



LA RÉFÉRENCE EN PI
DEPUIS 1892

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
INFO@ROBIC.COM
ROBIC.COM

Cannabis : « cultiver » la propriété intellectuelle

Jason Moscovici
ROBIC, S.E.N.C.R.L.
Avocat et biochimiste

Le jeudi 13 avril 2017, le gouvernement du Canada a déposé le projet de loi C-45, la « Loi sur le cannabis », qui jette les bases de la vente commerciale et de l'usage récréatif du cannabis au Canada. C'est maintenant le temps de prendre une grande respiration : oui, le cannabis sera « légal » pour les adultes canadiens, et tant votre voisine Sylvie que grand-papa Thomas ont leur opinion sur le sujet, ainsi que sur le moment et la manière dont le cannabis devrait être cultivé, vendu et consommé.

Cependant, le public semble oublier que le cannabis est déjà vendu légalement aux Canadiens dans le cadre d'un régime réglementaire qui prévoit la production, la culture et l'usage du cannabis à des fins médicales. On entend maintenant beaucoup parler de cette « ruée vers l'or vert », car l'industrie « non-criminelle » du cannabis a pratiquement été créée du jour au lendemain en raison de l'établissement d'un régime dans le cadre duquel Santé Canada accorde un permis aux demandeurs qui les autorise à faire pousser, à cultiver et à vendre du cannabis à des fins médicales.

De nombreuses personnes ont présenté une demande afin de devenir un producteur autorisé, mais peu ont reçu le sceau d'approbation de Santé Canada jusqu'à maintenant. Au moment d'écrire ces lignes, des milliers de demandes ont été déposées, des centaines ont été refusées ou retirées; et alors que des centaines de demandes attendent encore d'être examinées, 58 permis ont à ce jour été accordés pour la culture et/ou la vente de cannabis à des fins médicales au Canada.

La Loi sur le cannabis doit suivre différentes étapes avant d'être adoptée; et tandis que les provinces discutent de la façon dont elles mettront en œuvre les différents articles de la Loi qui entourent l'utilisation du cannabis à des fins récréatives, une frénésie s'est emparée des différentes parties prenantes, qui spéculent sur ce dont le marché aura l'air une fois que le feu vert aura été donné (les producteurs autorisés qui vendent du cannabis sur le marché médical actuel bénéficieront d'une clause de droits acquis pour le volet récréatif). On ne sait pas pour l'instant de quelle façon les provinces régleront la vente au détail du cannabis aux consommateurs. Est-ce que la vente continuera de se faire par la poste, comme c'est le cas actuellement, ou y aura-t-il des points de vente au

détail contrôlés par l'État, comme semble vouloir le faire l'Ontario? Seul l'avenir nous le dira.

Néanmoins, que vous ayez déjà obtenu un permis, que vous veniez de présenter votre demande à Santé Canada ou souhaitiez le faire bientôt, ou si vous voulez simplement fournir des services accessoires, Santé Canada représente seulement une partie des défis que vous devrez affronter. Vous devrez également vous concentrer sur l'exploitation de votre entreprise! Et c'est ici que nous avons remarqué une tendance troublante. Avec toute la frénésie qui entoure le « cannabusiness », entraînant dans son sillage les opportunistes de toutes sortes qui veulent avoir leur part du gâteau, il est facile de se laisser distraire et d'oublier que l'industrie du cannabis est une industrie comme les autres. Ainsi, certains réflexes doivent être au centre de vos préoccupations : comme par exemple protéger votre propriété intellectuelle!

Il semble évident pour un secteur d'activités fondé sur la vente du même produit, que la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle doivent être au centre de vos préoccupations afin de vous distinguer de vos concurrents. Malheureusement, plusieurs personnes se sont déjà fait prendre au piège, étant tellement occupées à démarrer leur entreprise qu'elles oublient de prendre les précautions de base qui pourraient leur éviter bien des maux de tête plus tard. En d'autres mots, les gens sont impatients de bâtir leur maison, mais oublient de bien verrouiller leurs portes.

Voici un guide de référence rapide qui vous permettra d'éviter certains des écueils les plus courants dans l'industrie du cannabis. Nous espérons qu'il vous aidera à développer des réflexes de base pour naviguer avec aisance dans ce secteur d'activités.

