

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE À L'HEURE DE L'IMPORT/EXPORT

François Painchaud*
LEGER ROBIC RICHARD, avocats
ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce
Centre CDP Capital
1001 Square-Victoria – Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) H2Z 2B7
Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874
info@robic.com – www.robic.ca

Lorsque votre entreprise s'engage dans l'exportation de ses produits et services vers de nouveaux marchés, c'est tout comme si elle redémarrait, et plusieurs nouveaux problèmes vous guettent, les embûches seront nombreuses, vous aurez à consulter plusieurs spécialistes qui tenteront de vous guider et de vous informer sur les dangers qui guettent l'entreprise dans cette jungle à conquérir qu'est le monde; les différentes cultures, la concurrence accrue, la fiscalité internationale, l'incorporation ou non d'une filiale étrangère, la négociation des contrats de distributions, etc... Dans tout ce marasme économique et juridique, on oublie trop souvent de se pencher sur les droits de propriété intellectuelle que possède l'entreprise et les avantages économiques et concurrentiels qu'ils confèrent à l'entreprise. Et également sur les droits de propriété intellectuelle que peuvent posséder les futurs concurrents.

À l'heure de la mondialisation des marchés, la technologie et la propriété intellectuelle prennent de plus en plus d'importance dans l'économie mondiale, ce qui se reflète par la prolifération de dispositions à ce sujet dans de nombreux traités internationaux tels l'Accord de Libre-Échange Nord-Américain ("Aléna") et l'entente intervenue en marge de la Convention sur l'Organisation Mondiale du Commerce, soit l'"Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon", généralement désigné dans son acronyme anglais "TRIPs" (pour "trade related intellectual properties").

Ce secteur du droit ayant quelque peu évolué en parallèle des autres secteurs du droit des affaires, on dénote des différences marquées dans les systèmes juridiques qui régissent les droits de la propriété intellectuelle, sur le plan international, ces différentes règles prennent toute leur signification.

© LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 1997.

* Avocat, François Painchaud est l'un des associés principaux du Cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du Cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. Publication 170.010.

DANS QUEL BUT PROTÉGEONS-NOUS NOTRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE?

Le but premier pour lequel les entreprises protègent leurs propriétés intellectuelles est pour développer et obtenir un avantage concurrentiel à l'encontre de leurs concurrents potentiels.

- En matière de technologie, d'innovation, cet avantage se matérialise lorsque le produit a des caractéristiques uniques que les compétiteurs ne peuvent reproduire. Ces caractéristiques sont susceptibles de protection de quelques façons mais plus souvent qu'autrement, le choix se fera entre l'une ou l'autre des options suivantes: conserver les caractéristiques uniques et les procédés de fabrication du produit secret ("secret de commerce", "savoir-faire") ou protéger les caractéristiques par brevet d'invention lorsque les critères de brevetabilité sont rencontrés.

- En matière de programmes d'ordinateur et de logiciel, une certaine protection supplémentaire vient s'ajouter. En effet, ces programmes et logiciels sont considérés des "oeuvres littéraires" bénéficiant de la protection de la *Loi sur le droit d'auteur*.

- En matière de commercialisation, promotion et marketing, cet avantage se matérialise par la reconnaissance que feront les consommateurs du produit, celle-ci s'effectuera le plus souvent par l'association du produit à un mot, un dessin, un logo, voir même un signe particulièrement distinctif. De l'utilisation faite par l'entreprise d'un tel mot, dessin ou logo, naît la marque de commerce¹ appelée à distinguer le produit de l'entreprise des produits de ses concurrents. Pour étendre et sécuriser ses droits face aux tiers, l'entreprise aura grand avantage à enregistrer ses marques auprès des organismes appelés à gérer la loi sur les marques de commerce en vigueur dans chaque pays visé.²

L'ASPECT TERRITORIAL DE CERTAINS DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

¹En vertu de certaines lois sur les marques de commerce, notamment les lois canadiennes et américaines, il est possible de demander l'enregistrement d'une marque sur la base d'un emploi futur projeté. Toutefois, la marque ne sera enregistrée qu'au moment où son titulaire aura effectivement commencé à l'utiliser. De plus, il est à noter que certains pays n'utilisent pas un système juridique basé sur l'usage mais bien sur l'enregistrement tel qu'il sera discuté ci-après.

²Au Canada, il s'agit du Registraire des Marques de Commerce de l'Office de la Propriété Intellectuelle.

