

CONSIDÉRATIONS SUR L'ÉVALUATION ET LA COMMERCIALISATION DE LA TECHNOLOGIE

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

INTRODUCTION

Dans le secteur de la haute technologie, tout passe par la technologie.

Nous sommes portés à croire qu'il s'agit simplement d'avoir une bonne idée, un bon produit, un marché justifiant l'investissement et ... le moins d'embâcle possible. Ces éléments, nécessaires au succès, sont généralement entourés de plusieurs autres facteurs qui pris dans leur ensemble forment le Capital Intellectuel d'une entreprise comme nous le définirons plus loin. Plusieurs entreprises se sont penchées sur la valeur qu'ajoute tous ces éléments à leur entreprise. Ce concept d'évaluer une entreprise sur l'ensemble de son savoir a fait du chemin depuis les 10 dernières années comme l'indiquait Leif Edvinsson de Ericsson:

So far, we have gained perspective of the IC process and created a basic language and a couple of tools. It's now one of our ambitions to condense whole aggregates of indicators into an overall IC index. A sort of weather forecasting approach, to test alternative strategies against. If you think such an indicator will be too crude and fuzzy to work with, just remembers that IQ, GNP, p/e and other measures we gladly and frequently use are no less fuzzy. Don't you think Euclidean geometry can be valid and useful now and then, even though there are no infinite straight lines or perfect circles in the world?

Les éléments juridiques de l'évaluation d'une technologie ou d'une entreprise de technologie doivent servir l'investisseur et l'entreprise tant dans l'évaluation du risque au moment de l'investissement que par la suite dans le cadre du développement de l'entreprise, dans son positionnement dans le marché. Ce type d'évaluation sert également de base pour analyser et mettre en

© LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 2001.

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

valeur les avantages concurrentiels d'une entreprise et définir les éléments faibles ou absents dans la protection de son produit ou son organisation.

Les jeunes entreprises canadiennes ont souvent tendance à sous-estimer l'importance d'identifier les éléments de Propriété Intellectuelle qu'elles détiennent, les éléments que ses concurrents détiennent et de protéger ses actifs, incluant ses Actifs Intangibles, pour le plus long terme possible.

Les investisseurs en capital de risque (les "VC") ont su reconnaître, il y a déjà plusieurs années, que le secteur de la haute technologie a des besoins particuliers, des fonds d'investissements spécialisés ont été créés pour justement développer une expertise particulière. Cette stratégie d'investissement par secteur semble avoir porté fruits (entre autres au Québec), et les gestionnaires de ces fonds ont développé une expertise importante non seulement dans les entreprises et technologies qui évoluent dans leur secteur d'intérêt mais également en matière de Propriété Intellectuelle ou plutôt en matière d'"Actifs Intellectuels", voir même de Capital Intellectuel. Ces concepts qui représentent souvent la "Valeur" la plus importante de l'entreprise. Les gestionnaires connaissent l'importance des Actifs Intellectuels dans une entreprise de haute technologie. Ils savent identifier les points faibles, les points forts et, se faisant généralement supporter par les professionnels du domaine; avocats, agents de brevets (et même agents de marques) et comptables, ils savent évaluer ces actifs et leur attribuer une valeur relative leur permettant de pondérer le risque de leurs investissements.

TITRE I - LE PLAN JURIDIQUE DE L'ÉVALUATION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le terme évaluation est souvent associé au caractère financier, comptable et monétaire. Dans les marchés traditionnels, on évalue un actif suivant diverses méthodes, souvent en se basant sur la méthode des comparables. En matière de "licensing", on utilise d'ailleurs, avec de plus en plus de succès, cette méthode des comparables pour évaluer le taux de redevances dans la commercialisation d'une technologie selon ce modèle d'affaires.

Certains auteurs ont développé de nouvelles méthodes et adapté les méthodes traditionnelles de l'évaluation d'entreprises ou d'unité d'affaires pour tenir compte de ces Actifs Intangibles si difficiles à évaluer.¹ Smith et Parr faisaient les commentaires qui suivent en 1989:

¹ Smith, G. et Parr, R., *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*, 1989, John Wiley & Sons, Inc.

There has been an increase in business complexity and this has created more intangible assets. Evidence of this is the ever-increasing amount of commerce in intellectual property across corporate and national borders.

Fortunately, along with this increase in commerce has come the analytical tools that enable us to identify most of the elements of what used to be a catch-all termed *goodwill*. It is largely an aggregation of recognizable intangible assets and intellectual property. Tearyn⁵ finds that "the term "goodwill" is an old term that has outlived its usefulness" and that "valuation techniques have been developed to a point where goodwill no longer need appear on financial statements . . . All assets . . . regardless of how intangible they may be . . . should be identified, valued and disclosed.

Plusieurs entreprises ont entrepris de définir leur Capital Intellectuel, certains, dont Skandia (compagnie suédoise dans le secteur de l'assurance-vie et autres), ont décidé de publier annuellement un rapport qui se définit comme un supplément au rapport annuel traditionnel et qui est axé sur le Capital Intellectuel.²

1. LE CAPITAL INTELLECTUEL

Toute évaluation de technologie ou d'une entreprise engagée dans un secteur de haute technologie a comme point de départ. Les Actifs Intellectuels qui sont généralement les actifs de choix, les actifs tangibles étant souvent de deuxième ordre, et les résultats financiers n'ont souvent aucune mesure avec le potentiel futur de l'entreprise ou encore ils sont inexistantes.

Quels sont ces Actifs Intellectuels? Ils sont des intangibles qui, de par les usages et la législation, prennent des formes très variées. On réfère le plus souvent aux brevets d'invention, droits d'auteur, secrets de commerce (ou savoir-faire), les marques de commerce et, dans une moindre mesure, les dessins industriels, topographies de circuits imprimés, les obtentions végétales, etc. Toutefois, ces actifs intangibles font partie d'un ensemble encore plus vaste désigné sous le vocable "Capital Intellectuel"³ et défini comme suit: "Savoir qui peut être converti en profits».

² Voir: *Intellectual Capital Prototype Report*, Skandia 1998.

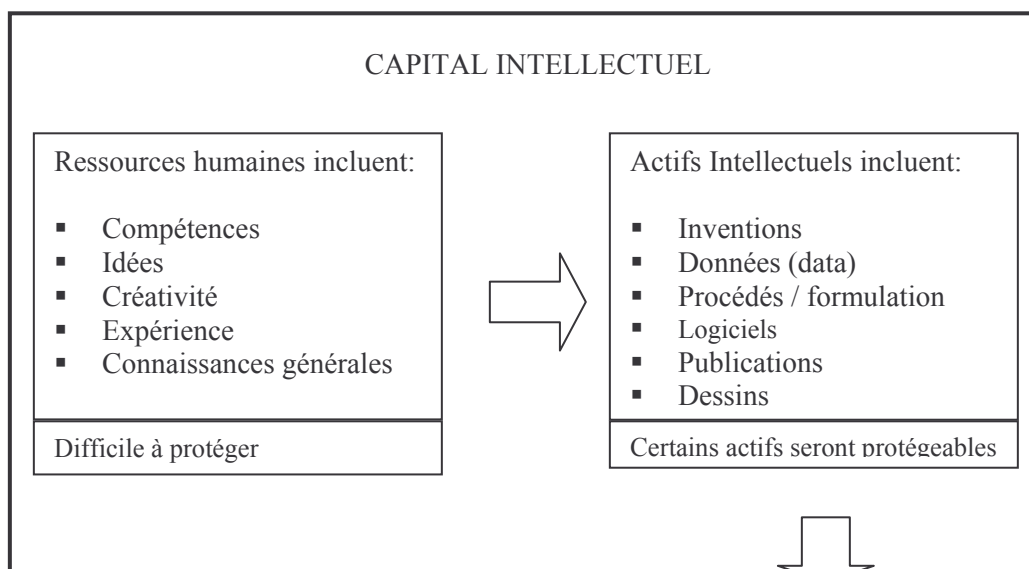
³ "Capital Intellectuel"; la définition qui en résulte a été développée initialement par un groupe d'entreprises qui s'est réuni pour la première fois en janvier 1995 et qui était composé de Avery-Dennison, Du Pont, Hewlett-Packard, The ICM Group, Monsanto, Nestle (Finlande), Skandia (Suède), Hoffman La Roche, The Dow Chemical Company, Eastman Chemical Company, Finnish telecom (Finlande), L'Air Liquide (France), The Licensing Executives Society, Rosenbluth International, Rockwell International et Xerox et connu comme "The ICM Gathering"

Ce concept fait quelquefois mauvais ménage avec les réalités de ce secteur lorsque aucun effort n'est fait pour extraire ce savoir qui se retrouve chez les employés, fondateurs, ou autres personnes reliées à une entreprise. Comme le répétait Willy Manfroy, alors directeur du Bureau de transfert de technologies chez Eastman Chemical Inc. lors d'une conférence du Licensing Executives Society (U.S.A. and Canada), Inc. à Montréal, à l'automne 1997: «The mind of employees you lease, intellectual property you own.»