Propriété intellectuelle - Mythes, erreurs courantes et principes commerciaux de base

- Les stratégies de marketing et les stratégies en matière de propriété intellectuelle sont similaires. **Faux.**

En fait, les stratégies de marketing font parfois du tort à certains droits de la propriété intellectuelle, notamment les marques de commerce. Le marketing a pour but de faire connaître vos produits et services. Pour certains spécialistes du marketing, la meilleure marque est donc celle qui communique un message au consommateur sans avoir à donner à ce dernier de l'information sur la nature de l'offre. Cela peut entrer en contradiction avec les notions de base sur la protection des marques de commerce, qui donnent un avantage aux marques qui sont distinctives mais non descriptives. Lorsqu'on examine certaines des stratégies initiales de l'industrie du cannabis en matière d'image de marque, il semble que tout le monde fumait la même chose. Nombreuses entreprises ont adopté des noms commerciaux et des logos évoquant des images et des mots faisant appel à un motif de « feuille » et utilisant les mots « mari », « canna », « weed », la couleur verte, etc. En outre, plusieurs ont choisi des noms de produits évocateurs ou communs à l'industrie, rendant plus difficile l'établissement d'une marque de commerce distinctive. Il est possible que ces pratiques aient en quelque sorte mené à une certaine uniformisation du marché du cannabis, en facilitant les choses pour les autres joueurs du marché qui entendent utiliser des motifs et des noms de produits similaires. Une marque de

commerce forte est une marque de commerce qui est distinctive et non descriptive. Il sera difficile d'alléguer que des images ou nomenclatures courantes sont maintenant devenues exclusives à une source, alors que plusieurs personnes les ont déjà adoptées.

-Des restrictions réglementaires réduisent la valeur inhérente des droits de propriété intellectuelle, comme les marques de commerce. - **Faux.**

C'est vrai, la Loi sur le cannabis et le cadre réglementaire médical actuel limitent la façon dont le cannabis peut être emballé, publicisé et affiché auprès du public. Certains « éléments de marque » sont également restreints ou interdits. Nombreux en sont venus à la conclusion qu'il est inutile d'entreprendre des initiatives afin d'enregistrer des marques de commerce (quel est le but d'enregistrer une marque de commerce si je ne peux pas l'utiliser?) C'est faux, bien sûr. Ces restrictions s'apparentent aux restrictions similaires dans les secteurs de l'alcool, du tabac et des produits pharmaceutiques. Fermez-vous les yeux et pensez à une marque de cigarette, d'alcool ou de produit pharmaceutique. Chacun de ces types de produits est assujéti à des restrictions de marketing et de publicité; mais vous avez quand même été en mesure de nommer au moins un exemple pour chaque type. Familiarisez-vous avec les différentes restrictions en matière de publicité et protégez vos marques de commerce distinctives en les enregistrant.

- Étant donné la nature du sujet qui nous occupe, il n'y a pas de place à l'innovation dans ce secteur d'activités. Le cannabis est cultivé, utilisé et vendu depuis des centaines d'années; personne ne peut donc réclamer le monopole d'un aspect de cette industrie **Faux.**

On fait ici allusion au fait que la protection des brevets n'est pas une ressource disponible, étant donné que les techniques utilisées sont déjà connues. C'est faux, bien sûr. Les nouvelles technologies utilisées pour cultiver, produire, contrôler, purifier et entreposer le cannabis de manière plus efficace sont au centre des activités de nombreux fournisseurs de services accessoires, et la protection des brevets est très pertinente à cet égard. Alors que la culture du cannabis cesse d'être une activité illicite (où tous les participants devaient donc partager l'information par nécessité) et s'ouvre aux initiatives privées, la capacité d'identifier et de protéger les innovations au moyen de l'enregistrement de brevets ou de toute autre façon (dessins industriels, secrets commerciaux) jouera un rôle prépondérant dans de nombreuses stratégies commerciales et concurrentielles.

-Et qu'arrivera-t-il si je suis confronté à quelque chose de « nouveau »?

