

AVIS AUX STARTUPS :

7 CONSEILS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE



PAR JOANIE LAPALME
AVOCATE
FASKEN MARTINEAU
jlapalme@fasken.com
ET CHARLES LUPIEN
AVOCAT ET AGENT DE MARQUES DE COMMERCE
FASKEN MARTINEAU
clupien@fasken.com

Vous lancez votre *startup* ?

Voici quelques conseils en matière de propriété intellectuelle (« PI ») pour éviter de commettre les erreurs les plus fréquentes en ce domaine.

1 - PROTÉGEZ VOS MARQUES DE COMMERCE

Ce n'est pas parce que vous avez enregistré votre entreprise sous un nom donné ou parce que vous détenez un nom de domaine que vous possédez une marque de commerce. L'enregistrement de marque de commerce est un moyen facile de s'assurer que vous détenez le droit exclusif d'utiliser une marque de commerce dans un pays donné (à noter que chaque pays nécessite une demande distincte d'enregistrement).

2 - ASSUREZ-VOUS DE NE PAS UTILISER LA MARQUE D'UN TIERS

Avant de lancer votre projet, assurez-vous que vous êtes autorisé à utiliser votre marque. Des recherches peu coûteuses peuvent être effectuées pour confirmer que le champ est libre. Il est toujours plus facile et moins dispendieux de changer de marque avant le lancement d'un projet qu'après avoir reçu une mise en demeure...

3 - DE LA MÊME FAÇON, ASSUREZ-VOUS D'ÊTRE PAS VIOLER LE BREVET D'UN TIERS

Un brevet confère à son titulaire le droit exclusif d'exploiter (p. ex. vendre, utiliser, fabriquer) son invention pendant la durée du brevet (20 ans) et de poursuivre les tiers qui violent ce dernier. Une recherche

de brevets vous aidera à évaluer le risque de violation de brevets de tiers. Faire une telle recherche tôt dans le processus de développement de votre projet vous aidera à faire évoluer ce dernier de manière à éviter les brevets problématiques et donc d'atténuer le risque d'être poursuivi en violation de brevets.

4 - UTILISEZ LES LOGICIELS « OPEN SOURCE » DE MANIÈRE APPROPRIÉE

Faire l'usage de composantes de type « open source » viral (p. ex. les licences GPL) peut contaminer la totalité de votre projet, vous forcer à divulguer à vos concurrents le code source de vos logiciels et nuire au potentiel commercial de votre projet. Vous devez vous assurer que de telles composantes ne sont pas utilisées dans votre projet, sauf si ce dernier comporte sciemment un aspect « open source ».

5 - ATTENTION DE NE PAS DIVULGUER VOS INVENTIONS ET VOS SECRETS COMMERCIAUX

Dans la plupart des pays du monde, vous ne pouvez pas déposer une demande de brevet si vous avez divulgué votre invention au préalable. Au minimum, assurez-vous que tout tiers à qui vous transmettez de l'information sur votre projet signe un accord de non-divulgence

(« NDA »). Cette entente de non-divulgence/confidentialité vous aidera également à conserver la confidentialité de votre projet jusqu'à ce que vous soyez prêt à lancer votre produit ou vos services.

6 - ASSUREZ-VOUS DE DÉTENIR LES DROITS DANS LE DÉVELOPPEMENT POUR LEQUEL VOUS PAYEZ

Si vous demandez à quelqu'un de développer quelque chose pour vous, vous n'êtes pas nécessairement propriétaire de la PI dans le résultat de ce développement, et ce, même si vous avez payé le développeur pour son travail. Pour vous assurer d'être propriétaire de toute la PI dans votre projet, faites signer une entente de cession de droits à tout tiers impliqué dans votre projet (y compris vos employés).

7 - UNE FOIS TOUS CES CONSEILS SUIVIS, MAINTENEZ VOTRE PORTEFEUILLE DE PI À JOUR

Chaque fois que vous entrez dans un processus de vérification diligente afin d'obtenir du financement ou de vendre votre entreprise, vous devrez fournir à l'investisseur potentiel une copie de tous vos contrats, brevets, marques de commerce, noms de domaine, logiciels « open source », cession de PI, etc. Avoir votre portefeuille à jour simplifiera grandement le processus. ☑