

BIZMARK®

Pour les affaires de marque^{MC}

Sachez gérer vos propriétés intellectuelles! Votre entreprise s'en portera mieux.



ISABELLE
DESHAIES
Agente agréée de
marques de commerce

Les PI sont des actifs de valeur et leur protection a un impact direct sur la santé économique de l'entreprise. Elles doivent faire partie du plan d'affaires dès le démarrage, dans les projets d'expansion, d'exportation et on doit veiller sur elles durant toute leur vie utile... et même après, car elles peuvent être vendues.

RELANCER SES ACTIVITÉS ET ACCÉDER À DU FINANCEMENT EN VALORISANT SES PI

La valorisation des propriétés intellectuelles (PI) n'est pas exclusive aux grandes entreprises. Bien qu'elle puisse être variable, la valeur de ces actifs est bien réelle et peut servir à créer des alliances stratégiques, soutenir une demande de financement ou obtenir rapidement des liquidités. Une revue régulière du portefeuille de PI permet d'identifier les actifs à valoriser selon les besoins de l'entreprise. Voici un exposé de la méthode simplifiée en trois étapes.

FAIRE L'INVENTAIRE DE SES PI

Les PI enregistrées sont faciles à localiser sur les Registres canadiens de [l'Office de la propriété intellectuelle](#).

[L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle](#) gère pour sa part un Registre où les pays membres inscrivent les PI enregistrées et en instance sur leurs Registres respectifs, lesquels peuvent également être consultés via la page des [États membres](#) de l'Organisation.

Noter le statut des PI : la validité d'un brevet et d'un dessin industriel est limitée et le terme ne peut être étendu, bien que le dessin industriel puisse parfois être protégé comme marque de commerce dont l'enregistrement est renouvelable tous les 10 ans, alors que le droit d'auteur demeure valide pour toute la vie de son auteur et subsiste 50 ans après son décès.

IDENTIFIER SES PI NON ENREGISTRÉES

On ignore parfois qu'on détient d'autres PI que celles déjà enregistrées. En outre, l'amendement à la Loi canadienne sur les marques permet, depuis le mois de juin 2019, d'enregistrer un plus grand nombre de signes distinctifs, alors que le droit d'auteur est omniprésent dans l'entreprise et que les dessins industriels sont des alternatives à certaines marques. Voici un bref rappel des différents types de PI et des conditions pour les protéger.

Marque de commerce : signe qui distingue le produit ou service de la concurrence, il se compose d'une variété d'éléments: lettre(s), mot(s), chiffre(s), logo, slogan, nom de l'entreprise, raison sociale, nom de domaine internet, son, hologramme, image en mouvement, odeur, goût, forme tridimensionnelle, emballage, texture, position d'un signe, le tout avec ou sans couleur(s), et finalement une couleur en soi.

Au Canada, les droits de marque s'acquièrent par l'enregistrement alors que la propriété d'une marque employée, bien que non enregistrée, est reconnue en vertu du Droit commun. L'emploi continu de la marque est obligatoire pour préserver ses droits.

Il ne faut pas hésiter à s'informer sur la possibilité d'enregistrer son signe distinctif. Par exemple, Crayola Properties Inc. a déposé l'odeur de ses crayons ([1986544](#)), alors que la Banque Toronto-Dominion veut protéger la couleur verte pour ses services ([2015969](#)) et Starbucks Corporation la position du cercle vert sur ses gobelets ([2009536](#)).



Starbucks Corporation
Position du cercle vert sur le
gobelet ([2009536](#))

Droit d'auteur : œuvre littéraire, artistique, musicale ou dramatique. Il se compose du texte original du site web, du logo de l'entreprise dont on peut ajouter une protection de marque de commerce, la musique originale entendue en naviguant sur le site, les textes remis, etc.

L'enregistrement du droit d'auteur n'est pas obligatoire mais recommandé, surtout lorsque l'œuvre a été créée à la demande de l'entreprise. Cette dernière doit acheter l'œuvre de l'auteur et faire reconnaître ses droits sur celle-ci.

Dessin industriel : attrait visuel et apparence unique d'un objet fabriqué de façon industrielle. Le dessin doit être déposé au plus tard 12 mois après sa divulgation publique. Il peut parfois être protégé comme marque de commerce au-delà de ce délai.