À l'inverse, simplement parce qu'on vous présente quelque chose de « nouveau » dans le domaine du cannabis, cela ne veut pas dire que cette chose n'existe pas déjà dans une autre application. En d'autres termes, faites preuve de diligence. Comme pour la ruée vers l'or et le boom de l'Internet, la ruée vers l'or vert attire son lot de charlatans; la dernière chose que vous voulez, c'est d'être poursuivi en justice parce qu'on vous a présenté un dispositif, une technologie ou une « forme génétique unique » comme étant quelque chose d'exclusif ou de « nouveau » qui, en fin de compte, ne respecte pas ses promesses. Cette

technologie prometteuse qui vous aidera à faire des cultures de meilleure qualité est-elle vraiment nouvelle? Est-ce que ce producteur détient vraiment le droit de propriété des variétés végétales qu'il veut vous octroyer sous forme de licence? Les choses se compliquent encore plus lorsque la question du commerce international entre en jeu. C'est excitant, c'est vrai, mais cela donne encore plus de poids à votre obligation de faire vos devoirs.

- De toute façon, on ne peut pas protéger les plantes. **Vrai et faux.**

Bien que la protection par brevet se limite à la génétique de la plante (une cellule de la plante peut être protégée), la plante comme telle ne peut être protégée aux termes du régime de brevets canadien actuel. Néanmoins, les variétés végétales sont protégées aux termes d'un régime distinct connu sous le nom de « protection des obtentions végétales » au Canada. Les producteurs qui croient avoir développé une nouvelle variété viable de cannabis devraient rechercher l'aide d'un professionnel spécialisé en propriété intellectuelle pour voir si le programme de protection des obtentions végétales pourrait s'appliquer à leur situation.

-Toute utilisation du cannabis sera légale - **Faux.**

-Votre modèle d'affaires peut-il être mis en application?

Étrangement, nous avons vu beaucoup d'efforts consacrés à la mise en œuvre d'activités liées au cannabis qui enfouissent de toute évidence le régime de réglementation actuel. Il existe de nombreuses restrictions sur la façon dont le cannabis peut être vendu, les formats de vente et le mode de consommation. Votre idée de restaurant offrant des cocktails de cannabis ne se concrétisera pas aux termes du programme actuel. Parlez à un spécialiste pour bien comprendre les restrictions réglementaires avant d'investir à long terme.

- Leçons apprises : Relations transfrontalières.

Il n'y a actuellement aucune restriction territoriale s'appliquant aux personnes qui peuvent détenir et exploiter une entreprise de cannabis au Canada. Cependant, cela ne signifie pas que vos nouveaux partenaires internationaux n'auront pas maille à partir avec la justice dans leur propre territoire de compétence. En dépit de ces difficultés, il est intéressant de noter que les plus grandes ressources qui traversent la frontière ne sont pas le cannabis comme tel (l'importation et l'exportation du cannabis sont permises seulement pour la recherche ou à des fins médicales), mais l'importation et l'exportation du savoir-faire, de la technologie et des marques. Cela nous ramène à l'obligation de diligence raisonnable; lorsque vous vous engagez dans des discussions transfrontalières ayant trait aux transferts technologiques, au partage des connaissances, aux services-conseils ou à toute autre question sur l'octroi de licence, assurez-vous de savoir clairement qui détient les droits de propriété intellectuelle avant d'aller de l'avant. De plus, le thème de « l'exclusivité » devrait également être très présent à votre esprit. Il est très

intéressant d'avoir accès à du savoir-faire, mais si celui-ci est également vendu à votre concurrent, cela pourrait modifier la valeur de la relation commerciale, comme dans tout autre type d'entreprise.

Conclusion

Le présent article contient de l'information de base; il a pour objectif de sensibiliser les lecteurs dont la curiosité a été piquée par l'industrie du cannabis et le rôle que jouera la propriété intellectuelle, et de les aider à développer certains réflexes. Très bien, le plan d'affaires de votre entreprise de cannabis est établi et vous recherchez du financement. Bien que de nombreux segments de cette industrie présentent des défis encore jamais vus, il s'agit d'une activité commerciale comme les autres. Identifiez et protégez vos droits de propriété intellectuelle et familiarisez-vous avec les concepts de marques de commerce, de brevets, de conceptions industrielles, de droits d'auteur et de protection des obtentions végétales. En dernier lieu, lorsque vous serez prêt à approfondir la question, parlez à un professionnel de la propriété intellectuelle qui est également spécialisé dans ce domaine.