

GESTION ET MAINTIEN DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Louis-Pierre Gravelle*
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

La propriété intellectuelle prend de plus en plus d'importance à l'intérieur d'une entreprise. Notre économie se transforme en une économie du savoir, et les chefs d'entreprise sont de plus en plus sensibilisés à l'importance de protéger ce savoir et la propriété intellectuelle qui en découle

Contrairement aux actifs tangibles d'une entreprise, tels usines, équipement et inventaire, les actifs intangibles n'ont aucune composante physique. Par conséquent ces actifs intangibles peuvent être plus facilement copiés, volés, transportés, etc., et il faut inventer de nouvelles stratégies pour les protéger. Heureusement, il existe au Canada et dans la plupart des pays, un cadre juridique qui permet la protection des actifs intangibles.

Le but de ma conférence est de vous aider à identifier ce qui peut être protégé, et de quelle façon procéder. Nous examinerons également qu'est-ce qu'on entend par portefeuille de propriété intellectuelle et comment le bâtir, le surveiller et le valoriser.

Quelques principes de base

La prémisse fondamentale de ma présentation repose sur l'identification des éléments d'actifs intangibles qui peuvent être protégés.

* © LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 2003.

Avocat et agent de brevets, Louis-Pierre Gravelle 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.) Texte de l'allocation prononcée à Québec le 2004-04-01 dans le cadre du Symposium sur la propriété intellectuelle organisé par L'association du Barreau canadien et l'Institut canadien de la propriété intellectuelle.

Une entreprise qui désire se bâtir ou maintenir un portefeuille de propriété intellectuelle doit se doter de procédures et de systèmes internes pour s'assurer que les éléments d'actifs intangibles sont identifiés et protégés correctement. Ces systèmes et procédure seront détaillés en examinant les divers titres de propriété intellectuelle.

Avant de discuter des formes de protection, nous devons examiner certains éléments de base d'une entreprise.

Employés, consultants et co-entreprises

En règle générale, suivant la jurisprudence, les employés d'une entreprise qui ont pour fonction principale le développement transfèrent leur propriété intellectuelle à l'employeur, notamment en matière de brevets. Cependant, pour éviter tout malentendu, il est préférable de faire signer un contrat d'emploi indiquant clairement que l'employeur est propriétaire de toute la propriété intellectuelle développée par l'employé.

La présomption identifiée ci haut peut ne pas s'appliquer aux autres employés, et ne s'applique pas aux consultants externes. À moins d'une entente particulière, le consultant externe demeure propriétaire de son invention, et il peut en résulter une co-propriété de la propriété intellectuelle, ce qui, au Québec, est une co-propriété indivise. Les règles applicables à la co-propriété sont complexes, et entraînent souvent des situations désagréables. Il est préférable de s'assurer que les consultants externes sont liés par une clause de cession mondiale de tous les droits de propriété intellectuelle développés en faveur de l'entreprise.

De façon similaire, la propriété intellectuelle développée en co-entreprise devrait faire l'objet d'une entente claire avant la signature du contrat de coentreprise.

Liste des divers éléments

Bien entendu, le fait d'identifier la propriété intellectuelle sous-entend qu'une liste des divers éléments sera créée, et qu'elle sera mise à jour. Cette liste nommera les divers intervenants, contiendra un résumé de l'élément, le lieu ou le projet sera réalisé et son degré d'achèvement, et toute autre information jugée utile.

Une telle liste est particulièrement avantageuse lorsque l'entreprise est en démarrage et en recherche de financement. En effet, elle facilitera le travail

des investisseurs potentiels qui feront probablement un exercice de vérification diligente (« due diligence. ») L'accès à cette liste augmentera certainement la confiance des investisseurs dans l'entreprise.

Cette liste est de plus très utile pour les personnes qui sont chargées de prendre des décisions concernant la formalisation des droits de propriété intellectuelle, notamment en ce qui concerne le dépôt d'une demande de brevet ou d'une marque. Elle donne une vue d'ensemble du portefeuille, et permet aux gestionnaires d'établir des priorités en fonction des objectifs de l'entreprise et des budgets.

