



# ROBIC

+ DROIT  
+ AFFAIRES  
+ SCIENCES  
+ ARTS

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE  
DEPUIS 1892

## EUREKA ! QUESTIONS - RÉPONSES EN MATIÈRE DE COMMERCIALISATION D'INNOVATION

MARIE-ÈVE CÔTÉ\*

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

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Bien des questions se posent lorsqu'une innovation semble assez intéressante pour considérer la commercialisation. Plusieurs aspects sont à considérer, les questions sont nombreuses et il peut sembler difficile d'établir les éléments de base à mettre en place et les priorités afin d'éviter les mauvaises surprises. Voici donc quelques questions fréquemment soulevées par les chercheurs et futurs entrepreneurs qui songent à se lancer en affaires et des pistes de réponses à ces dernières

### 1. Est-ce que mon innovation est brevetable?

Une simple idée, même si elle semble excellente et nouvelle, n'est pas brevetable en soi. C'est plutôt la concrétisation de cette idée qui peut être brevetable si cette innovation correspond aux critères prévus à la loi sur les brevets.

Celui qui développe l'innovation doit pouvoir expliquer comment réaliser et appliquer son innovation. Si l'innovation est ainsi assez avancée et concrète, il faut déterminer si elle rencontre les 3 critères principaux en matière de brevetabilité :

- (i) nouveauté: l'innovation ne doit pas déjà exister, nulle part dans le monde (une recherche d'art antérieur et de brevetabilité peuvent aider à vérifier cet aspect);
- (ii) non-évidence : l'innovation doit résulter d'un processus de créativité pour une personne versée dans le domaine ; et
- (iii) utilité: l'innovation doit être capable d'accomplir ce qu'elle prétend pouvoir faire.

Un agent de brevet peut vous aider à déterminer si votre innovation semble remplir ces critères.

### 2. Comment puis-je protéger mes innovations?

---

© CIPS, 2014.

\* Avocate chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié dans (Hiver 2014) 29:4 *Chimiste*. Publication 60.033.

**ROBIC, S.E.N.C.R.L.**  
www.robic.ca  
info@robic.com

**MONTRÉAL**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

**QUÉBEC**  
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925  
Québec (Québec) Canada G1V 0B9  
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

Si une innovation remplit les critères de brevetabilité, le dépôt de demande de brevet (provisoire ou formelle) peut être une forme de protection intéressante accordant ainsi une valeur intéressante au titulaire. La demande est coûteuse et nécessite un dépôt de brevet dans chacun des pays où une protection est souhaitée.

Il existe, toutefois, d'autres formes de protection de droits de propriété intellectuelle qui peuvent être plus appropriées, intéressantes et moins dispendieuses que le brevet, comme le dessin industriel, la marque de commerce, le secret de commerce, etc. Un professionnel œuvrant dans le domaine de la propriété intellectuelle peut certainement vous fournir de plus amples détails et vous guider à ce sujet.

### **3. Avec qui et quand signer des ententes de confidentialité?**

Avec tout le monde et avant de dire quoi que ce soit! Bien des gens sous-estiment l'importance de bonnes ententes de confidentialité lorsqu'ils songent à un nouveau projet. Les gens parlent de leur projet et de leur innovation et le présentent allègrement, car ils sont stimulés par leurs bonnes idées mais ceci peut causer des problèmes irréversibles en cours de route.

Les professionnels comme les avocats et les comptables sont soumis automatiquement à des obligations de confidentialité en vertu de leur code de déontologie mais ce n'est pas le cas de tous. Il faut aussi se méfier de parler d'informations sensibles à des partenaires potentiels, des consultants, des amis et même à des membres de la famille sans entente de confidentialité. Ça peut sembler extrême mais c'est ce qui assurera la plus grande protection et valeur à votre innovation et à votre projet d'innovation. Une divulgation dite « publique », donc non protégée par le biais d'entente de confidentialité, peut nuire, voire empêcher, la brevetabilité de votre innovation et peut aussi mettre à risque vos informations confidentielles qui peuvent être utilisées et transmises librement par les gens à qui vous l'avez divulgué sans restriction (particulièrement dans un cas où l'information ne fait pas ou ne fera pas l'objet d'une demande de brevet).

Par ailleurs, il est à noter que le dépôt d'une demande de brevet ne vous met pas à l'abri de tout risque, car il n'est pas garanti que le brevet sera délivré et il existe habituellement des informations sensibles liées à une invention qui ne font pas l'objet de revendications d'un brevet, comme du savoir-faire, des données et des résultats, lesquels ne sont ni publics, ni protégés par brevet, mais qui ont malgré tout une certaine valeur pour l'innovation ou les produits concernés.

