est indiquée, avec ou sans restriction. Autrement, il faut obtenir la permission du titulaire ou se qualifier en vertu des nombreuses exceptions que comporte la *Loi sur le droit d'auteur* (par exemple, utilisation équitable pour fins de recherches).

Il n'y a donc pas lieu de traiter les œuvres accessibles sur Internet d'une façon distincte des autres œuvres fixées sur support physique.

Une approche prudente est également de mise sur les médias sociaux. Il demeure important d'éviter toute violation du droit d'auteur par la reproduction d'une photographie ou d'un texte intégral sans avoir obtenu les autorisations nécessaires. L'approche la plus prudente pour le partage de contenu demeure l'utilisation des boutons de partage qui se retrouvent fréquemment sur les sites Internet de diffusion de nouvelles et d'information. En effet, la présence de ces



boutons de partage sur une page Internet implique une autorisation implicite de partage des informations affichées sur l'une ou l'autre des plateformes les plus populaires.

Il est également à noter que les fonctions de partage sur les principales plateformes sociales ne reproduisent généralement qu'un court extrait du contenu ainsi partagé, exigeant plutôt que les utilisateurs cliquent sur l'extrait pour être redirigés vers le lieu original d'où provient l'information partagée.

### **Quelques points clés sur les droits d'auteur**

- Le droit d'auteur est un droit exclusif pour le titulaire de l'œuvre d'effectuer certains actes ou de les autoriser. Ces actes incluent la production/reproduction de l'œuvre, le droit d'exécuter une œuvre et le droit de la publier. Ces droits s'appliquent sur la totalité de l'œuvre ou une partie importante de celle-ci.
- La protection du droit d'auteur existe dès la création de l'œuvre originale, sans nécessité de quelque formalité.
- Procéder à l'enregistrement du droit d'auteur comporte de nombreux avantages.
- La *Loi sur le droit d'auteur* protège toute œuvre littéraire, dramatique, musicale et artistique pourvu qu'elle soit originale, et ce, indépendamment de la valeur intrinsèque ou subjective de telle œuvre.
- Les conditions pour qu'une œuvre et son auteur puissent bénéficier de la protection et des droits conférés par la *Loi sur le droit d'auteur* sont : l'œuvre doit faire partie des œuvres expressément protégées par la *Loi sur le droit d'auteur*, l'œuvre doit être originale, l'œuvre doit être fixée sur un support matériel quelconque et l'auteur doit être citoyen d'un pays désigné.
- En règle générale, l'auteur d'une œuvre est le premier propriétaire des droits sur cette œuvre. Lorsque l'œuvre est créée dans l'exercice des fonctions d'un employé, l'employeur, à moins de stipulations contraires, est le premier propriétaire du droit d'auteur. Les consultants et pigistes impliqués dans la création d'une œuvre par contrat de service ne sont pas des employés et ils détiendront les droits sur l'œuvre qu'ils créent seuls ou comme co-auteurs, à moins qu'ils n'aient autrement cédé leurs droits par écrit.
- Une œuvre peut avoir été créée en collaboration par plusieurs auteurs et ceux-ci détiendront conjointement le droit d'auteur sur l'œuvre.
- La *Loi sur le droit d'auteur* confère deux (2) grandes catégories de droits au propriétaire de l'œuvre, soit les droits patrimoniaux (ou économiques) et les droits moraux.
- En général, au Canada, le droit d'auteur demeure valide pendant toute la vie de l'auteur, puis pour une période de cinquante (50) ans suivant la fin de l'année civile de son décès. Par la suite, l'œuvre tombe dans le domaine public et elle peut être utilisée par quiconque, sans besoin d'obtenir une autorisation au préalable de la personne qui était titulaire du droit d'auteur et sans paiement de redevances.
- L'utilisation du sigle ©, du nom du propriétaire et de l'année de première publication est cependant recommandée afin d'indiquer à tous que l'œuvre ainsi marquée en est une considérée comme protégée.