L'élaboration de la liste permet également aux gestionnaires de la réviser et de l'amender périodiquement (annuellement ou semi annuellement), et ainsi de s'assurer que les éléments de protection de la propriété intellectuelle sont adaptés aux produits et services actuels de l'entreprise, notamment en matière de brevets. En effet, une règle importante en matière de brevet est qu'une fois la demande de brevet déposée, il est impossible d'y ajouter de nouvelle matière (c.f. la procédure de demande CIP aux Etats-Unis, qui dépasse le cadre de la présente conférence.) Or les produits et services d'une société sont en constante évolution, et la protection souhaitée dans une demande de brevet ou décernée dans un brevet peut, deux ou trois ans plus tard, ne plus représenter la réalité. Cet exercice de révision permet donc de « rajuster le tir », et de s'assurer que la propriété intellectuelle de la société est bien protégée.

Accès aux lieux et aux informations

Toute entreprise qui désire protéger sa propriété intellectuelle doit prendre des mesures appropriées pour limiter l'accès aux lieux où la recherche et le développement sont effectués,

Les limites d'accès physiques permettent d'éviter une divulgation accidentelle de l'information, et ainsi de conserver les secrets de commerce et de diminuer le risque de vol d'information.

Les lieux où la R&D est effectuée devraient donc être à accès restreint. Les classeurs devraient être fermés à clé, les ordinateurs verrouillés par mot de passe. Si des fichiers se retrouvent sur un réseau public, l'accès à ces fichiers devrait être restreint aux utilisateurs autorisés.

Limiter l'accès est particulièrement important afin de maintenir les secrets commerciaux. En effet si ces secrets sont divulgués, il ne sera plus possible de les protéger. De plus, il se peut que l'entreprise décide de ne pas déposer

une demande de brevet, pour par exemple garder l'information secrète. Un accès restreint à l'information permet d'assurer un plus grand contrôle sur sa dissémination.

La surveillance des concurrents

Toute saine gestion d'un portefeuille de propriété intellectuelle doit également inclure une surveillance des droits de propriété intellectuelle (formalisés ou non) des concurrents de l'entreprise ou d'autres personnes. En effet, bien qu'une société obtienne des titres de propriété intellectuelle, ceux-ci peuvent être sujets aux droits de détenteurs antérieurs.

Ainsi, une vérification (ou surveillance) périodique dans les banques de données des brevets, demandes de brevet, marques, dessins industriels, etc., des tiers, peut s'avérer un exercice avantageux. Il permet notamment à l'entreprise d'éviter de réinventer la roue – si un projet de recherche est mis sur pied, un premier réflexe devrait être de voir dans quelles directions les concurrents sont allés, pour éviter d'aller dans la même direction ou de refaire les mêmes erreurs, et pour identifier des partenaires potentiels, si les solutions identifiées cadrent avec les objectifs de l'entreprise.

Ce réflexe permet également à l'entreprise d'éviter d'avoir à investir des sommes importantes dans la recherche et le développement, pour se rendre compte en bout de ligne que les concurrents ont déjà exploré la piste et l'ont laissée tomber, ou pire encore, ont obtenu des brevets qui empêcheraient la société de profiter de son investissement.

Les chercheurs de l'entreprise devraient avoir accès à toutes les recherches d'art antérieur (soit de brevets, de marques, de dessins industriels), aux recherches en brevetabilité, qu'elles soient manuelles ou par mots-clés, les résultats et les opinions qui en découlent, aux opinions en contrefaçon ou en validité, aux textes des conférences, foires commerciales, articles scientifiques et autres. Les brevets et demandes de brevet des concurrents principaux devraient être obtenus régulièrement.

Les brevets

Les brevets sont généralement considérés comme l'une des meilleures façons de protéger une invention, puisqu'ils protègent essentiellement la fonction de l'invention. Que des composantes différentes soient utilisées n'est pas important – dans la mesure où le présumé contrefacteur fait ce qui est revendiqué dans le brevet, il y aura contrefaçon. Même l'intention du

présupposé contrefacteur n'est pas un facteur puisque la contrefaçon s'apprécie de façon objective.

Un des critères fondamentaux pour obtenir un brevet est la nouveauté. En d'autres termes, pour la grande majorité des pays, il ne faut pas que l'invention ait été divulguée au public même un jour avant le dépôt d'une première demande de brevet. Au Canada et aux États-Unis, ainsi que dans certains autres pays, on déroge à ce principe et on permet une divulgation publique de l'invention, suivie d'un dépôt d'une demande de brevet dans les douze mois qui suivent la divulgation. Cependant, il est préférable de ne pas faire de divulgation avant le premier dépôt d'une demande. Pour cette raison, l'entreprise doit clairement indiquer à ses équipes de recherche et développement, et de marketing que toute divulgation de l'invention peut poser un grave préjudice à l'entreprise. Cet avertissement peut être donné aussi tôt qu'au moment de l'embauche ou et doit être répété périodiquement.