Cette phrase est très éloquente et indique généralement le point de départ dans la stratégie de gestion et de valorisation de la technologie au sein d'une entreprise. Se retrouvent en Annexe "A" certaines définitions généralement utilisées pour les termes Actifs Intellectuels, Capital Humain, Capital Intellectuel, Capital Structurel, Propriété Intellectuelle.

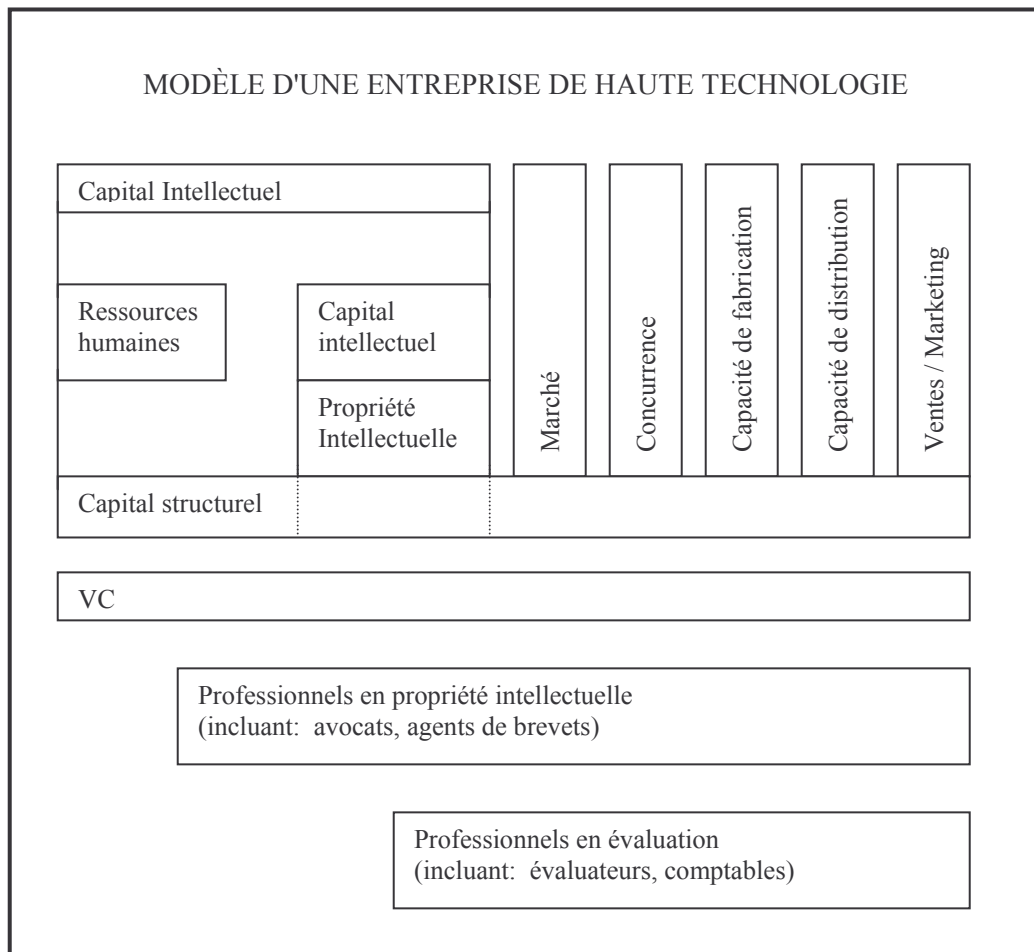
Il s'agit donc d'inventions, données (data), technologies, compétences, idées, procédés, connaissances générales, de créativité, logiciels, publications, dessins, etc., qui, selon leur classification et leur gestion, vont éventuellement constituer les Actifs Intangibles d'une entreprise (voir fig.1).

Fig.1



Dans la séquence d'évaluation d'une entreprise, les VC par exemple (i) auront déjà fait l'évaluation des ressources humaines et débuté l'évaluation des Actifs Intellectuels (ii) obtiendront l'aide des avocats en Propriété Intellectuelle et des agents de brevets pour continuer l'évaluation des Actifs Intellectuels et des Propriétés Intellectuelles et (iii) obtiendront également l'aide d'évaluateurs et de comptables ou d'évaluateurs pour l'évaluation "quantitative" (voir fig.2).

Fig.2



2. L'ÉVALUATION JURIDIQUE DU CAPITAL INTELLECTUEL: ACTIFS INTELLECTUELS ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Sur un plan juridique, l'entreprise de haute technologie doit avoir débuté le processus de création de Capital Intellectuel et être prête, si ce n'est déjà fait, à convertir ses Actifs Intellectuels en Propriétés Intellectuelles. Les évaluations seront de trois ordres et verront à revoir, avec divers degrés d'intensité, (i) les possibilités de libre fabrication ou commercialisation, (ii) l'étendue de la protection de la technologie par les différents types de Propriété Intellectuelle et (iii) le caractère brevetable et l'étendue de la protection d'une invention ou évaluation en brevetabilité.

Les Actifs Intellectuels et les Propriétés Intellectuelles sont des "biens" ou "quasi-biens"⁴ et n'ont pas atteint un stade d'évolution ou plutôt de compréhension générale comparable au point de vue juridique, aux autres formes de droits réels associés aux biens tangibles tel, par exemple, le droit immobilier où on a raffiné l'ensemble des transactions qui peuvent affecter un immeuble à un point tel que les systèmes juridiques du *Code civil du Québec* s'y attardent sur plusieurs facettes: la propriété, l'usage, l'usufruit, les droits superficiels, le louage, etc.

En matière de droits de Propriété Intellectuelle, tous ces Actifs Intellectuels sont assujettis à des cadres juridiques différents et particuliers selon la ou les lois applicables à chacun de ces Actifs Intellectuels et selon le territoire applicable. Par exemple, la coexistence dans une même technologie de secrets de commerce, brevets d'invention et droits d'auteur peut s'avérer tout un casse-tête lorsqu'il s'agit de départager les droits de toutes les parties qui y sont impliquées (pour une discussion technique de ces éléments, se reporter au "Titre II - Formes de Propriétés Intellectuelles et leurs particularités").

Il faut gérer et valoriser les développements technologiques et donc tous les éléments de Propriété Intellectuelle qui régissent à des degrés variables toute nouvelle technologie de façon à faire ressortir de la technologie les éléments importants qui permettront de mettre en valeur cette dernière et ainsi intéresser d'autres parties qui verront dans cette technologie, outre ses qualités intrinsèques, des possibilités d'affaires intéressantes.

La discussion qui suit se veut d'ordre stratégique et pratique pour une discussion (i) plus technique des divers éléments de Propriété Intellectuelle, se référer au "Titre II - Formes de Propriétés Intellectuelles et leurs particularités", et (ii) sur les questions de vérification diligente, se référer à l'Annexe "B" - Vérification diligente: une liste de base. L'Annexe "B" constitue une liste de vérification générale non-exhaustive des vérifications qui peuvent être effectuées sur une technologie ou encore une entreprise en matière de Propriété Intellectuelle.

⁴ Traduction libre de "Proprietary Rights".

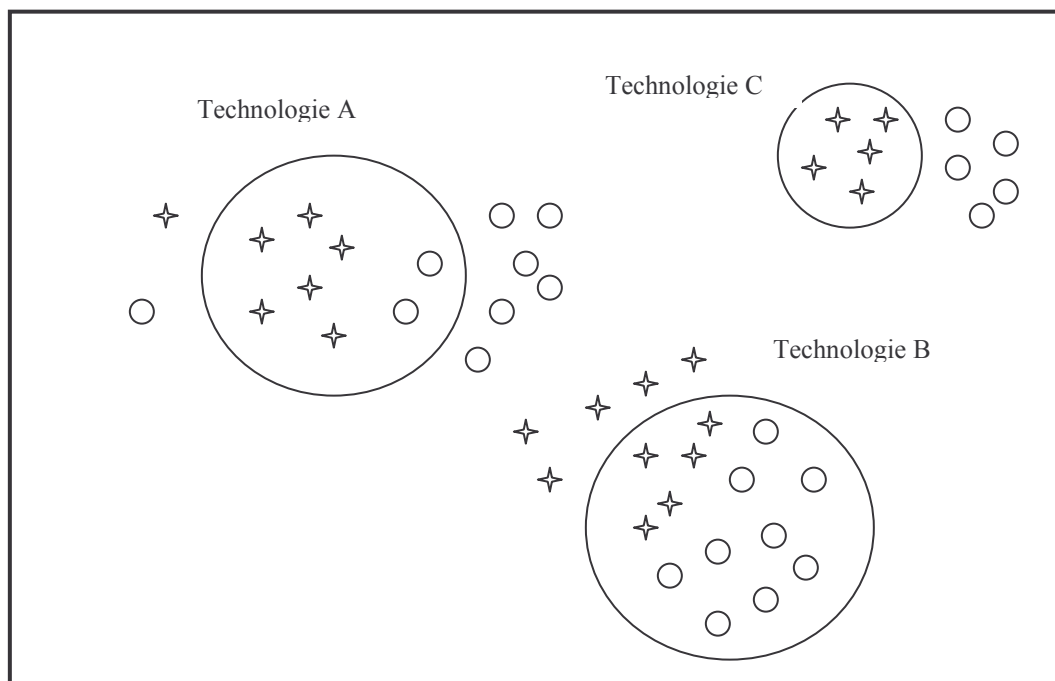
Évaluation en libre fabrication

Cette évaluation s'avère généralement la plus importante (malheureusement, souvent la plus coûteuse). En quelques mots, il s'agit de "s'assurer que l'entreprise aura le droit de commercialiser sa technologie dans les territoires visés."