L'une des différences primordiales entre les propriétés intellectuelles avec les autres types de propriétés est l'aspect territorial que confèrent les lois sur ce type de propriété. Si on passe brièvement en revue les plus importants, on notera ce qui suit :

- En matière de brevets d'invention, bien que les procédures aient été allégées par certains traités internationaux, les droits sont concédés pays par pays (l'Europe permet toutefois d'obtenir un brevet valable pour tous les pays membres), cette situation a pour effet de rendre la protection internationale coûteuse et forcera généralement l'entreprise à faire des choix qu'autrement elle aurait évités;
- En matière de marques de commerce au niveau international, deux régimes coexistent, le premier régime confère des droits à la marque par l'usage qui en est fait par l'entreprise, le deuxième ne confère des droits à l'entreprise que par l'enregistrement de la marque; le premier régime est la règle générale applicable dans les pays de droit anglais (incluant le Canada) alors que le deuxième est plus commun aux pays latins et germaniques.
- En matière de droits d'auteur, le titulaire de l'oeuvre est (règle générale) propriétaire de celle-ci dès qu'elle est fixée et ce, dans tous les pays ayant adhéré à certaines conventions et protocoles (ce qui inclut la majeure partie des pays à quelques exceptions près); l'enregistrement s'avère facultatif mais souhaitable dans certains pays (Canada, États-Unis) et inexistant dans d'autres.

Quel fouillis direz-vous... (Et nous n'avons pas parlé de dessins industriels, de topographies de circuits intégrés et d'obtentions végétales)

UN CAS PRATIQUE PARMIS D'AUTRES

Pour illustrer le genre de problèmes rencontrés par les entreprises engagées dans l'exportation de leurs produits, prenons l'exemple de l'entreprise "Ex-Por Inc."; cette dernière ayant développé un appareil d'exercice physique pour la marche en montagne (de consommation courante) comprenant une partie inventive qui rencontre les critères de brevetabilité, désire commercialiser ce produit sous la marque "Mont-Effort", son marché premier est l'Amérique du Nord et, par la suite, possiblement l'Europe. Elle a sécurisé son financement pour développer son marché Nord-Américain et, quant à l'Europe, elle prévoit accorder une ou plusieurs licences pour la fabrication, la distribution et la vente de son produit.

Comme stratégie offensive pour développer et maintenir son avantage concurrentiel, Ex-Por Inc. devrait tenter de sécuriser les éléments de propriété

intellectuelle faisant partie des territoires visés tout en respectant ses objectifs et investissements disponibles. À titre d'exemple, la stratégie d'Ex-Por Inc. pourrait être la suivante:

- En Amérique du Nord, Ex-Por Inc. s'assurera que son produit ne contrevient pas aux brevets de tiers et fera une demande pour l'obtention de brevets d'invention dans tous les pays visés par le territoire (i.e.: Canada, États-Unis et possiblement Mexique) Ex-Por Inc. s'assurera également d'enregistrer sa marque de commerce "Mont-Effort" pour ces pays en ayant pris soin au préalable de s'assurer que la marque Mont-Effort ne porte pas à confusion avec d'autres marques en usage dans le commerce. Elle pourra donc, par la suite, mettre en place sa stratégie de distribution, soit directement, par une filiale, par des distributeurs agréés ou des agents indépendants, soit par un amalgame de ceux-ci.
- En Europe, Ex-Por Inc. voudra, dans un premier temps, maintenir ses droits à l'obtention de brevets¹ de façon à lui permettre de minimiser les coûts le temps d'évaluer le marché européen et le ou les licenciés potentiels.² Dans un deuxième temps, le marché ayant fait l'objet de certaines études, Ex-Por Inc. devrait procéder au dépôt des brevets dans les pays choisis. Toujours pendant cette deuxième étape, Ex-Por Inc. tentera de trouver un licencié qui possédera les caractéristiques se rapprochant le plus du profil de licencié mis de l'avant au préalable et qui s'intégrera dans la culture d'entreprise de Ex-Por Inc. La négociation de la licence aura une très grande importance puisque, si mal négociée, elle pourrait s'avérer coûteuse et très négative pour Ex-Por Inc. D'une façon générale, Ex-Por Inc. tentera de partager certains coûts avec le licencié, tels les frais d'enregistrement des brevets, les frais de protection de ceux-ci, les frais de formation du licencié à la suite du transfert de la technologie, etc. Au niveau de la marque "Mont-Effort", Ex-Por Inc. aura à se poser la question à savoir si elle désire promouvoir la renommée du produit sous sa propre marque ou non. L'usage par le licencié de la marque "Mont-Effort" pourrait éventuellement permettre à Ex-Por Inc., après une certaine période généralement prévue au contrat de licence, de reprendre le marché et bénéficier ainsi de l'achalandage créé auprès de celle-ci par l'usage (sous licence) qu'en aura fait le licencié. Si elle n'entend pas entrer directement le marché européen, cette question sera de moindre importance, plusieurs facteurs devront être évalués avant d'en venir à une décision. Dans l'un ou l'autre cas, si Ex-Por Inc. décide que le produit sera commercialisé en Europe en association avec la marque "Mont-Effort", elle devra s'assurer d'enregistrer celle-ci dans la plupart des pays choisis.