Afin de bien identifier les inventions potentiellement brevetables, et afin d'éviter des divulgations prématurées, il est souhaitable de préparer un formulaire de divulgation d'invention. Ce formulaire doit être rempli et signé par les personnes qui ont participé à l'élaboration de l'invention, et doit contenir, comme informations :

- a. le contexte – quel est le problème à résoudre ;
- b. comment les concurrents ont tenté de résoudre le problème ;
- c. quelle est la solution envisagée par les inventeurs ;
- d. quels sont les avantages procurés par la solution envisagée ; et
- e. tous les croquis, dessins, esquisses, etc., nécessaires à la compréhension de l'invention.

Ce formulaire peut également inclure une date prévue de divulgation, si par exemple les inventeurs participent à une foire commerciale, ou si le produit est dévoilé à un client, ou si l'invention fait l'objet d'une publication scientifique, ou autre.

Ce formulaire est ensuite acheminé au responsable de la propriété intellectuelle au sein de l'entreprise pour évaluer la valeur potentielle de l'invention, et décider si une demande de brevet devrait être déposée.

Le fait de préparer un écrit a deux avantages importants : premièrement, il permet d'établir une date d'invention ; et deuxièmement, il permet de bien documenter l'évolution de l'invention, puisque cet écrit devrait être mis à jour au fur et à mesure des développements. Alternativement, un nouveau formulaire peut être préparé pour chaque nouvelle amélioration. Cet écrit

permet également de faciliter le travail de l'agent de brevet en lui donnant une description détaillée de l'invention.

La date d'invention est importante pour les Etats-Unis, puisque c'est le seul pays où le brevet est octroyé au premier inventeur (« first to invent »), alors que les autres pays décernent le brevet au premier déposant (« first to file »). Puisque la date d'invention est importante aux Etats-Unis, une piste de papier permet d'établir avec plus de certitude la date, ce qui peut être important dans une procédure de conflit entre deux demandes de brevet en co-instance au Bureau des brevets américain, portant sur la même invention.

La plupart des sociétés oeuvrant dans les domaines de recherches poussées en laboratoire exigent la tenue d'un livre de laboratoire, dans lequel sont quotidiennement consignées les observations, hypothèses, etc., et qui est contresigné par un témoin. Ces livres sont également écrits avec la même encre, avec des pages numérotées consécutivement, sans ratures ou ajouts. Il est fortement suggéré d'étendre l'application de cette politique à tous les domaines de recherche. Une application généralisée de cette politique exige également une politique de rétention de documents, afin de maintenir la mémoire collective de l'entreprise.

En terminant, la gestion d'un portefeuille de brevet exige également une organisation interne structurée et ferme. Chaque demande de brevet devrait mériter son propre dossier, les demandes tous les pays ayant leur propre dossier. Il est souhaitable que les familles de brevets soient gardées ensemble (p.ex. les brevets canadien, américain, européen, japonais, etc., pour la même invention devraient être classés ensemble.)

Un suivi des dates est également important, et devrait être assuré par l'agent de brevet. En effet, dans la plupart des pays, une taxe de maintien annuelle doit être payée pour maintenir le brevet en vigueur, et même si dans certaines conditions dans certains pays cette taxe peut être payée en retard, il est préférable de laisser le travail de suivi à l'agent de brevet pour éviter tout problème de procédure pouvant entraîner la perte du brevet.

Les marques de commerce

Les marques de commerces sont fondamentalement différentes des brevets, et donc l'élaboration du portefeuille de marques bénéficiera d'une toute autre approche.

Les droits associés à une marque de commerce grandissent avec son usage, en association avec les produits ou services, ou par les efforts considérables

de mise en marché (marketing.) Au Canada et aux États-Unis, il n'est pas nécessaire d'enregistrer une marque de commerce, bien que son enregistrement ait des avantages considérables, et que son non enregistrement comporte des désavantages.

Au niveau des avantages, l'enregistrement d'une marque permet d'obtenir des droits sur l'ensemble du territoire, et non seulement dans la région où la marque est utilisée.