- La protection accordée aux œuvres par le droit d'auteur n'est pas tributaire du support sur lequel elles ont été fixées. Par conséquent, la très grande majorité des documents se retrouvant sur Internet est protégée par le droit d'auteur et ne peut être reproduite sans autorisation.



## Chapitre 6 - Nouvelle technologie : Quelles sont les options?

Devant une nouvelle technologie<sup>25</sup>, quatre stratégies sont possibles : la divulgation publique, la publication défensive, le secret industriel et la protection par voie de brevet. Chacune de ces stratégies présente des avantages, des inconvénients et, bien entendu, des coûts.

### *Divulgation publique*

Entamer la vente ou l'utilisation d'une nouvelle technologie publiquement, sans protection préalable, est une première option qui s'offre à une entreprise ayant développé une innovation. À court terme, cette stratégie peut sembler la plus efficace, car elle n'occasionne aucun frais et peut être mise en œuvre sans délai. Toutefois, si l'innovation technologique est porteuse, un compétiteur risque de la copier sans tarder et l'entreprise ne pourra alors faire plus que s'en mordre les doigts. Elle devra poursuivre un marathon pour continuellement innover et chercher à maintenir son avance sur ses compétiteurs sans pour autant pouvoir bénéficier de manière exclusive des fruits de ses avancées technologiques. Une telle situation perdurera pendant une période conséquente, car l'innovation sera tombée dans le domaine public dès sa divulgation à toute personne qui n'est pas sujette à une entente de confidentialité.

Il est même possible qu'un compétiteur mal intentionné ou ayant développé indépendamment une innovation équivalente tente de faire breveter une invention similaire. S'il n'existe pas de publication écrite et datée décrivant l'innovation de l'entreprise, il peut être ardu d'empêcher la délivrance d'un brevet à ce compétiteur. Ainsi, au moins temporairement, la liberté d'exploitation par l'entreprise de sa nouvelle technologie pourrait être limitée et des frais pourraient devoir être encourus pour empêcher le compétiteur d'obtenir un brevet pour une invention similaire.

### *Publication défensive*

La publication défensive peut être une option plus prudente que la simple divulgation publique de la technologie. Cette stratégie consiste à rendre publique la nouvelle technologie dans un document publié et daté. Cette publication pourra ainsi être relevée par un examinateur ou citée dans une protestation à l'encontre de l'octroi d'un brevet pour une demande de brevet déposée par un tiers, de manière à empêcher un compétiteur d'obtenir une protection pour une technologie similaire.

Cette stratégie est à considérer, en particulier lorsque la technologie incluant l'innovation est vendue sans être accompagnée d'une publication écrite. En effet, bien qu'une vente puisse constituer une divulgation publique, celle-ci peut difficilement être utilisée pour s'opposer à l'octroi d'un brevet pour une demande de brevet déposée par un tiers, puisqu'elle ne constitue pas une publication écrite et datée, acceptée par les bureaux des brevets lors de la procédure d'examen. Pour invalider le brevet ultérieur en utilisant la vente de la technologie comme art antérieur, des recours devant les tribunaux devront être intentés, ce qui implique des dépenses relativement élevées pour l'entreprise.

Les publications défensives peuvent également être envisagées pour des technologies ayant une courte durée de vie, pour lesquelles les critères de brevetabilité pourraient difficilement être

---

<sup>25</sup> Un produit, une méthode/un procédé, un appareil/une machine ou encore une nouvelle utilisation d'un produit connu.



satisfaits, ou encore pour lesquelles le brevet obtenu aurait une portée limitée et serait donc facilement contournable par un concurrent.

À noter que certaines juridictions, telles que le Canada et les États-Unis, accordent un délai de grâce après la première divulgation publique de l'invention pour déposer une demande de brevet valide. Ainsi, dans certains pays, il est possible de changer de stratégie de protection dans les mois suivants une première divulgation publique et de chercher à obtenir un brevet, bien que l'innovation ait initialement fait l'objet d'une divulgation publique ou d'une publication défensive.

