



**ROBIC**  
+ DROIT  
+ AFFAIRES  
+ SCIENCES  
+ ARTS

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

## 5 CONSEILS POUR MIEUX GERER VOTRE R&D

FRANÇOIS PAINCHAUD\*

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

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Pour vous démarquer de vos concurrents et favoriser une croissance continue, voici cinq éléments essentiels à considérer pour la protection de votre recherche et le développement («R&D»), le maintien du contrôle sur vos innovations et leurs éléments de propriété intellectuelle («PI») tels que les secrets de commerce, brevets et droits d'auteur, pour ne nommer que les principaux.

### CONFIDENTIALITÉ

Assurez-vous du caractère strictement confidentiel de toute activité entourant votre R&D, tant au sein de votre entreprise qu'avec vos partenaires commerciaux. Vous devez limiter l'accès à vos laboratoires, et ultimement à vos centres de production, aux seuls individus ayant besoin de connaître les informations qui y sont utilisées. Il est important d'élaborer des ententes de confidentialité devant être signées par toute personne susceptible d'entrer en contact avec les éléments confidentiels issus de la R&D, et ce, dans les contrats d'emploi, de consultant ou autres tel que discuté un peu plus loin.

### ORGANISATION DE LA RECHERCHE

Pour assurer une «récolte» optimale, vous devez adopter des méthodes efficaces de collecte des résultats de la R&D, notamment l'utilisation de cahiers de laboratoires (pouvant être électroniques), la mise sur pied de comités responsables de revoir et d'évaluer les éléments de R&D, ainsi que l'organisation de rencontres multidisciplinaires pour veiller à atteindre les objectifs que vous aurez fixés.

### CONTRATS

---

© CIPS, 2008.

\* De LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L..un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Hiver 2008 (vol. 12 n° 4) du cabinet. Publication 068.100.

**LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: (514) 987-6242 Fax: (514) 845-7874  
[www.robic.ca](http://www.robic.ca) [info@robic.ca](mailto:info@robic.ca)

Les projets de R&D engendrent des innovations souvent «porteuses» où les droits de PI se répartissent entre plusieurs acteurs. Vous serez souvent appelés à collaborer avec certains fournisseurs, consultants, et, à l'occasion, un concurrent. La répartition de la propriété des droits de PI peut parfois être complexe. Les contrats constitueront la pièce fondamentale de l'organisation juridique de la R&D, visant à protéger vos intérêts tout en limitant les risques de conflit et en préservant votre faculté d'exploiter librement le fruit de vos efforts. Lorsqu'on parle de meilleures pratiques de gestion («best practices»), pour les atteindre, vous devez faire en sorte que les contrats reliés de près ou de loin à la R&D (les contrats de recherche par des tiers, de recherche conjointe, d'emploi ou de consultants) contiennent des clauses établissant ou confirmant les droits de PI et vos droits de propriété ou, à tout le moins, vos droits d'utilisation des droits de la PI et R&D.

## DÉFINIR LES ÉLÉMENTS DE PI PERTINENTS À LA R&D

Vous devez déterminer si vous déposerez des demandes de brevets, rendant publics certains résultats de votre R&D, ou si vous choisirez plutôt de protéger l'exclusivité des résultats de R&D par le «secret de commerce». Cette question est épineuse et ne doit jamais être prise à la légère. Il faut donc évaluer ce qui est brevetable et s'assurer que les autres éléments de PI entrant dans la R&D (tels que le savoir-faire, le droit d'auteur et les marques de commerce) soient aussi utilisés de façon optimale. Vous devez également déterminer si vous risquez de violer les droits de PI de vos concurrents. Pour éviter de tels cas, vous devez élaborer des stratégies et politiques. Un comité responsable de revoir et d'évaluer les éléments de R&D pourrait s'acquitter de cette tâche importante et stratégique.

## PARTENARIATS

Enfin, pour rentabiliser les innovations découlant de la R&D en retombées commerciales, vous devez évaluer l'opportunité de participer à des ententes de développement de technologies résultant de vos activités de R&D, comme c'est souvent le cas, dans le secteur des technologies de l'information («TI»). Ces ententes existent sous différentes formes, entre autres: licences de commercialisation («out-licensing»); licences permettant d'accéder à des éléments techniques («in-licensing»); contrats de distribution ou de revente d'un produit par le biais d'un revendeur à valeur ajoutée («Value Added Reseller» ou «VAR»); contrat de co-marketing; etc.

---

# ROBIC

- + DROIT
- + AFFAIRES
- + SCIENCES
- + ARTS