



Office de la propriété  
intellectuelle  
du Canada

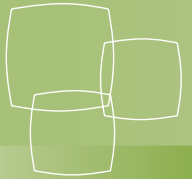
Un organisme  
d'Industrie Canada

Canadian  
Intellectual Property  
Office

An Agency of  
Industry Canada

# JEAN LAFLÈCHE

## Guide de l'animateur



BREVETS

DESSINS INDUSTRIELS

DROITS D'AUTEUR

MARQUES DE COMMERCE

Canada





### **Holly Catalfamo**

Coordonnatrice, Programmes de ressources humaines,  
Collège Niagara

### **Stuart Cullum**

Directeur exécutif, novaNAIT,  
Institut de technologie Northern Alberta

### **Diane Harms**

Directrice générale, Recherche appliquée et innovation,  
Collège Lakeland

### **Neil Milton**

Professionnel de la PI,  
Miltons IP

### **Maeve Muldowney**

Coordonnatrice, Développement professionnel et recherche,  
Collège Dawson

### **Barbara Smith**

Professeure en administration des affaires  
et conseillère de Faculté,  
Collège Niagara

## **Droits** de reproduction ou d'utilisation

© Industrie Canada, 2012. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre l'information (ou le contenu de la publication ou produit), sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit — enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique ou par photocopie, ou autre — ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada à [etudedecas@ic.gc.ca](mailto:etudedecas@ic.gc.ca).

N° de catalogue lu71-4/32-2012F

ISBN 978-1-100-99890-9

*Édition revue : août 2012*

## **Remerciements**

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPI) tient à remercier les personnes suivantes d'avoir contribué à l'élaboration du présent guide en offrant leurs conseils et leur expertise.

## **Remerciements spéciaux à :**

### **Anne Brazeau-Monnet**

Agente principale, Relations gouvernementales,  
Association des collèges communautaires du  
Canada (ACCC)

### **Tania Bubela**

Professeure agrégée, École de santé publique,  
Université de l'Alberta



## Table des matières

A. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE DE CAS.....	4
B. OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE.....	4
C. LIGNES DIRECTRICES POUR PRÉSENTER L'ÉTUDE DE CAS.....	5
D. PRINCIPAUX FAITS ET ENJEUX.....	7
E. QUESTIONS ET RÉPONSES RELATIVES AU CAS.....	8
• Questions sur le brevetage et la protection des secrets commerciaux.....	8
• Questions sur la protection des marques de commerce.....	16
• Questions sur la commercialisation du SuperTrieur.....	18
F. MESSAGES À RETENIR À L'INTENTION DES PARTICIPANTS.....	22
G. RÉFÉRENCES GÉNÉRALES.....	23



# Jean Laflèche

## Comment mettre en marché une invention

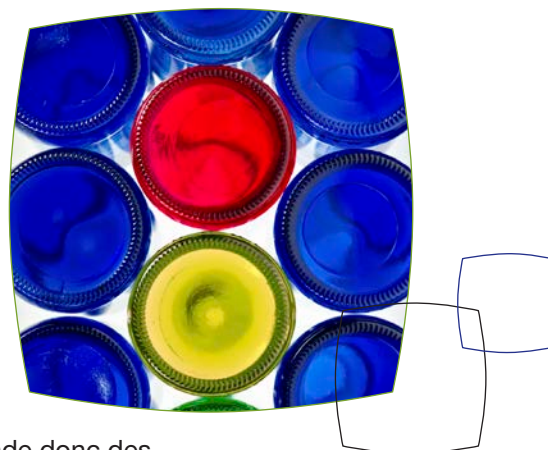
### A. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE DE CAS

Jean Laflèche est entrepreneur et diplômé d'un collège communautaire. Il est le propriétaire-exploitant d'une entreprise de recyclage de verre.

Jean a inventé une machine — le SuperTrieur — qui trie le verre selon la couleur avant de le broyer et de le recycler. Le verre trié a plus de valeur que le verre non trié. Le triage du verre à la main est une tâche laborieuse et qui coûte cher. L'invention de Jean réduira le coût du processus de triage du verre et fera augmenter les profits de son entreprise.

Jean a conçu le SuperTrieur de sorte qu'il s'ajuste sur la machine de broyage de verre qu'il a achetée auprès d'une entreprise danoise, EcoCrusher Ltée. Le SuperTrieur s'ajuste également à d'autres broyeurs de verre.