Cette évaluation s'effectue généralement de concert entre les principaux promoteurs, inventeurs et VC, et un ou des agents de brevets. Elle consiste à définir la technologie dans son ensemble telle qu'elle sera commercialisée afin de s'assurer que la technologie ne violera pas les droits de tiers en matière de brevets, droits d'auteur et autres (voir fig.3).

Malheureusement, cette évaluation n'est pas faite de façon systématique lorsqu'il s'agit du développement d'une technologie. Du côté des VC, elle est généralement faite avec plus ou moins de détails selon la valeur de la transaction et de la tolérance au risque du VC.

Fig.3



Propriété intellectuelle de l'entreprise = ✦

Propriété intellectuelle de tiers = ○

Dans l'exemple ci-haut (fig.3), la technologie C sera bonne. Pour la Technologie A, quelques problèmes à regarder, deux solutions: (i) l'entreprise peut-elle modifier sa technologie afin d'éviter les deux "O" ou (ii) l'entreprise peut-elle négocier des licences lui permettant de faire l'usage de ces éléments de Propriété Intellectuelle, propriété de ces tiers. Quant à la technologie B, la situation semble quelque peu dangereuse.

Évaluation de l'étendue des protections offertes à la technologie

Cette évaluation englobe également tout type de Propriété Intellectuelle et permet de revoir et analyser les bases sur lesquelles l'entreprise se fonde pour établir ses avantages concurrentiels. C'est à ce stade que les agents de brevets et les avocats de Propriété Intellectuelle vont évaluer la qualité des droits de Propriété Intellectuelle obtenus ou à obtenir sur les Actifs Intellectuels importants de l'entreprise. On se posera des questions telles:

- Est-ce que les brevets ont des revendications larges?
- Est-ce que les brevets sont valides?
- Est-ce que les droits d'auteur, les brevets et les autres Propriétés Intellectuelles appartiennent à l'entreprise, est-ce que les formalités de cession ont été remplies?
- Est-ce que les secrets de commerce sont protégés par contrats de confidentialité ou autrement?
- Est-ce que la société a les licences de tiers nécessaires pour commercialiser la technologie de l'entreprise?
- Est-ce que les licences que la société a signées pour obtenir les autorisations de tiers rencontrent les impératifs commerciaux de l'entreprise.

Évaluation en brevetabilité

Cette dernière évaluation est en fait une sous-catégorie de la précédente. Toutefois, au niveau technique, elle pourra s'avérer très importante. En quelques mots: est-ce que la technologie ou une partie importante de celle-ci est brevetable?

L'intérêt de cette évaluation est d'obtenir ce qui, en matière de technologie, peut s'avérer l'élément essentiel des Actifs Intangibles liés à une technologie ou un produit: un brevet. L'intérêt pour cette Propriété Intellectuelle est sa force par rapport aux autres types de Propriété Intellectuelle. Il faut donc définir cette force relative. On aura à se poser les questions suivantes:

- Est-ce une invention totalement nouvelle ou est-ce une amélioration d'une invention existante?
- Est-ce que l'invention représente une nouvelle génération de produits?
- A-t-on groupé plusieurs inventions brevetables ou brevetées pour asseoir la technologie dans un portefeuille de brevets?

Une réponse affirmative à cette question peut parfois faire toute la différence entre un investissement ou un refus.

Dans les secteurs pharmaceutiques et bio-pharmaceutiques, les entreprises se voient confrontées à cette réalité de façon quasi automatique. Dans les secteurs de l'informatique et des technologies de l'information, bien que cette règle soit moins stricte, elle demeure importante.

Dans la liste annuelle des 10 entreprises qui ont obtenu le plus de brevets au cours de l'année 2000 aux États-Unis, IBM a gagné la palme avec 2 922 brevets délivrés et parmi ces entreprises, 4 sont du secteur informatique et les 6 autres sont des secteurs des télécommunications et de l'information/multimédia.

Aux États-Unis, nous assistons à une recrudescence de litiges impliquant des brevets concernant des systèmes informatiques et des méthodes d'affaires. Et ça ne fait que commencer.

British Telecom a déclaré qu'elle allait faire respecter ses droits résultant de son brevet américain no 4,873,662 et poursuivre les entreprises usurpatrices. Ce brevet revendique le système des hyper-liens qui définit aujourd'hui Internet.

Amazon.com qui protège activement son brevet sur les achats en ligne par un seul clic "1-click shopping", brevet américain no. 5,960,411. L'"Abstract" se lit comme suit:

A method and system for placing an order to purchase an item via the Internet. The order is placed by a purchaser at a client system and received by a server system. The server system receives purchaser information including identification of the purchaser, payment information, and shipment information from the client system. The server system then assigns a client identifier to the client system and associates the assigned client identifier with the received purchaser information. The server system sends to the client system the assigned client identifier and an HTML document identifying the item and including an order button. The client system receives and stores the assigned client identifier and receives and displays the HTML document. In response to the selection of the order button, the client system sends to the server system a request to purchase the identified item. The server system receives the request and combines the purchaser information

associated with the client identifier of the client system to generate an order to purchase the item in accordance with the billing and shipment information whereby the purchaser effects the ordering of the product by selection of the order button.

La législation canadienne et l'interprétation des tribunaux est plus stricte qu'aux États-Unis, toutefois l'arrêt *Schlumberger Canada Ltd c. Commissaire des Brevets*⁵ a jeté les bases permettant de revendiquer un système qui peut avoir comme composante un logiciel. En fait, on a décidé qu'il s'agit de déterminer qu'est-ce qui a été "découvert". Si, à la lecture du mémoire descriptif, il apparaît que l'invention n'est rien d'autre que la découverte qu'en faisant certains calculs à l'aide de formules mathématiques, on peut obtenir des renseignements utiles à partir de certaines mesures, on doit refuser la demande de brevet. Par contre, si l'invention est plus large et tombe dans le domaine qui est traditionnellement brevetable, la demande de brevet se verra délivrée. Malgré ces critères rigides dans l'affaire Motorola⁶ de 1998, on a permis la délivrance d'un brevet lorsque le logiciel est joint à un appareil physique. Mon collègue Louis-Pierre Gravelle concluait ainsi dans son analyse de cette décision⁷:

Ainsi, bien que l'invention réside essentiellement dans l'algorithme, le fait que l'on puisse le rattacher à au moins une pièce physique (et par conséquent que l'on limite l'appareil à cette configuration), rend l'algorithme brevetable! D'après nous, cette distinction est purement artificielle, et a pour seule raison d'éviter l'application de la décision Schlumberger, qui au lieu de donner des directives claires quant à la brevetabilité des logiciels, ne fait que causer des problèmes. Le résultat des décisions Motorola, est donc que pour obtenir un brevet sur un algorithme, il suffit de transformer celui-ci en appareil, et de rattacher cet "appareil" à au moins une composante physique déterminée.

Ces décisions ont fait et feront encore couler beaucoup d'encre quant à l'interprétation à donner à la *Loi sur les brevets*. Toutefois, malgré la discussion sur le bien-fondé de ces décisions, le futur risque de voir plusieurs brevets être délivrés pour lesquels la composante "logicielle" de l'invention revendiquée sera importante.

TITRE II - FORMES DE PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES ET LEURS PARTICULARITÉS

1. LES SECRETS DE COMMERCE, LE SAVOIR-FAIRE ET L'INFORMATION CONFIDENTIELLE

⁵ (1981) 56 C.P.R. (2nd) 204 (CAF); permission d'appeler à la Cour Suprême du Canada fut refusée, (1982) 63 C.P.R. (2nd) 261 (C.S.C.).

⁶ (1999), 86 C.P.R. (3d) 71 et (1999), 86 C.P.R. (3d) 76 (confirmé en appel).

⁷ Gravelle, L.P., *De la vie aux ordinateurs: développements récents en matière de brevetabilité des organismes vivants, des méthodes de traitement et des technologies informatiques*, (2000) Service de formation permanente du Barreau du Québec.