De plus, bien que ce ne soit pas indispensable, il est fortement recommandé de réaliser la publication défensive sous la forme d'une demande de brevet informelle ou incomplète afin qu'elle soit facilement repérable par un examinateur du Bureau des brevets dans ses recherches de l'art antérieur pour l'évaluation de la brevetabilité d'inventions connexes.

### ***Secret industriel***

À la manière de Coca-Cola protégeant la recette de sa boisson gazeuse, le secret industriel, qui peut concerner un savoir-faire, une information ou même un équipement, consiste à ne pas rendre publiques les informations relatives à la technologie développée.

Le secret industriel est particulièrement approprié pour une technologie ne devant pas être mise sur le marché directement lors de son exploitation, par exemple dans le cas d'un procédé de fabrication pouvant être utilisé de manière confidentielle à l'intérieur des bâtiments d'une entreprise, d'un savoir-faire mis en œuvre auprès de clients soumis à des obligations de confidentialité ou encore d'une technologie qui ne peut pas être déterminée par ingénierie inverse.

En revanche, le secret industriel ne constitue pas un moyen de s'opposer à l'exploitation d'une technologie similaire ou identique par un tiers, ni à la délivrance d'un brevet à un tiers. Ainsi, une tierce partie pourrait développer, de manière indépendante, une technologie similaire ou identique et déposer une demande de brevet pour la protéger, et par la suite limiter, au moins partiellement, la liberté d'exploitation de celle-ci. Un tel risque est particulièrement important dans les domaines où les avancées technologiques sont rapides et les acteurs nombreux.

### ***Protection par brevet***

Un brevet d'invention constitue une exception aux principes de liberté de commerce en accordant à son propriétaire un droit exclusif limité dans le temps durant lequel l'invention ne peut être fabriquée, vendue, utilisée ou importée sans l'accord de celui-ci, sur un territoire donné. En général, ce droit exclusif, qui peut être obtenu dans une majorité de domaines technologiques, ne peut aller au-delà de vingt (20) ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet. Durant cette période, le propriétaire peut exploiter son invention et/ou concéder une licence de son brevet et ainsi faire fructifier l'investissement de temps et d'argent qu'il a consacré à son développement.

Pour être brevetable, certains critères doivent cependant être respectés : l'invention doit être nouvelle, non seulement au Canada, mais partout dans le monde, et inventive, signifiant qu'elle doit être davantage qu'une simple modification évidente qui aurait facilement pu être faite par une personne œuvrant dans le domaine concerné.



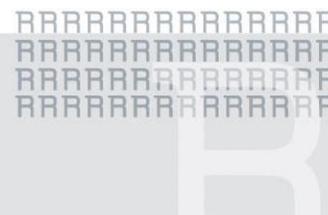
Tout brevet résulte d'une demande de brevet qui doit décrire l'invention de manière suffisante pour permettre au public de la comprendre, de la reproduire et d'en bénéficier librement une fois le droit exclusif expiré. Afin qu'un brevet soit délivré, la demande doit également faire l'objet d'une étude par un examinateur du bureau des brevets du territoire concerné afin de s'assurer de la nouveauté et de l'inventivité de l'invention et de négocier la portée de protection du brevet. Ainsi, étant donné que le dépôt d'une demande de brevet rend publique la technologie que l'on cherche à protéger, il est généralement recommandé de se faire accompagner par un agent de brevets, de manière que la protection obtenue soit aussi large que possible et ne soit pas limitée au savoir-faire ou à l'équipement commercialisé.

Finalement, la valeur économique d'un brevet dépend également de la facilité à identifier les contrefaçons possibles. Par exemple, il peut être difficile de déterminer s'il y a une contrefaçon du brevet si la technologie brevetée consiste en un procédé mis en œuvre dans une usine à l'accès limité.