Parmi les dessins industriels courants nous comptons des bâtons de hockey, des chaussures, des bouteilles d'eau et même un lapin en chocolat!



Dessin industriel ([186112](#))
Lapin en chocolat
Propriété de Läderach
(Schweiz) AG

Pour susciter l'intérêt d'un partenaire, prêteur ou acheteur potentiel, les PI devraient être enregistrées et le secret avoir une valeur commerciale réelle. Ces droits reconnus permettent d'exploiter l'idée sur une base exclusive et d'en tirer des revenus.

Brevet : invention nouvelle telle qu'une recette, un produit ou une amélioration d'un brevet, en autant qu'elle n'a pas été rendue publique depuis plus de 12 mois avant son dépôt. Elle doit aussi être utile et inventive.

Une invention non brevetée n'est pas protégée sauf si gardée secrète.

Secret commercial : information telle qu'un fournisseur particulier, une recette, un ingrédient, une façon de fabriquer un produit, une liste de clients, qui procure un avantage concurrentiel.

Sa valeur repose dans la capacité de préserver le secret. Il n'existe aucun registre public où le consigner et des politiques internes doivent être instaurées pour le préserver. Lorsque possible, il n'est pas rare que l'entreprise choisisse le secret au lieu du brevet pour éviter de le rendre publique.

La recette du Coca-Cola est secrète depuis plus de 100 ans!

VALORISER SES PI



Il existe plusieurs façons de valoriser ses PI. Chacune est unique et dessinée selon les besoins des parties en cause. Voici quelques idées de valorisation.

Alliance stratégique : accélérer la fabrication et la mise en marché avec des partenaires qui ont les installations pour développer et fabriquer le produit, le savoir-faire pour sa mise en marché, un bon réseau de distribution, etc. en retour de redevances.

Partenariat / association : partager les frais, les revenus et, le cas échéant, les pertes.

Licence / franchise : faire bénéficier un tiers de son savoir-faire, sa notoriété, son achalandage, son réseau, moyennant redevances.

Hypothèque : offrir ses PI en garantie pour un prêt bancaire lorsqu'elles ont une valeur appréciable et assurée par les activités continues de l'entreprise, ou lorsqu'il y a un potentiel de revente intéressant pour le créancier.

Vendre la PI : une PI peut être vendue pour un montant fixe. Il existe plusieurs sites de vente aux enchères de tels actifs.

AUGMENTER LA VALEUR GLOBALE DE L'ENTREPRISE

Lorsque l'on s'apprête à vendre l'entreprise, les PI enregistrées et les secrets commerciaux en augmentent la valeur en raison de leur garantie de propriété et d'exploitation exclusives.

L'enregistrement des PI est un processus qui peut s'échelonner sur plusieurs années. Aussi, débiter les démarches dès maintenant constitue un bon investissement en prévision des décisions d'affaire futures.

Au moment de vendre l'entreprise, il n'est pas rare qu'une partie du montant soit retenue jusqu'à l'enregistrement des PI, voire que la transaction ne soit pas réalisée si les PI ne sont pas enregistrées.

Faire appel à un(e) professionnel(le) de la propriété intellectuelle pour vous accompagner dans ces démarches est une décision avisée. Cette personne connaît la valeur que représente vos PI, la pertinence de les protéger et vous conseille sur la meilleure stratégie adaptée à vos besoins.

*La présente n'est pas un avis légal et est publiée à titre informatif seulement.
Veuillez contacter votre professionnel(le) de la PI pour toute assistance ou information supplémentaire.*

ISABELLE DESHAIES est agente agréée auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et mandataire auprès de l'Organisation mondiale de propriété intellectuelle. Elle se spécialise dans l'enregistrement de marques de commerce et de dessins industriels à l'échelle internationale depuis près de 35 ans. Au cours de sa pratique, elle a développé une expertise en conseil et stratégie d'enregistrement et de valorisation d'actifs intellectuels à l'échelle internationale.

© Isabelle Deshaies

Juin 2020 - Tous droits réservés.

Ce document peut être partagé dans son intégralité avec la mention du droit d'auteur.

Toute reproduction partielle est interdite sans l'autorisation de l'auteur.

BIZMARK® marque de commerce enregistrée, propriété de ID® Marque.

BIZMARK®
Pour les affaires de marque^{MC}

Nous contacter :
514 454-5300 / 844 454-5300
www.id-marque.com

ID®
MARQUE
TRADEMARK