Les secrets de commerce, le savoir-faire et les informations confidentielles forment généralement la première étape dans le développement des Actifs Intangibles et de la Propriété Intellectuelle (toute invention est, à l'origine, secrète, ce qui est d'ailleurs un élément important dans le processus d'obtention d'un brevet comme on le verra plus loin) et sont régis au Québec en vertu des principes généraux du *Code civil du Québec*. Toutefois, les tribunaux du Québec⁸ ont accepté avant l'entrée en vigueur du *Code civil du Québec* (et rien nous permet de penser qu'il en sera autrement en vertu du nouveau code) l'approche adoptée par les tribunaux anglais qui identifient trois catégories d'information confidentielle, soit (i) l'information confidentielle qui, quoique confidentielle, pourrait être obtenue de façon indépendante par quelque personne intéressée, (ii) l'information confidentielle qui, de par sa nature, sera conservée en mémoire par les employés d'une entreprise et qui fera généralement partie de l'expérience d'une telle personne et (iii) les informations généralement reconnues comme étant des secrets de commerce, c'est-à-dire confidentielles au point où elles ne peuvent être utilisées que par leurs commettants ("masters")⁹. Les formules, les procédés, les inventions non brevetées sont de la troisième catégorie, le savoir-faire que les entreprises entendent protéger se retrouve soit à la deuxième, soit à la troisième catégorie.

Il est important de se rappeler les notions de base concernant les secrets de commerce et, de façon plus générale, l'information confidentielle. En fait, l'avantage économique que peut tirer une entreprise des informations confidentielles (incluant les secrets de commerce), réside dans sa capacité de garder ces informations secrètes et d'empêcher les autres parties d'y avoir accès. À cette fin, les informations confidentielles ne peuvent être vues comme un bien susceptible d'appropriation et de vente.¹⁰ Le bénéficiaire de l'information confidentielle pourra toutefois acquérir certains droits, mieux définie sous le terme anglais comme "proprietary information", (i) par la conclusion d'ententes de confidentialité concernant l'information confidentielle ou encore (ii) dans la relation de confidentialité et de fidélité qui pourra se créer entre un bénéficiaire et une tierce partie, telle une relation d'employeur à employé, sous réserve des dispositions des articles 2088 et suivants du *Code civil du Québec* en matière d'emploi.

⁸ *Positron Inc. c. Albert Desrochers*, (1988) R.J.Q., 1636.

⁹ Ces principes sont repris de *Facenda Chicken Ltd. c. Fowler* (1986) 1 All.E.R. 617.

¹⁰ Voir à cet effet l'affaire de *Gideon c. Tri-Tex Co. Inc.* (1999) RJQ 2324 (C.A.) (1999) REJB 1426 (C.A.Q.); la cour a cassé un bref de saisie avant jugement par lequel la demanderesse revendiquait, à titre de propriétaire, des secrets de commerce qu'elle avait assimilés à des biens meubles. La cour d'appel a refusé cette approche et confirmé qu'un secret de commerce n'est pas un "bien meuble" au sens de l'article 734(1) du CPCQ.

Cession

De façon pratique, il est toujours possible de "transférer" des informations confidentielles. Ce transfert d'information pourra se faire sous forme d'une divulgation avec ou sans restriction d'usage de la partie qui effectue le transfert. Dans tous les cas, les parties à un tel transfert devraient prévoir un engagement au maintien de la confidentialité de cette information.

Considérations internationales

Bien qu'au Canada, aucune loi ne traite spécifiquement des secrets commerciaux, au moins 40 états américains ont, à l'heure actuelle, adopté une loi¹¹ définissant et régissant les secrets de commerce et modifiant par le fait même l'application de certains concepts juridiques établis par la "Common Law" surtout par l'élargissement de la définition du secret de commerce qui peut inclure un fait négatif, tel la connaissance qu'une formule particulière ne fonctionne pas. Ce type d'information négative, mais susceptible de conférer un avantage à son auteur, n'est pas acceptée selon les principes de "Common Law".

Efforts de protection

Bien que les règles soient généralement similaires pour chacun des pays, celles-ci subiront des exceptions plus ou moins importantes d'un pays à l'autre. Toutefois, les règles minimales suivantes devraient être suivies de façon à assurer la meilleure protection possible à ce qu'une entreprise définit comme étant ses secrets de commerce:

1. tenter de s'assurer que l'information que l'on veut protéger comme secret de commerce n'est pas généralement connue à l'extérieur de l'entreprise;
2. mesurer l'étendue de la connaissance de l'information par les employés et les autres personnes impliquées dans la production de produits ou services à l'aide de l'information que l'on veut protéger comme secret de commerce;
3. maintenir et revoir régulièrement les mesures prises pour garder confidentielle l'information que l'on veut protéger comme secret de commerce;

¹¹ Lois basées sur "The Uniform Trade Secrets Act" approuvé par "The National Conference of Commissions on Uniform State Laws".

4. mesurer la valeur de l'information que l'on veut protéger comme secret de commerce pour l'entreprise ou pour ses concurrents;
5. comptabiliser les investissements et les efforts fournis par l'entreprise dans le développement du secret de commerce; et
6. tenter de mesurer les efforts requis par des tiers pour tenter d'obtenir ou de dupliquer l'information ou le résultat de cette information que l'on veut protéger en tant que secret de commerce.

Bien que ces termes soient généralement reconnus de par la jurisprudence et la doctrine, ceux-ci ne devraient pas être vus de façon exhaustive.

2. LES BREVETS

La *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1985, c.P-4, telle qu'amendée à ce jour, régit au Canada l'existence même du brevet d'invention, c'est-à-dire le "bien" au sens du *Code civil du Québec*. Les dispositions du Code civil du Québec sont toutefois dépendantes des dispositions de la *Loi sur les brevets* quant à l'existence du droit et son traitement, entre autres, les articles 49 à 51 traitent de cession et concession de licences exclusives.

Qu'est-ce qu'un brevet?

Un brevet est un droit privatif plutôt qu'un monopole, il s'agit d'"un contrat avec l'État" par lequel le breveté obtient, si sa technologie rencontre les critères de nouveauté et de non-évidence pour la personne de l'art ("non-obviousness for the person skilled in the art"), le droit d'empêcher toute personne de faire un usage commercial de l'objet de l'invention, décrite de façon précise dans la section des revendications, d'un brevet pendant une période de 20 ans de la date du dépôt de la demande. En échange, le breveté rendra public, à l'intérieur de son brevet, l'ensemble des éléments de la technologie ainsi développée. Toute personne intéressée par cette technologie pourra donc prendre une copie du brevet (ce document est public) et pourra pratiquer l'invention à des fins non commerciales, entre autres, à des fins de recherche et développement, pendant la durée du brevet et pourra le faire à des fins commerciales par la suite.

Confidentialité d'une invention en vue d'une demande de brevet

Au Canada, la *Loi sur les brevets* prévoit, pour qu'une demande de brevet soit acceptée, que l'invention faisant l'objet de la demande n'ait pas été

divulguée depuis plus d'une année avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement. Cette situation est également vraie aux États-Unis. Elle est toutefois très différente dans l'ensemble des autres pays du monde. Dans tous les autres pays, l'invention ne doit pas avoir été divulguée publiquement avant le dépôt d'une toute première demande de brevet dans l'un ou l'autre des pays du monde. Cette règle prend évidemment toute son importance lorsque l'on parle de contrats internationaux de transfert de technologies. En fait, le brevet étant, dans plusieurs cas, l'actif le plus convoité en matière de transfert de technologies, il est impératif de s'assurer de ne pas perdre de droit dans des marchés convoités par le simple fait d'une divulgation. Comme règle générale, une divulgation sera considérée publique lorsqu'une vente d'un produit faisant usage de l'invention est réalisée ou qu'une divulgation publique permettant à un tiers de prendre connaissance de l'invention a été effectuée.

Territorialité des brevets

Les brevets sont émis territorialement, ce qui implique que l'obtention d'un brevet canadien ne donne de droit à son détenteur qu'au Canada. Des dépôts dans tous les autres pays peuvent être effectués de façon unitaire. Il est à noter que l'Europe a mis sur pied un système concernant l'ensemble des pays membres de la communauté européenne géré par le Bureau européen des brevets.

D'autre part, en vertu du *Traité de coopération en matière de brevet*, originalement signé à Washington et connu sous le vocable "PCT" (Patent Cooperation Treaty), un dépôt effectué dans un pays membre peut être extensionné, via le PCT avec une seule demande, dans tous les pays membres de cette convention, ce qui, à toute fin utile, regroupe l'ensemble des pays. Dans une première étape, la demande fera l'objet d'un examen unique et, par la suite, elle sera retransmise dans les pays choisis pour la phase nationale.

Particularité en matière de cession et de licence

L'article 50(1) prévoit qu'un brevet est cessible soit pour la totalité, soit pour une partie de l'intérêt, au moyen d'un acte écrit. Cette disposition précise donc qu'il est possible de voir un démembrement du droit de propriété dans un brevet et que, d'autre part, toute cession ou démembrement doit être effectué par écrit sous peine de nullité.