## Avantages et inconvénients des différentes stratégies

Stratégie	Conditions	Avantages	Inconvénients
<u>Divulgate publique</u>	Aucune condition particulière.	Aucune démarche, aucun délai et sans frais.	<p>Les risques de se faire copier sans avoir de recours sont élevés, en particulier si la technologie a une valeur économique.</p> <p>Cette stratégie oblige à continuellement innover pour être en avance sur les concurrents.</p> <p>Un tiers pourrait déposer une demande de brevet pour une technologie similaire et, en l'absence de documents écrits, datés et publics, la divulgation publique de l'innovation pourrait ne pas suffire à protester à l'encontre de l'octroi d'un brevet.</p>
<u>Publication défensive</u>	Aucune condition particulière.	<p>Permet de créer de l'art antérieur publié et daté qui peut facilement être utilisé pour s'opposer à la délivrance d'un brevet à un tiers ayant développé une technologie similaire et qui a déposé une demande de brevet après la date de la publication défensive, ou pour contester la validité d'un brevet, une fois que celui-ci a été délivré.</p> <p>Peu dispendieuse.</p> <p>Peut être réalisée très rapidement.</p>	<p>Ne constitue pas un moyen de protection et n'a, de ce fait, aucun effet dissuasif sur les tiers qui voudraient copier la technologie.</p> <p>N'est pas monnayable.</p> <p>Divulgation publique de la technologie, pouvant ainsi faciliter la création de technologies concurrentes.</p>
<u>Secret commercial</u>	L'information concernant la technologie peut et doit être conservée confidentielle. Elle ne doit pas pouvoir être obtenue en examinant le produit commercialisé, par exemple par ingénierie inverse.	<p>Protection gratuite en tant que telle, puisqu'aucune démarche officielle n'est à entreprendre. Des dépenses indirectes liées au secret commercial peuvent néanmoins devoir être engagées pour s'assurer du maintien de la confidentialité (accords de confidentialité, par exemple avec les sous-traitants ou partenaires commerciaux, sensibilisation des employés à l'importance du respect de la confidentialité,</p>	<p>À moins d'un vol ou d'une fraude ouvrant une possibilité d'un recours civil ou criminel, la copie sera permise si le secret industriel est divulgué ou si la technologie est développée indépendamment par un tiers.</p> <p>Si un tiers développe indépendamment la technologie faisant l'objet du secret industriel, il pourrait déposer une demande de brevet, obtenir un brevet et empêcher l'entreprise, au</p>



Stratégie	Conditions	Avantages	Inconvénients
		<p>dispositifs de protection physique et/ou informatique...).</p> <p>Protection valable tant et aussi longtemps que la technologie n'est pas rendue publique.</p> <p>Pourrait être monnayable, dans le cadre d'un transfert technologique.</p>	<p>moins partiellement, de réaliser son procédé ou d'utiliser son appareil faisant l'objet du secret commercial.</p> <p>De plus, le secret ne peut pas être employé pour s'opposer à la délivrance d'un brevet pour une technologie développée indépendamment par un tiers, car il ne constitue pas une divulgation publique antérieure de la technologie.</p>
<p><u>Demande de brevet</u></p>	<p>La technologie doit être potentiellement brevetable, c'est-à-dire nouvelle, utile et inventive; sinon, la demande de brevet constituera simplement une publication défensive.</p> <p>Dans la majorité des juridictions, les demandes de brevet doivent être déposées avant toute divulgation publique de l'invention.</p>	<p>Un brevet issu de la demande constitue un droit exclusif d'exploitation, dans une juridiction donnée, en interdisant à des tiers l'exploitation de la technologie objet de la demande de brevet et permet ainsi de renforcer la position concurrentielle de l'entreprise.</p> <p>Le brevet est un titre de propriété qui peut être facilement monnayable, en étant vendu, en faisant l'objet d'une licence, en permettant la mise en place d'ententes ou en engageant des litiges.</p> <p>Le brevet augmente la valeur d'une entreprise.</p> <p>Il a un effet dissuasif contre la contrefaçon en employant le marquage approprié sur le support commercialisé de la technologie.</p> <p>Un brevet pour une invention donnée étant délivré au premier déposant d'une demande de brevet, la demande de brevet peut constituer une publication défensive pour s'objecter à l'encontre de la délivrance d'un brevet à un tiers.</p>	<p>Protection relativement dispendieuse, limitée dans le temps et valide seulement sur les juridictions sélectionnées.</p> <p>Nécessite de décrire l'invention de manière détaillée et la description est rendue publique, généralement 18 mois après le dépôt de la demande.</p> <p>L'examen de la demande aboutissant à la délivrance d'un brevet peut durer plusieurs années.</p> <p>Si aucun brevet n'est délivré à l'issue de l'examen, la technologie demeure dans le domaine public sans qu'aucun droit exclusif n'ait été obtenu. Le dépôt de la demande de brevet aura alors simplement eu l'effet d'une publication défensive.</p>