Au niveau des désavantages, le fait de ne pas enregistrer une marque peut limiter les droits, et peut même sous certaines conditions, permettre à un tiers de s'approprier de la marque.

Une bonne gestion de ce volet du portefeuille de propriété intellectuelle inclut donc une étape de vérification préalable à l'utilisation d'une marque, une étape de dépôt de demande d'enregistrement de marque, et une étape de surveillance des marques des tiers.

Au niveau de la vérification préalable, il est fortement recommandé d'insister auprès du département marketing de faire des recherches de base avant de lancer un produit. La venue d'Internet, et la mise en ligne des registres des marques, tant canadien qu'américain, fait en sorte que des recherches de base peuvent être effectuées à faible coût pour s'assurer que la ou les marques proposées ne sont pas déjà utilisées, ou en voie de l'être, par des tiers. Ceci permet d'éviter d'investir des sommes importantes dans le matériel publicitaire, des études de marché, des groupes de test (focus groups), etc., pour conclure que la marque proposée n'est pas disponible.

Si la recherche s'avère positive, ou si l'entreprise est relativement confiante que la marque ne portera pas confusion, un dépôt d'une demande d'enregistrement sur la base d'un emploi projeté ou d'un emploi actuel peut être considéré.

En ce qui concerne les sociétés qui distribuent et vendent des produits dans plusieurs pays, le dépôt de demandes d'enregistrement de marques peut s'avérer un exercice onéreux. Ainsi, un choix devrait être fait entre les marques essentielles qui méritent d'être enregistrées dans un grand nombre de pays, et les marques secondaires, qui pourraient être utilisées sans enregistrement, ou enregistrées dans certains pays clés seulement.

Tout comme les brevets, une surveillance des marques des concurrents de l'entreprise est un aspect important d'un portefeuille de propriété intellectuelle. Cette surveillance permet de savoir dans quelle direction les

concurrents vont, et peut permettre à l'entreprise de s'opposer à l'enregistrement de marques de tiers qui pourraient porter à confusion.

Les marques sont également enregistrées en liaison avec des produits et services spécifiques identifiés sur le certificat d'enregistrement. Un peu comme les brevets, il faut s'assurer que les produits et services obtenus sont toujours conséquent avec les produits et services en liaison avec lesquels la marque est utilisée présentement.

Les droits d'auteur

Le droit d'auteur naît du seul fait de fixer une œuvre originale sur un support. De plus, la Loi sur le droit d'auteur prévoit que l'employé d'une entreprise transporte ses droits en faveur de l'entreprise automatiquement. Une cession spécifique des droits d'auteurs n'est donc pas nécessaire.

Cependant, ce principe ne vaut pas pour les consultants externes, qui, à moins d'entente contraire, demeurent propriétaires de leurs droits. Tout comme les brevets, il faut donc s'assurer que la relation contractuelle qui lie les parties prévoit une cession des droits d'auteurs en faveur de l'entreprise.

La politique de rétention de documents mentionnée plus haut devrait également s'appliquer aux documents protégés par le droit d'auteur. Un historique des brochures, pamphlets, manuels d'instructions, matériel publicitaire, logiciels créés à l'interne, versions de sites internet, etc., devrait être maintenu.

Dans certains cas, les documents plus importants devraient être enregistrés auprès de l'OPIC, afin de pouvoir réclamer des dommages lors de contrefaçon. En effet, la Loi sur le droit d'auteur prévoit que le titulaire d'une œuvre non enregistrée ne pourra pas obtenir de dommages si le défendeur peut démontrer qu'au moment de la violation, il ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de soupçonner que l'œuvre était protégée par droit d'auteur.

Les dessins industriels

Les dessins industriels sont souvent assimilés au cousin pauvre du brevet, mais sont en réalité plus près du droit d'auteur. Le dessin industriel protège l'apparence visuelle d'un objet. Plus précisément, le dessin est défini dans la Loi comme étant les caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les

éléments décoratifs. Cependant, la protection ne s'applique pas aux éléments qui sont dictés par la fonction.

Le dessin industriel est particulièrement bien adapté pour protéger le « look » d'un objet : des dessins industriels s'obtiennent sur des poubelles, des chaises, des écrans d'ordinateurs, des motifs imprimés sur du papier essuie-tout, des téléphones, etc.

Le dessin industriel est relativement peu coûteux, et au Canada permet d'obtenir une période d'exclusivité de dix ans, alors que cette période est de quatorze ans aux Etats-Unis.