D'autre part, l'article 50(2) nous indique qu'une telle cession de brevet ou "tout acte du droit exclusif d'exécuter et d'exploiter l'invention brevetée partout au Canada et de concéder tel droit à des tiers" doit être enregistré au Bureau des brevets.¹² Il y a donc, au Canada, plusieurs formalités à suivre lorsque le transfert de technologies implique l'octroi d'une cession ou d'une licence du brevet. Ces règles sont reprises avec certaines variantes aux États-Unis et dans plusieurs pays, entre autres, le tableau récapitulatif joint comme Annexe "C" démontre les distinctions entre les obligations en vertu de la loi canadienne et la loi américaine sur les brevets.

3. LE DROIT D'AUTEUR

En matière de technologie, le droit d'auteur¹³ trouve application, surtout en rapport avec les technologies de l'information (les logiciels) mais également en ce qui concerne les manuels, les diagrammes et autres informations qui peuvent être transmises lors d'un transfert de technologies.

En vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C., 1985, c. C-42, les logiciels sont considérés des œuvres littéraires et donc protégés dès leur création (les logiciels doivent être compris comme incluant les progiciels). D'autre part, tous les manuels, les diagrammes, les plans et les bases de données (si elles se qualifient en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*¹⁴) feront également l'objet d'un droit d'auteur en vertu de la loi canadienne.

Contrairement à la *Loi sur les brevets*, le droit d'auteur existe du moment de sa création et peut ne pas être enregistré sans que ceci n'affecte son existence propre et, en vertu de la convention de Berne¹⁵, le droit d'auteur

¹² Voir également l'affaire de *3288731 Canada Inc. c. Poinçons de Waterloo Inc.* (1998), 98BE-605 (C.S.Q.) (portée en appel – CAM 500-09-006534-986) qui a constaté l'inopposabilité d'une licence de fabrication à un cessionnaire de brevet même si ce dernier connaissait l'existence de ce contrat dû au fait qu'il n'avait pas fait l'objet d'un enregistrement auprès du Commissaire des brevets.

¹³ *Loi sur le droit d'auteur*, S.R.C., 1985, c. C-42.

¹⁴ Voir *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information Inc.* (1977), (1998) 2 C.F.22 (C.A.).

¹⁵ Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, Acte de Paris du 24 juillet 1971 modifié le 28 septembre 1979.

s'étend, pour un ressortissant d'un pays signataire de la convention, à tous les autres pays membres de cette convention, ce qui à toute fin pratique représente aujourd'hui la majorité des pays industrialisés et des pays en voie de développement.

Rappel de la protection

De façon conceptuelle, le droit d'auteur protège l'expression d'une idée dans sa forme graphique, sonore, littéraire ou autre mais il ne protège pas l'idée elle-même. La loi empêchera donc la reproduction d'une œuvre originale mais n'empêchera pas la création indépendante d'une œuvre similaire (voire même de façon théorique, une œuvre identique). Cette loi qui, à la base, a été conçue pour protéger les artistes et les créateurs possède certaines dispositions qui sont difficilement compatibles avec la réalité des affaires d'aujourd'hui, entre autres, bien que les créations d'un employé dans l'exécution de son travail appartiennent de droit à l'employeur, il faut également s'assurer que l'employé renonce, par écrit, à ses droits moraux dans l'œuvre qu'il réalise. Les droits moraux se résument (i) à voir son nom être associé à l'œuvre et (ii) au respect de l'intégrité de l'œuvre (voir l'article 14 de cette loi). Ces droits ne sont pas cessibles. Ces considérations deviendront importantes surtout en matière d'œuvres collectives et d'œuvres qui sont sujettes à modifications régulières tels les logiciels.

Transfert et cession d'un droit d'auteur

En matière de droit d'auteur, la loi fait également exception aux principes généraux du Code civil du Québec en requérant un document écrit et signé par le titulaire ou un agent dûment autorisé pour attester de la cession du droit d'auteur. Comme l'enregistrement du droit d'auteur n'est pas obligatoire, une telle cession ou concession n'a pas à être enregistrée. Toutefois, il peut s'avérer recommandable de procéder à l'enregistrement d'une œuvre au Canada où l'enregistrement permet à son titulaire de prendre avantage de certaines présomptions et bénéfices qui sont offerts par les lois sur le droit d'auteur. Aux Etats-Unis, c'est en pratique quasiment obligatoire puisqu'une partie ne peut poursuivre un contrefacteur que si elle a enregistré son droit d'auteur.

En matière d'emploi, l'article 13 de la *Loi sur le droit d'auteur* crée une présomption que le travail d'un employé appartient de droit à l'employeur. Dans le cas d'un contrat de consultant, cette présomption est inexistante. Il est donc important, dans les contrats de consultant, de prévoir la cession des

droits d'auteur et, dans tous les cas, de prévoir la renonciation aux droits moraux de façon particulière.

4. LES MARQUES DE COMMERCE

Les marques de commerce¹⁶ ne sont pas à proprement parler des éléments nécessaires à l'évaluation d'une technologie mais, lorsque connues, elles deviennent toutes aussi importantes. D'autre part, certains des éléments de Propriété Intellectuelle qui ont généralement une très grande importance au début de la vie de l'entreprise, tels les brevets, peuvent se voir remplacés par la marque de commerce qui, utilisée en association avec une telle technologie, aura acquise, au fil des ans, une notoriété et une valeur alors que le brevet approchera la fin de la période d'exclusivité de 20 ans. De ce fait, les marques de commerce pourront prendre une place plus importante dans la valeur accordée à une technologie voire même, dans certains cas, la place prépondérante.

Rappel de la protection

Les marques de commerce sont assujetties à *Loi sur les marques de commerce* et aux droits communs en vigueur au Canada, au Québec en vertu *Code civil du Québec*. Il s'agit, de façon générale, d'un mot, design graphique, un son ou une couleur ou encore, selon certaines conditions, un "signe distinctif" qui distingue les produits et services d'une entreprise des produits et services d'une autre.

La marque de commerce n'existe que par l'usage continu qu'en fait son titulaire, soit directement, soit par le biais de licenciés autorisés. L'enregistrement, bien que non obligatoire, vient consolider les droits du titulaire de la marque en conférant un caractère national (pan-Canadien) à ses droits et en lui permettant de bénéficier de présomptions souvent très efficaces dans sa lutte contre la contrefaçon.

Cession et licences

Les marques de commerce sont cessibles et peuvent faire l'objet de concession par licence. Bien que la cession n'a pas à être constatée par écrit, l'écrit constitue la meilleure preuve et, à toute fin pratique, la cession écrite constitue le document idéal pour l'inscription du transfert lorsqu'il s'agit

¹⁶ Loi sur les marques de commerce, L.R.C., 1985, c.T-13.

d'une marque enregistrée. Les licences, même exclusives, ne font plus l'objet d'un enregistrement en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, toutefois l'article 50 de cette loi prévoit les conditions selon lesquelles un emploi sous licence bénéficiera au titulaire sans danger de perte de distinctivité. À cette fin, le propriétaire, aux termes de la licence, doit contrôler (i) les caractéristiques et la qualité des marchandises et services et (ii) l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque. Un avis public, tel un marquage approprié sur les emballages et sur la publicité, quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi de la marque de commerce fait l'objet d'une licence, a pour effet de créer une présomption (réfragable) que cet usage est fait sous le contrôle du propriétaire et est réputé être l'usage du propriétaire.

Territorialité des marques de commerce

Le droit de propriété dans une marque de commerce s'acquiert à l'usage sur un territoire donné. L'enregistrement aura pour effet (sauf exception) d'étendre automatiquement ce droit au pays entier pour lequel l'enregistrement est obtenu. Le dépôt d'une demande d'enregistrement dans un pays permettra également au propriétaire, en vertu des conventions internationales, de bénéficier d'un délai de priorité de 6 mois pour déposer une demande d'enregistrement dans d'autres pays en bénéficiant de la date du dépôt dans le pays d'origine sans nécessité de déclarer faire usage de la marque dans cet autre pays.

5. LES AUTRES PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES

Les autres droits de Propriété Intellectuelle

Nous faisons référence au début de cet exposé à d'autres droits de Propriété Intellectuelle plus particuliers. Ceux-ci seront d'une grande importance dans leur secteur d'application particulier. Notamment, en matière de biotechnologie agro-alimentaire de grandes cultures, la *Loi sur les obtentions végétales* pourra prendre une importance capitale dans le transfert d'une technologie pour une plante faisant l'objet d'une telle protection. Il ne faut pas oublier la *Loi sur les dessins industriels* qui protège l'aspect ornemental (non fonctionnel) d'objets industriels et la *Loi sur les topographies de circuits imprimés*.