## Chapitre 7 - Marquage de la propriété intellectuelle

Au Canada, bien qu'il ne soit pas obligatoire de bien identifier, c'est-à-dire marquer, ses droits de PI, un bon marquage peut être très avantageux, et ce, à faible coût.

Un marquage approprié sert tout d'abord de premier avis aux tiers des droits de PI revendiqués sur le produit ou le service ainsi identifié. Fréquemment, le simple marquage offre un effet suffisamment dissuasif pour décourager les compétiteurs de contrefaire les droits exclusifs associés aux droits de PI. Minimalement, le marquage approprié empêchera les contrefacteurs potentiels de plaider l'ignorance de droits de PI. De plus, dans certaines circonstances, le manque de marquage peut empêcher le propriétaire des droits de recouvrer l'entièreté des pertes subies en raison d'une problématique de contrefaçon.

Le marquage recommandé en matière de PI varie selon le type de PI. Il existe quatre (4) principales catégories pour lesquelles le marquage peut être souhaité : les brevets, les dessins industriels, le droit d'auteur et les marques de commerce.

### ***Marquage en matière de brevet***

Les articles faisant l'objet d'un brevet délivré ou d'une demande de brevet en instance au Canada peuvent être marqués avec un avis approprié. Par exemple, il est recommandé de marquer l'article faisant l'objet d'un brevet délivré avec le numéro du brevet canadien, par exemple : Brevet canadien / Canadian Patent 1,234,567 ou encore CA Pat. 1,234,567.

Pour les articles faisant l'objet d'une demande de brevet en instance, il est recommandé d'employer la mention : Demande de brevet en instance au Canada / Canadian Patent Pending.

Le marquage peut être apposé sur l'article lui-même, sur son emballage, sur son étiquette ou sur toute publicité montrant clairement l'article faisant l'objet du brevet ou de la demande de brevet.

### ***Marquage en matière de dessin industriel***

Les articles faisant l'objet d'un dessin industriel enregistré ou d'une demande de dessin industriel en instance peuvent être marqués avec un avis approprié apposé sur l'article lui-même, sur son emballage, sur son étiquette ou sur toute publicité montrant clairement l'article faisant l'objet du dessin industriel ou de la demande de dessin industriel.

Pour les articles faisant l'objet d'un dessin industriel enregistré, il est recommandé d'utiliser la mention incluant un « D » majuscule à l'intérieur d'un cercle suivi du nom du propriétaire, par exemple : © ROBIC.

Pour les articles faisant l'objet d'une demande de dessin industriel en instance, il est recommandé d'employer: : Demande de dessin industriel en instance au Canada / Canadian Industrial Design Pending.