Tout comme les brevets, les droits liés à un dessin industriel doivent être spécifiquement cédés à l'entreprise qui en est propriétaire.

Les secrets de commerce

La notion de secret de commerce a été effleurée plus haut. Un secret est généralement défini comme un procédé ou une recette que l'on garde secret (donc limiter l'accès) et qui procure un avantage concurrentiel.

Tel que mentionné précédemment, toutes les mesures appropriées pour garder le secret doivent être mises en œuvre par l'entreprise. Les employés qui ont accès à cette information devraient signer des ententes de confidentialité spécifiques, assorties d'une pénalité financière importante en cas de non-respect.

Les noms de domaine

Les noms de domaine peuvent également être très importants pour une société, et des mesures doivent être prises pour surveiller les enregistrements de noms de domaines des tiers, et surtout s'assurer que les marques les plus importantes de la société sont déposées en tant que nom de domaine.

La technologie importée de tiers

Il arrive qu'une entreprise ait à se procurer une licence sur un élément de propriété intellectuelle protégé par un tiers, notamment en matière de logiciels. L'entreprise doit avoir une liste de la technologie ainsi transférée, et doit la mettre à jour. Il se peut que la technologie ait évolué au point où elle n'est plus utile pour l'entreprise ou que d'autres licences soient nécessaires.

En matière de logiciels, il est primordial que la société ait le bon nombre de licences. Les sociétés telles Microsoft font régulièrement des audits afin de vérifier que l'entreprise a le bon nombre de licences.

Il faut également s'assurer que les termes de la licence sont respectés, puisqu'un non-respect d'une clause peut entraîner la résiliation de la licence, ce qui peut paralyser l'entreprise.

Que peut-on faire avec la propriété intellectuelle ?

Le but ultime de la création et du maintien d'un portefeuille de propriété intellectuelle est de le valoriser d'une façon ou d'une autre. D'autres conférenciers traiteront de ce sujet en détail, et je n'en glisserai qu'un mot.

Commercialisation

La première façon de valoriser la propriété intellectuelle est de l'exploiter, ce que font généralement les entreprises en vendant leurs produits et services.

Licence à des tiers

Dans certains domaines, il peut être avantageux d'octroyer des licences à des tiers, ce qui permet à l'entreprise de générer des revenus supplémentaires.

Hypothéquer

La mise en garantie d'actifs tangibles est bien connue, et bon nombre de sociétés en profitent. Cependant, il est moins connu de mettre en garantie les actifs intangibles de la société, bien qu'il soit possible de le faire par voie, par exemple, d'une hypothèque mobilière.

À noter cependant que bon nombre de contrats de prêts bancaires comportent une clause d'hypothèque mobilière qui pourrait couvrir les actifs intangibles. Une bonne pratique est de réviser tous les contrats de prêts pour déterminer la latitude possible d'octroyer des garanties supplémentaires.

Les pièges à éviter

Je crois que les pièges les plus importants à éviter sont le fait de travailler sans faire des vérifications externes, et un manque de communication à l'interne.

Il est très important de vérifier ce que les concurrents de l'entreprise font au niveau propriété intellectuelle. Une veille technologique, soit une vérification périodique du portefeuille de propriété intellectuelle d'un tiers, est relativement peu chère pour le bénéfice dont on peut en tirer. Les résultats de ces recherches devraient être documentés, afin de maintenir la mémoire collective de l'entreprise.

Quant à l'interne, les secteurs des finances, de la gestion, du développement et de la commercialisation devraient être régulièrement en contact afin de faire le point et de s'assurer que les buts et objectifs en matière de propriété intellectuelle sont rencontrés. À cet effet, il existe dans plusieurs sociétés un comité de la propriété intellectuelle qui inclut des représentants de chacun des secteurs. Ce groupe prend les décisions concernant les opportunités de protection, et les façons de le faire.

Conclusion

La complexité de la propriété intellectuelle et les avantages qu'elle procure à l'entreprise font en sorte qu'une attention soutenue doit être portée sur ce sujet pour bien créer, maintenir et valoriser le portefeuille de propriété intellectuelle de la compagnie. Le défaut de le faire peut entraîner la perte de droits, et peut même placer l'entreprise dans un embarras judiciaire et financier si elle enfreint des droits des tiers.

Une discussion continue avec votre professionnel en matière de propriété intellectuelle est essentielle afin d'éviter de tels problèmes.