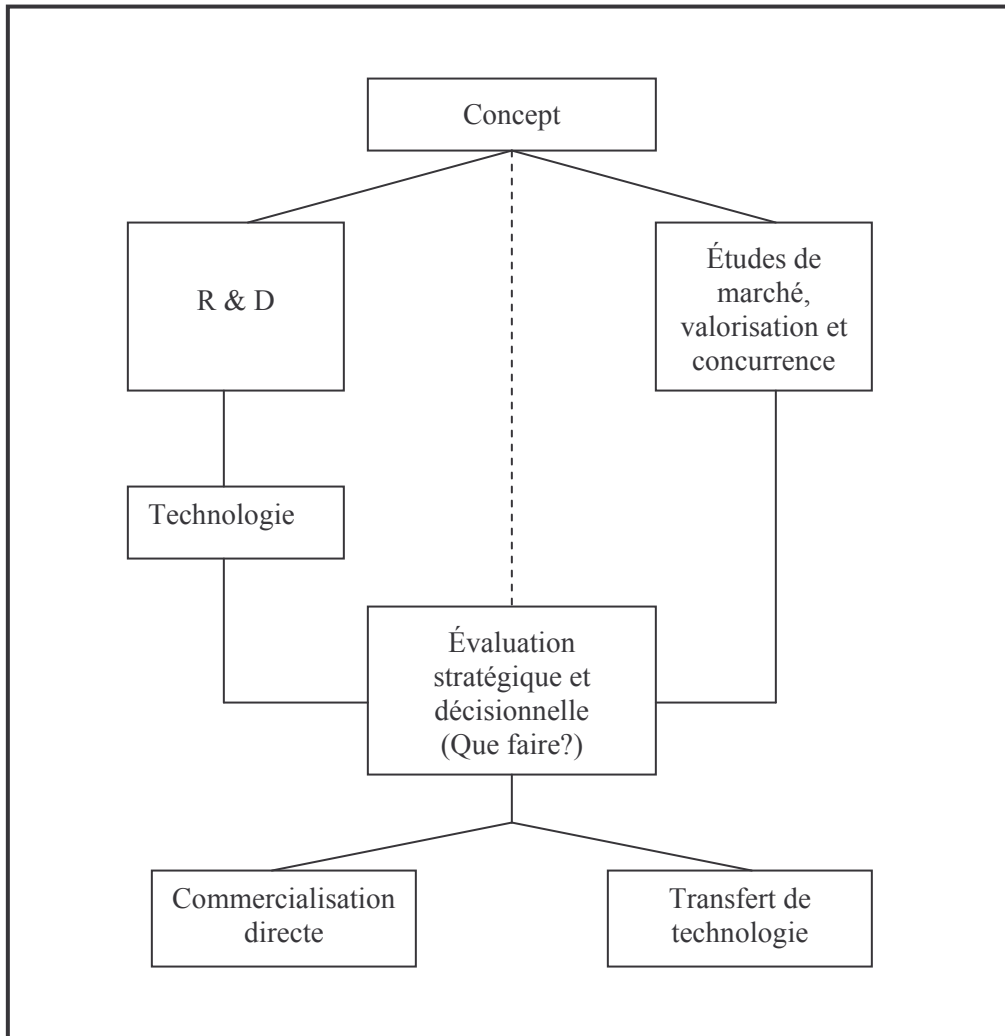
TITRE III - GESTION ET DÉVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE

Dans l'analyse globale de l'évaluation d'une entreprise, il est également opportun de comprendre à quel stade se situe le processus de développement des Actifs Intellectuels. Au début de la vie d'une entreprise, ce processus sera généralement instinctif et peu élaboré mais devrait généralement s'améliorer avec l'expérience acquise de l'entreprise.

Processus de développement d'une technologie

Le processus identifié au tableau ci-après démontre les étapes de base dans le développement d'une technologie et d'un produit.

Fig.4



Il est à noter que le moment de l'évaluation stratégique et décisionnelle telle qu'identifiée ci-haut arrive souvent trop tard. Un point d'interrogation énorme se situe souvent dans l'entreprise entre l'évaluation technique (les tests qui doivent y être apportés pour s'assurer de la qualité technique de la technologie ou du produit) et la commercialisation. D'autre part, un autre

blocage se situe souvent au niveau de la décision entre la commercialisation ou le transfert de technologies ou encore la décision entre l'une ou l'autre des phases.

Ci-après se situent les grandes étapes dans un processus d'évaluation et de valorisation juridique de l'entreprise. Ce processus démarre avec comme prémices la gestion des diverses sources de droit pouvant affecter la technologie en vue d'optimiser les éléments juridiques d'une telle technologie et leur importance relative entre eux par rapport à l'ensemble.

Pour les fins de l'exercice, la technologie développée est un procédé chimique permettant la modification moléculaire d'un plastique réduisant ainsi la quantité de plastique dans la production de produits et réduisant par le fait même les coûts de production de ces derniers:

Première étape: Présentation de la technologie et consolidation de la chaîne de titre

- Maintenir les informations confidentielles et en limiter l'accès
 - Secrets de commerce
 - Questions de brevetabilité
- Révision des ententes contractuelles en vigueur avec:
 - Employés
 - Consultants
 - Co-développeurs

Deuxième étape: Identification des éléments de la technologie susceptible de faire l'objet d'une Propriété Intellectuelle

- La formule / composition
- Le procédé de fabrication
- Pièce d'équipement nouvelle pour la production
- Cahiers de recherche et développement
- Manuels de fabrication
- Identification des divers produits émanant de la technologie
- Etc.

Troisième étape: Évaluation des droits pouvant affecter la technologie *

- Recherches et évaluations de libre fabrication, c'est-à-dire s'assurer que la technologie peut être utilisée librement et qu'elle n'est pas susceptible de violer les droits de Propriété Intellectuelle de tiers:
 - (i) vérification dans les territoires ciblés pour la commercialisation et la fabrication des produits;
 - (ii) vérification à faire auprès des bureaux des brevets de ces pays ou territoires / dans la littérature scientifique;
 - (iii) s'il y a contrefaçon:
 - obtenir une(des) licence(s)
 - modifier la technologie
 - évaluer le risque
 - ne pas commercialiser

Quatrième étape: Identification des droits de Propriété Intellectuelle pour chaque élément de la technologie¹⁷

- (i) La formulation

Brevets -vs- Secrets de commerce
 - coûts / nombre de pays
 - évaluer l'effet de la divulgation sur les marchés protégés et sur les marchés non protégés
- (ii) Le procédé de fabrication

Brevets -vs- Secrets de commerce
- (iii) Pièces d'équipement nouvelles

Brevets -vs- Secrets de commerce

¹⁷ Les vérifications et élaborations prévues par les étapes trois et quatre peuvent s'effectuer dans un ordre différent.

(iv) Cahiers de recherche et développement

- Secrets de commerce, l'information contenue aux cahiers de recherche ne sera divulguée qu'en autant que ce soit nécessaire pour l'obtention de brevets pour (i), (ii) ou (iii)
- Droit d'auteur

(v) Manuel de fabrication

- Secrets de commerce
- Droit d'auteur

(vi) Produits

- Savoir-faire particulier pour chaque produit (secrets de commerce peut-être?)
- Droit d'auteur
- Marques de commerce

Les éléments (i) à (iii) pourront faire l'objet de plusieurs débats pour décider ce qui fera l'objet d'une demande de brevet et ce qui sera conservé secret.

CONCLUSION

Les plus grandes entreprises (multinationales et nationales) ont, à divers degrés, su faire des choix stratégiques d'acquisitions, créer des centres de profits liés à une commercialisation systématique d'éléments de Propriété Intellectuelle, développer des systèmes de mesures de leur Capital Intellectuel en s'attardant à la gestion de leurs Actifs et Propriétés Intellectuelles disponibles. Les plus dynamiques d'entre elles ont su implanter des procédures et même des systèmes pour leur permettre d'identifier leurs Actifs Intellectuels et ainsi optimiser leurs valeurs. Cette gestion des Actifs Intellectuels permet également de développer d'autres avenues de commercialisation.

La valorisation du Capital Intellectuel est devenue un outil viable pour l'entreprise à toutes les étapes de croissance.

* * *

ANNEXE "A"

DÉFINITION DONNÉE PAR LE ICM GATHERING À CERTAINS TERMES

Human Capital	The people element of an organization. It includes owners, employees, contractors, suppliers, and all other people who collectively bring to the firm their skills, know-how, and individual abilities. Human Capital is one of the two major elements comprising Intellectual Capital.
Intellectual Assets	The codified, tangible, or physical descriptions of specific knowledge to which the organization may assert ownership rights. Intellectual Assets are one of the two major elements comprising Intellectual Capital.
Intellectual Capital	Knowledge that can be converted into profit.
Intellectual Property	A legal term describing intellectual assets for which legal protection has been obtained.
Structure Capital	The physical and infrastructure support firms provide for their Human Capital. It includes both direct and indirect support.