### ***Marquage en matière de droit d'auteur***

Au Canada, les œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques qui font l'objet d'une protection par droit d'auteur peuvent être marquées d'un avis à cet effet. Veuillez noter qu'il n'est



pas nécessaire de procéder à l’enregistrement du droit d’auteur pour utiliser le marquage puisqu’une protection est octroyée dès la création de l’œuvre. Un marquage recommandé inclut un « C » majuscule à l’intérieur d’un cercle suivi du nom du propriétaire, l’année de création et la mention « Tous droits réservés » (ou *All rights reserved* en anglais), par exemple : ©2019, ROBIC, Tous droits réservés.

Il peut être préférable d’employer ce marquage au début de l’œuvre, typiquement dans les premières pages ou au bas de l’œuvre artistique, près de la signature de l’auteur.

Il peut être utile pour certains documents dont le sujet est plus « délicat » d’ajouter également cette mention au bas de chaque page, par exemple dans le cas d’une présentation devant un public d’inconnus.

### **Marquage en matière de marque de commerce**

Il n’est pas requis que la marque soit enregistrée pour être protégée et c’est à partir de l’emploi du nom, du symbole ou du logo que naîtront des droits exclusifs. Toutefois, il est généralement recommandé d’enregistrer une marque de commerce afin de bénéficier de droits exclusifs supplémentaires et d’avantages procéduraux. L’enregistrement d’une marque de commerce donne le droit à l’emploi exclusif au Canada de cette marque pour les marchandises ou services visés par l’enregistrement, de même que le droit de réprimer l’emploi d’une marque de commerce qui serait de nature à créer de la confusion ou à dévaluer l’achalandage d’une marque de commerce enregistrée. De plus, de manière générale (excepté pour les signes distinctifs), la protection vise l’identification du produit plutôt que le produit lui-même. Par exemple, l’enregistrement de la marque Coke®, protège l’utilisation du mot plutôt que le breuvage, dont la recette est protégée par secret commercial.

La marque de commerce n’est pas un nom ou un verbe. Il est fortement recommandé de les employer uniquement comme adjectif.

Le tableau ci-dessous résume le marquage recommandé au Canada en matière de marque de commerce :

	Français	Anglais
Marque enregistrée	MD	®
Marque déposée ou non enregistrée	MC	TM

Il est suggéré de mettre ces symboles en position adjacente à la marque et souvent en exposant. Il est possible d’ajouter une légende sur le produit, l’emballage ou la publicité pour identifier le propriétaire des marques, particulièrement lorsque les marques de commerce sont employées sous licence, par exemple : <sup>TM</sup> est une marque de commerce de ROBIC employée sous licence par la compagnie XYZ.



## ***Autres recommandations***

Veillez noter qu'il est important de ne pas employer d'avis trompeurs ou erronés en matière de marquage des droits de PI. Une telle utilisation au Canada peut mener à des pénalités criminelles et, parfois, des dommages civils.

De plus, les conséquences de ne pas utiliser des avis adéquats pour les droits de PI varient selon les pays. Lorsque vous faites affaire à l'extérieur du Canada, il est important d'obtenir des avis sur les règles applicables dans chaque juridiction.

Finalement, seuls les principes généraux sont présentés ci-dessus et il est recommandé d'obtenir des avis spécifiques dans des situations de circonstances particulières par un spécialiste en propriété intellectuelle comme un agent de brevets, un agent de marques de commerce ou encore un avocat spécialisé en propriété intellectuelle.