¹Ceci est possible pour une certaine période en application des dispositions de certains traités internationaux, le plus fréquemment utilisé étant le "Traité de Coopération en matière de Brevet" (désigné "PCT").

²Certaines contraintes peuvent exister en matière de concurrence.

Rappelons que pour certains pays, contrairement à ce qui a été expliqué ci-avant pour le Canada, l'enregistrement est l'élément constitutif du droit susceptible de protection.

Comme stratégie défensive pour éviter ou tenter de mieux se défendre contre la contrefaçon, Ex-Por Inc. aura avantage à obtenir des brevets dans les pays qu'elle aura pu identifier comme des foyers potentiels de contrefaçon. Généralement, ceci se résume aux pays ayant des capacités techniques, une main-d'oeuvre qualifiée (souvent moins coûteuse), un marché non protégé facilement accessible, etc...

La stratégie offensive et le temps nécessaire à son élaboration devraient prendre le temps jugé nécessaire et, par rapport à la stratégie défensive, elle devrait prendre la plus grande partie de la stratégie de la commercialisation du produit puisque la stratégie offensive établit et supporte les marchés cibles de l'entreprise. La stratégie défensive ne sera donc qu'un complément permettant d'assurer une meilleure protection des marchés cibles.

LES DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS DES CONVENTIONS INTERNATIONALES

Comme nous l'avons mentionné brièvement ci-avant, la dernière ronde des négociations commerciales multilatérales ayant institué l'Organisation Mondiale du Commerce a également donné naissance à TRIPs. Pour la première fois en janvier 1994, une entente aussi large relative à la propriété intellectuelle a vu le jour. Pour ne dire que quelques mots sur TRIPs, cette entente aura pour effet d'instaurer, chez tous les pays membres, des standards minimums servant à rapprocher les législations de chaque pays. Ceci n'aura pas pour effet de mettre un terme à toutes les petites embûches et variantes nationales en matière de propriété intellectuelle mais, par l'établissement de standards minimums et par l'implantation de certains principes directeurs (tels "la nation la plus favorisée", assurant ainsi que tous les pays soient traités sur un pied d'égalité et "le traitement équivalent par un membre de TRIPs, de ses ressortissants et les ressortissants des autres pays"), l'établissement des stratégies de commercialisation et la protection des éléments de propriété intellectuelle, pour des entreprises comme Ex-Por Inc., devraient voir des jours meilleurs.

CONCLUSION

À l'heure où les technologies et la propriété intellectuelle se développent avec une rapidité accrue, font l'objet de plusieurs transactions au point parfois d'être assimilées à des commodités et sont considérées parmi les actifs les plus importants des entreprises, les entrepreneurs et dirigeants d'entreprises

doivent comprendre les mécanismes qui permettent de les commercialiser et de bénéficier des avantages concurrentiels que leur procurent ces lois et ces systèmes. Plusieurs organismes nationaux et internationaux ont réalisé l'importance de ce phénomène et misent sur une meilleure gestion des technologies et des propriétés intellectuelles, comme le faisait entendre d'ailleurs le Gouverneur de la Banque de France lors d'une allocution donnée dans le cadre de "La Conférence de Montréal" en juin dernier "What drives the challenge of this decade is to find a way to incorporate the technological drive (of businesses) to our respective economies."

5 RÈGLES DE BASE À RETENIR POUR TOUT GESTIONNAIRE D'ENTREPRISE

1. La propriété intellectuelle doit tendre à conférer un avantage concurrentiel à l'entreprise qui veut s'en prévaloir.
2. Sauf en matière de droits d'auteur, les droits que confèrent les lois régissant la propriété intellectuelle sont limités territorialement.
3. Un produit innovateur devrait toujours faire l'objet de recherches dans le marché cible pour s'assurer qu'il ne viole pas un brevet existant.
4. Toute invention susceptible de faire l'objet d'un brevet d'invention ne devrait pas être divulguée publiquement avant qu'une demande de brevet ne soit déposée pour ainsi conserver les droits mondiaux de son titulaire.
5. La recherche d'un licencié pour une technologie est une étape cruciale dans l'établissement d'un transfert de technologie et ne devrait pas être prise à la légère.