ANNEXE "B"

VÉRIFICATION DILIGENTE EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

LISTE DE VERIFICATION GENERALE

François Painchaud
LEGER ROBIC RICHARD, avocats
ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce
55 St-Jacques, Montréal (Québec) Canada H2Y 3X2
Tél. (514) 987-6242 - Fax (514) 845-7874 – Courriel: marion@robic.com

I ÉVALUATION DE LA DURÉE ET DE L'AMPLEUR DE LA VÉRIFICATION

1. Déterminer l'importance relative de la Propriété Intellectuelle dans l'ensemble de la transaction et dans les objectifs qui doivent être atteints par la vérification.
2. Identifier et localiser tous les actifs de Propriété Intellectuelle pertinents qui sont importants pour la transaction.
3. Renforcer la base de récolte de Propriété Intellectuelle.
4. Est-ce que l'entreprise a obtenu ou sécurisé tous les droits et autorisations pour fabriquer et vendre certains produits sans violer les droits de tiers?
5. Est-ce que le rapport de vérification constitue seulement la partie canadienne d'une transaction internationale?
6. Va-t-il y avoir des entrevues sur les lieux, avec des entrepreneurs et/ou des techniciens de l'entreprise, ou seulement des questionnaires à remplir?
7. Est-ce que la vérification va se faire à plusieurs endroits?
8. Vous devrez faire ressortir les différences réelles et potentielles, selon que la transaction est un transfert d'actifs ou d'actions, une fusion ou une co-entreprise, etc.

II. RASSEMBLER L'INFORMATION À PARTIR DE L'ENTREPRISE

1. Les entrevues sur le site

Ceci va servir à identifier les produits, catégories de produits, services, technologies et autres Actifs Intellectuels et les éléments de Propriété Intellectuelle (les "Éléments") qui doivent être vérifiés dans le rapport, avec les personnes appropriées de l'entreprise. Cette étape devrait sembler naturelle pour les individus de l'entreprise visée et devrait éviter des questions juridiques pointues ou des questionnaires qui sont trop légalistes; des questions écrites ou orales doivent apparaître et être très pratiques et efficaces. C'est lors de cette étape que les vérificateurs parviennent à avoir une vue globale du travail à venir et peuvent concilier leur travail légal avec la vraie vie dans l'entreprise visée.

- 1.1 Au niveau de la recherche et développement (R&D) Obtenir un résumé pour chaque Élément de recherche sur lequel on veut exécuter un accord, sur le procédé de développement, sur les noms de chaque individu qui a travaillé sur la R&D ainsi que des informations de base sur eux, telles noms, statut d'emploi et, si une personne est un conseiller, ses fonctions et statut d'emploi dans les entreprises autres que l'entreprise-cible.

Quel genre de documentation est produite par ces gens?

- 1.2 Au niveau des chefs de produits Obtenir de l'information sur les chefs de produits présents et passés pour chaque Élément vérifié, et spécifier les fonctions de ces chefs de produits le plus possible.
- 1.3 Au niveau du marketing Obtenir de l'information sur chaque individu associé avec chaque Élément vérifié, selon qu'il soient employés ou non, entrepreneurs indépendants ou employés par des conseillers avec des adresses, incluant toutes les entreprises de conseillers associées avec chacun des Éléments. Obtenir une liste et des copies du matériel de publicité, incluant les projets en cours de réalisation, les vidéos et cassettes audio, le matériel imprimé, etc.
- 1.4 Essayez de planifier une visite du ou des sites qui sont pertinents aux Éléments visés, si le budget le permet.

2. L'examen des contrats

C'est la première partie plus formelle et légale de la vérification. L'étape 1 vous aura donné une longueur d'avance et vous saurez à quoi vous attendre. L'analyse va, de plus, varier à la lumière de la structure de la transaction. À cette étape, une requête écrite devrait être effectuée, le but étant d'obtenir tous les contrats pertinents reliés, directement ou indirectement, aux Actifs intellectuels et à la Propriété Intellectuelle:

2.1 R&D

2.1.1 Contrats d'emploi;

2.1.2 Contrats avec des conseillers ou entrepreneurs indépendants;

2.1.3 Contrats de recherche (recherche universitaire/privée, etc.);

2.1.4 Contrats de co-développement;

2.1.5 Conventions pour l'utilisation de données (aussi 2.2.4);

2.1.6 Pharmaceutique: contrats de matériel biologique;

2.2 Contrats qui unissent les Éléments ensemble

2.2.1 Achats en bloc, i.e.: cession des Éléments, droit de Propriété Intellectuelle de tierces parties ou transfert de conventions de partage des connaissances (knowledge sharing agreement);

2.2.2 Licences concédées à l'entreprise ("in licences");

2.2.3 Conventions de co-entreprise;

2.2.4 Conventions de données (aussi 2.1.5);

2.2.5 Conventions de mise en commun;

2.3 Conventions permettant à l'entreprise-cible de vendre (ou plus généralement "déplacer") ces produits ou services

2.3.1 Conventions de distribution;

2.3.2 Conventions de marketing ou co-marketing;

- 2.3.3 Conventions de co-promotion;
- 2.3.4 Conventions de franchise;
- 2.3.5 Logiciels: conventions VAR/OEM;
- 2.3.6 Logiciels: conventions de licence de commerce, site ou utilisateur final;
- 2.3.7 Conventions pour l'utilisation de données (données du marché, données de sondages, etc.);

2.4 Autres conventions générales affectant l'entreprise-cible

Conventions affectant la cible de façon négative:

- 2.4.1 Engagements ou conventions de non-concurrence de l'entreprise-cible;
- 2.4.2 Conventions de confidentialité;
- 2.4.3 Licences concédées par l'entreprise ("out licences");

Conventions affectant la cible de façon positive:

- 2.4.4 Engagements ou conventions de non-concurrence de tierces parties;
- 2.4.5 Conventions de confidentialité avec des tiers;

Au niveau du corporatif:

- 2.4.6 Conventions de partenariat d'actionnaires ou autres conventions constitutives;
- 2.4.7 Conventions portant sur le matériel informatique et les logiciels;
- 2.4.8 Conventions de négociation collective, directives de développement de technologie (voir les directives des universités pour les professeurs);
- 2.4.9 Contrat de règlement (pour comparer avec les vérifications sur les litiges).

3. Documents corporatifs de l'entreprise-cible

Comme pour l'étape 2, le but est d'obtenir l'information sur les Actifs Intellectuels et les éléments de Propriété Intellectuelle. À cet effet, on devrait inclure des documents comme les procédures internes ainsi que les possibles divulgations de renseignements sur la corporation.

3.1 Directives pour la procédure en R&D

3.1.1 Journaux de bord des chercheurs et techniciens;

3.1.2 Politique de recherche en tant que telle;

3.1.3 Procédures assurant la confidentialité dans les laboratoires et les installations de R&D.

3.2 Autres

3.2.1 Brochures et circulaires annuelles d'information (très important dans les entreprises hautement techniques de plus petite envergure où ce type de documentation peut souvent divulguer de l'information qui autrement aurait été considérée comme confidentielle et même brevetable);

3.2.2 Politiques d'embauche;

3.2.3 Listes et dossiers de marques de commerce (enregistrées ou non);

3.2.4 Listes et dossiers de brevets (enregistrés ou non);

3.2.5 Secrets commerciaux (incluant les formules);

3.2.6 Droits d'auteurs (enregistrés ou non);

3.2.7 Autres listes de Propriété Intellectuelle, le cas échéant, comme les dessins industriels, les variétés de plantes, les topographies, etc.

III RASSEMBLEMENT D'INFORMATION PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR DE L'ENTREPRISE SUR CHACUN DES ÉLÉMENTS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET LES RECHERCHES

1. Information disponible à l'Office de Propriété Intellectuelle du Canada ("OPIC") et dans les autres bureaux internationaux

1.1 Brevets*

1.1.1 Comparer les listes de l'entreprise-cible et celles provenant de l'OPIC et des autres bureaux, obtenues par des recherches dans les index ou par Internet ou autres bases de données;

1.1.2 Copies des brevets et des "file wrappers", i.e. le dossier de l'examineur pour réviser la valeur du brevet de l'entreprise-cible;

1.1.3 Copies de demandes de brevets publiées;

1.1.4 Recherches de brevetabilité ou révisions de précédentes recherches de brevetabilité et les mises à jour;

1.1.5 Recherches d'absence de violation de droits ou révisions de précédentes recherches d'absence de violation et les mises à jour;

1.1.6 État des recherches d'art et autres;

1.1.7 Révision de l'enregistrement des licences et des sûretés.

* Les recherches sur les brevets ne vont pas nécessairement révéler toute l'information, comme par exemple les demandes non publiées (jusqu'à 18 mois du dépôt de la demande), et aux États-Unis, les demandes n'étant pas publiées jusqu'à récemment, si le Canada est inclus dans une demande PCT, la demande ne sera pas publiée tant que la demande n'entre pas dans la phase nationale (i.e. au Canada).