## Chapitre 8 – Exemples de questions pour entamer une discussion sur la PI

- Avez-vous des projets de recherche et développement en cours?
- Si oui, avez-vous fait une analyse des technologies antérieures avant de démarrer votre projet? L'avez-vous fait pour les titres de PI existants?
- Prévoyez-vous lancer un produit ou un service prochainement (ou l'avez-vous fait au cours des derniers mois)? Avez-vous sélectionné la marque de commerce que vous associez à ce nouveau produit ou service? Vous êtes-vous assuré de la disponibilité de cette marque de commerce avant de débiter son emploi?
- Dans quelles juridictions/pays commercialisez-vous vos produits ou services? Prévoyez-vous étendre ce territoire au cours des prochains mois/prochaines années? Avez-vous considéré votre liberté d'exploitation dans ce nouveau territoire ou avez-vous considéré y protéger votre propriété intellectuelle?
- Qui sont vos principaux concurrents? Au Canada? À l'étranger? Savez-vous s'ils protègent leur propriété intellectuelle, incluant leurs inventions et leurs marques de commerce?
- Effectuez-vous une surveillance de vos concurrents quant à la protection de la propriété intellectuelle?
- Utilisez-vous bien le marquage de votre propriété intellectuelle sur vos produits, sur votre site Internet ou encore sur vos feuillets?
- Collaborez-vous avec des sous-traitants pour développer vos produits et/ou services? Avez-vous des contrats avec eux? Est-ce que ces contrats incluent une clause de propriété intellectuelle? En d'autres mots, si de la propriété intellectuelle est développée par ces sous-traitants, à qui appartiendra-t-elle?
- Avez-vous des clauses de confidentialité et de propriété intellectuelle dans votre contrat d'emploi?



## Chapitre 9 – Conclusion

La PI est encore trop souvent perçue comme un domaine complexe et un peu obscur. Pourtant, dans le contexte actuel où les actifs intangibles deviennent de plus en plus importants dans l'évaluation des sociétés, il est important que les entreprises mettent en œuvre une stratégie de PI efficace. Si elle est bien protégée et employée, la PI peut devenir un levier pour la croissance de l'entreprise.

Un portefeuille de PI se bâtit chaque année, au fur et à mesure du développement et du lancement de nouveaux produits ou services. Le but ultime est de valoriser ce portefeuille. Cette valorisation peut consister en l'exploitation du portefeuille (ce que font généralement les entreprises en vendant leurs produits et services), à en licencier une partie ou la totalité à des tiers (permettant ainsi de générer des revenus supplémentaires pour l'entreprise) ou encore de l'hypothéquer (tout comme une mise en garantie d'actifs tangibles, les actifs intangibles d'une entreprise peuvent être mis en garantie).

Dans une économie qui se transforme en économie du savoir, il est donc essentiel que les chefs d'entreprises et les intervenants économiques soient sensibilisés à la PI afin de protéger ce savoir.

En plus de ce guide, qui se veut une introduction à la propriété intellectuelle, il existe de nombreuses ressources, dont certaines sont détaillées ci-dessous. Finalement, le présent guide d'introduction sur la PI se veut un survol des principes fondamentaux de la PI et ne doit pas être perçu comme des conseils juridiques. Il est recommandé, dans tous les domaines du droit sur la PI, de consulter un professionnel en PI pour des conseils compréhensibles, pratiques et appliqués à une situation particulière.

### *Quelques ressources en propriété intellectuelle*

- Office de la propriété intellectuelle du Canada : [www.opic.gc.ca](http://www.opic.gc.ca)
- Office européen des brevets (OEB) : [www.epo.org](http://www.epo.org)
- Base de données mondiale et gratuite Espacenet de l'OEB : accès à plus 100 millions de brevets : <https://worldwide.espacenet.com/>
- Base de données mondiale et gratuite Patentscope de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) : accès à plus de 75 millions de brevets : <https://patentscope.wipo.int/search/fr/search.jsf>



## MONTRÉAL

630 boulevard René-Lévesque Ouest  
20e étage  
Montréal (Québec) Canada H3B 1S6  
Téléphone : 1 514 987-6242  
Sans frais : 1 877 987-6242  
Télécopieur : 1 514 845-7874  
Courriel : [info@robic.com](mailto:info@robic.com)

[www.robic.ca](http://www.robic.ca)



## QUÉBEC

2875 boulevard Laurier  
Delta 3 - bureau 700  
Québec (Québec) Canada G1V 2M2  
Téléphone : 1 418 653-1888  
Télécopieur : 1 418 653-0006