### **4. Devrais-je m'incorporer si je souhaite commercialiser mon innovation?**

La réponse à cette question est bien simple : oui! Un développeur qui met au point une innovation ou un produit et qui souhaite commercialiser le fruit de son travail devrait très certainement incorporer une société et y transférer ses droits de

propriété intellectuelle pour plusieurs raisons, dont des raisons de financement, de limitation de responsabilité et des raisons fiscales. Un financement sera plus facilement obtenu si les droits appartiennent à une société (les programmes de financement et subventions ne sont pas les mêmes, les garanties demandées ne seront pas nécessairement sur une base personnelle et le traitement fiscal sera également différent). D'autre part, si l'innovation ou les produits commercialisés font l'objet d'une poursuite pour une quelconque raison, vous ne voulez certainement pas être poursuivi à titre personnel. Par conséquent, il est recommandé de procéder à cette étape avant que toute entente relative au financement ou à la commercialisation ne soit mise en place.

Par ailleurs, si vous avez co-développé l'innovation avec quelqu'un, il est d'autant plus important de procéder à cette étape de création de société et de transfert des droits à cette dernière le plus rapidement possible, la copropriété en matière de propriété intellectuelle étant difficile à gérer et faisant l'objet d'un traitement légal différent selon les juridictions applicables ou en cause. Il est alors beaucoup plus facile de gérer la relation des co-actionnaires de la société par le biais d'une convention entre actionnaires.

#### **5. Si je paye quelqu'un pour développer ma nouvelle idée ou un prototype, est-ce que je suis propriétaire des travaux?**

Pas dans tous les cas! Au Québec, et dans plusieurs autres juridictions, la règle générale veut que celui qui développe des droits de propriété intellectuelle en soit le titulaire. Il existe une exception à cette règle en ce qui a trait aux employés, mais avec certaines nuances. Par conséquent, et sujet à certaines exceptions, les fruits du travail d'un employé appartiennent à son employeur (sauf pour ses droits moraux, à moins de renonciation pour le bénéfice de l'employeur). Par contre, lorsque l'on retient les services d'un consultant, les résultats de ces services appartiennent à ce consultant (même si l'on a payé pour!), à moins d'obtenir une cession de ses droits sur les travaux réalisés pour nous. D'où l'importance de mettre en place de bonnes ententes avant de retenir les services d'un consultant ou d'un employé.

#### **6. Qu'est-ce qui donne de la valeur à ma nouvelle idée ou ma nouvelle entreprise?**

À la lumière de ce qui précède, vous devinerez que les assises de votre projet et du développement de vos innovations sont déterminantes et cruciales. Il est primordial de bien protéger ses droits et sa propriété intellectuelle afin de maximiser la valeur de votre innovation. Pour ce faire, il faut minimalement:

- S'assurer de mettre en place des ententes de confidentialité et autres ententes appropriées avec les divers intervenants de votre projet;
- S'assurer du titre de propriété de tous vos droits et le documenter (ce que l'on appelle la chaîne de titres, particulièrement si certaines personnes ou

consultants ont assisté au développement de ceux-ci, auquel cas il faut obtenir des cessions et renonciations de droits écrites de tous);

- Établir une société à qui tous les droits seront transférés dès que vous êtes plusieurs au sein du projet, et si vous êtes seul, avant toute forme de financement/commercialisation;
- Retenir les services de professionnels réputés en la matière.

## 7. Combien ça coûte, tout ça?

Il s'agit de la question la plus difficile à répondre, vous vous en douterez! Chaque cas d'espèce est différent et c'est surtout une question de priorité. Si vous désirez retenir nos conseils, il nous fera plaisir de vous assister afin de préparer un budget et un ordre de priorités.

Succès à vos projets!



**ROBIC, S.E.N.C.R.L.**  
www.robic.ca  
info@robic.com

**MONTRÉAL**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

**QUÉBEC**  
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925  
Québec (Québec) Canada G1V 0B9  
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006



**ROBIC, S.E.N.C.R.L.**  
www.robic.ca  
info@robic.com

**MONTRÉAL**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

**QUÉBEC**  
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925  
Québec (Québec) Canada G1V 0B9  
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

**ROBIC, S.E.N.C.R.L.**  
[www.robic.ca](http://www.robic.ca)  
[info@robic.com](mailto:info@robic.com)

**MONTRÉAL**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

**QUÉBEC**  
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925  
Québec (Québec) Canada G1V 0B9  
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006