1.2 Marques de commerce*

1.2.1 Comparer les listes de l'entreprise-cible avec les listes publiques de l'OPIC et des autres, obtenues par des recherches dans l'index ou via l'Internet ou par CD-ROM;

1.2.2 Réviser au Bureau des Marques le "file wrapper" des marques de commerce qui sont pertinentes à l'entreprise;

1.2.3 Réviser au Bureau des Marques les oppositions présentes et passées;

1.2.4 Considérer de réviser ou non l'ancien utilisateur enregistré des marques de commerce de l'entreprise-cible;

1.2.5 Considérer réviser d'autres sources, comme les publications de commerce, annuaires téléphoniques, noms corporatifs, etc.;

1.2.6 Réviser l'enregistrement des sûretés;

* Les recherches de marques de commerce ne vont pas nécessairement révéler toute l'information, comme les demandes déposées récemment (il y a généralement un délai entre le dépôt de la demande et le temps où un numéro de demande sera apposé). Les demandes abandonnées et les enregistrements expirés doivent être spécifiquement inclus.

1.3 Droits d'auteur*

1.3.1 Révision du registre par une recherche dans l'index et comparer avec les listes de l'entreprise-cible;

1.3.2 Réviser les enregistrements de licences et de sûretés;

1.3.3 Envisager de rechercher via une recherche d'auteur pour localiser divers auteurs;

* Vous devez garder à l'esprit que plusieurs (le mot "plusieurs" devrait être souligné) droits d'auteur ne sont jamais enregistrés.

1.4 Dessins industriels*

1.4.1 Révision du registre par une recherche dans l'index et comparer avec les listes de l'entreprise-cible, le cas échéant;

1.4.2 Réviser l'enregistrement des licences et des sûretés;

1.4.3 D'autres recherches semblables aux recherches de brevets peuvent être faites, si cela s'avère approprié;

* Voir nos commentaires ci-haut sur les brevets.

1.5 Topographies et Obtentions végétales

Des recherches spécifiques peuvent être faites sur ces registres lorsque cela s'avère nécessaire; elles seront appropriées lorsque l'entreprise s'occupe de ce genre de commerce;

P.S.: Le registre des Obtentions végétales est maintenu par Agriculture Canada.

2. Information concernant les sûretés et hypothèques*

Les sûretés et hypothèques consenties sur certaines Propriétés Intellectuelles ne vont pas toujours apparaître sur les registres traitant de Propriété Intellectuelle alors que pour certains actifs de Propriété Intellectuelle, c'est requis par la loi. Une révision des registres traitant des garanties sur biens personnels devrait aussi être effectuée (au Québec, le *Registre des droits personnels et réels mobiliers* et en Ontario, le *Personal Property Security Act*). Ce qui suit sont des sujets à garder à l'esprit quand on recherche des sûretés et des hypothèques.

- 2.1 Une cession antérieure d'un droit d'auteur est nulle à l'encontre d'un cessionnaire subséquent pour une considération monétaire ou d'un licencié à moins qu'un avis soit donné ou un enregistrement soit fait en accord avec la loi (article 57 (3) *Loi sur le droit d'auteur*).
- 2.2 Une cession antérieure d'un brevet est nulle à l'encontre d'un cessionnaire subséquent pour une considération monétaire, à moins qu'il soit enregistré en accord avec la loi (article 51 de la *Loi sur les brevets*).
- 2.3 Une cession antérieure d'une obtention végétale est nulle à l'encontre d'un cessionnaire subséquent, pour une considération monétaire, sans avis, lorsqu'il devient le titulaire enregistré, à moins que le cessionnaire précédent soit enregistré avant le cessionnaire subséquent (article 31(3) *Loi sur la protection des obtentions végétales*).
- 2.4 La *Loi sur les marques de commerce*, la *Loi sur le dessin industriel* et la *Loi sur les circuits de topographie intégrée* ne font pas de références spécifiques aux priorités, même si c'est commun de voir l'enregistrement d'une sûreté ou d'une hypothèque sur ce type de registre.

* Même s'il existe une controverse doctrinale à savoir si la législation fédérale ou provinciale a juridiction sur les sûretés ou les hypothèques sur des actifs de Propriété Intellectuelle, dans un

rapport de vérification diligente, ils doivent tous être vérifiés. Le Bureau des brevets (qui inclut les dessins industriels) et le Bureau des droits d'auteur enregistrent les sûretés et hypothèques contre un enregistrement d'un actif de Propriété Intellectuelle spécifique. Dans le cas du Bureau des Marques de commerce, il ne le fait pas, mais par contre, il va mettre au dossier une copie de la sûreté ou de l'hypothèque.

ANNEXE "C"

TABLE SYNOPTIQUE DES MODALITÉS JURIDIQUES EN MATIÈRE DE CESSION ET DE LICENCE

LOI	CESSION	LICENCE
CANADA		
Loi sur les brevets	<ul style="list-style-type: none">- écrit exigé- enregistrement exigé	<ul style="list-style-type: none">- licence exclusive: enregistrement exigé
Loi sur la protection des obtentions végétales	<ul style="list-style-type: none">- il faut informer le commissaire	<ul style="list-style-type: none">- aucune exigence statutaire
Loi sur les marques de commerce	<ul style="list-style-type: none">- aucune exigence statutaire- enregistrement facultatif	<ul style="list-style-type: none">- obligation de prouver un contrôle sur la qualité
Loi sur le droit d'auteur	<ul style="list-style-type: none">- écrit exigé- enregistrement facultatif	<ul style="list-style-type: none">- écrit exigé- enregistrement facultatif
Loi sur les dessins industriels	<ul style="list-style-type: none">- écrit exigé- enregistrement exigé	<ul style="list-style-type: none">- écrit exigé- enregistrement exigé
Loi sur les topographies de circuits intégrés	<ul style="list-style-type: none">- aucune exigence statutaire	<ul style="list-style-type: none">- aucune exigence statutaire
ÉTATS-UNIS		
Patent Act	<ul style="list-style-type: none">- écrit exigé- enregistrement facultatif	<ul style="list-style-type: none">- licence exclusive: écrit exigé

atif

Trademarks Act
(USC 15)

- aucune exigence
statutaire, possibilité
d'une licence implicite
- enregistrement
facultatif

- obligation de
prouver un
contrôle
- enregistrement
facultatif

Copyright Act of
1976

- écrit exigé
- enregistrement
facultatif

- licence exclusive:
écrit exigé
(assimilée à
cession)
- enregistrement
facultatif

ANNEXE "D"

TABLE SYNOPTIQUE DES MODALITÉS JURIDIQUES
EN MATIÈRE DE MARQUAGE

LOI	OBLIGATION DE MARQUAGE
Canada	
<i>Loi sur les brevets</i>	<ul style="list-style-type: none"> - aucune obligation - aucun avantage conféré par la loi - pour servir d'avis, on peut inscrire "brevet en instance" ou "demande de brevet déposée" après le dépôt, ou la mention "breveté" lors de l'obtention du brevet
<i>Loi sur le droit d'auteur</i>	<ul style="list-style-type: none"> - aucune obligation pour le Canada - avantage conféré par la loi à l'article 39 (exception de bonne foi) - pour servir d'avis, on peut inscrire le signe © et l'année de la première publication afin de protéger les droits dans les autres pays
<i>Loi sur les dessins industriels</i>	<ul style="list-style-type: none"> - aucune obligation au Canada - avantage conféré par l'article 17 de la loi (exception de bonne foi) - pour servir d'avis, on peut inscrire la lettre «D» à l'intérieur d'un cercle et le nom ou l'abréviation du nom du propriétaire du dessin, sur l'objet, son étiquette ou son emballage
<i>Loi sur les marques de commerce</i>	<ul style="list-style-type: none"> - aucune obligation - aucun avantage créé par la loi - pour servir d'avis, on peut utiliser ces symboles: lorsque la marque est enregistrée, on peut utiliser ® (registered) ou MD (marque

LOI	OBLIGATION DE MARQUAGE
	déposée ; lorsque la marque n'est pas enregistrée, on peut utiliser TM (trademark) ou MC (marque de commerce) ou bien SM (service mark)
<i>Loi sur les topographies de circuits intégrés</i>	<ul style="list-style-type: none"> - aucune obligation - avantage conféré par la loi à l'article 11 (exception de bonne foi) - pour servir d'avis, on marque avec un titre correspondant à un ou plusieurs titres enregistrés
États-Unis	
<i>U.S. Patent Act</i> (inclut les "design patents", équivalent aux dessins industriels au Canada)	<ul style="list-style-type: none"> - marquage obligatoire, sinon le détenteur du brevet ne pourra recouvrir de dommages en cas de violation - utilisation des mots "patent" ou "pat." suivi du numéro du brevet (§287)
<i>U.S. Copyright Act</i>	<ul style="list-style-type: none"> - aucune obligation de marquer - avantage conféré par la loi à §401 (exception de bonne foi) - Pour servir d'avis, on utilise le signe ©, ainsi que l'année de la première publication ainsi que le nom de l'auteur
<i>Trademarks Act (USC 15)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - marquage obligatoire, sinon le détenteur du brevet ne pourra recouvrir de dommages en cas de violation §1111 - pour avis, on utilise, lorsque la marque est enregistrée: ® (registered) ou les mots "Registered in U.S. Patent and Trademark Office" or "Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.", et lorsque la marque n'est pas enregistrée: TM (trademark), SM (service mark)

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