Jean aimerait maintenant commercialiser son invention. Il demande donc des conseils au Bureau de la recherche appliquée du collège où il a étudié afin de choisir la meilleure option en matière de protection et de commercialisation de son invention.



### B. OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de la présente étude de cas, les participants pourront :

1. Expliquer la différence entre un secret commercial et la protection accordée par les brevets.
2. Expliquer les avantages de l'enregistrement d'une marque.
3. Expliquer les raisons pour lesquelles une entente de non-divulgence ou de confidentialité est nécessaire et l'incidence de la divulgation sur les droits attachés au brevet.
4. Expliquer les exigences relatives à l'obtention d'un brevet, au secret commercial et à la protection d'une marque commerciale.
5. Appliquer les connaissances acquises sur la protection des secrets commerciaux et des brevets, et les exigences relatives à l'enregistrement d'une marque commerciale aux faits présentés dans l'étude de cas.



6. Justifier l'adoption de la meilleure stratégie en matière de propriété intellectuelle (PI), à savoir la protection accordée par les brevets, le secret commercial, la marque commerciale ou une combinaison de ces éléments.
7. Expliquer la différence entre une licence et une cession.
8. Évaluer les options de commercialisation qui s'offrent à Jean.
9. Établir une stratégie de commercialisation et justifier ce choix.

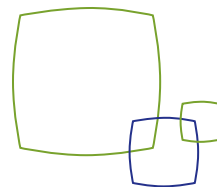
## C. LIGNES DIRECTRICES SUR LA PRÉSENTATION DU CAS

Le but de l'étude de cas est de présenter aux participants les principes de protection de la PI et de gestion des actifs de PI. Les mêmes données peuvent être utilisées pour d'autres processus, comme l'ébauche de plans d'affaires, l'évaluation des actifs, la mise à l'échelle de la fabrication, etc. Ces processus ne sont pas couverts par le présent guide, mais pourraient être traités par des animateurs qui désirent mettre davantage l'accent sur la commercialisation. Les animateurs sont libres d'ajouter des questions ou d'approfondir les discussions selon leurs domaines d'intérêt ou leur expertise.

Bien que la plupart des études de cas de la série puissent être exposées en 90 minutes, la présente étude de cas est basée sur des faits relevant de deux domaines liés, mais distincts, soit la protection de la PI et la commercialisation. Il est donc recommandé qu'elle soit présentée en deux séances : la première séance portant sur les questions fondamentales liées au processus de brevetage et de protection des marques de commerce (quoi, quand, où, pourquoi et comment) et la deuxième séance portant sur les stratégies de commercialisation. Il est possible de passer outre les questions sur les marques de commerce si on ne veut pas que la séance dure trop longtemps; par contre, il faut l'indiquer aux participants au moment de leur envoyer les documents à lire avant la tenue de l'atelier.

Au cours de la semaine précédant la discussion sur l'étude de cas, les participants recevront une copie de l'étude de cas *Jean Laflèche – Comment mettre en marché une invention*. On demandera également aux participants de consulter le site Web de l'OPIC, où ils trouveront la présentation *Introduction à la PI* ([www.opic.ic.gc.ca/intropi](http://www.opic.ic.gc.ca/intropi)) ainsi que la vidéo de l'étude de cas ([www.opic.ic.gc.ca/jean](http://www.opic.ic.gc.ca/jean)).

Les participants peuvent examiner la documentation au moment qu'ils jugent opportun au cours de la semaine précédant la discussion, mais il est suggéré de commencer la préparation au moment de la présentation. Au cours de la préparation, on encourage les participants à discuter entre eux. Le cas comprend aussi des modules préparatoires d'IP PANORAMA<sup>MC</sup><sup>1</sup> ([www.ippanorama.com](http://www.ippanorama.com)).



La semaine suivante, le cas pourra être présenté par le professeur ou encore un animateur. L'Office de la propriété intellectuelle du Canada a mis sur pied un bassin d'animateurs de discussion chevronnés, disponibles sur demande. L'animateur de discussion guidera les échanges, posera aux étudiants les questions préparées, suscitera leur participation, répondra à d'autres questions et dirigera le déroulement de la présentation de façon générale.

<sup>1</sup> IP PANORAMA<sup>MC</sup> est une série de modules d'apprentissage en ligne sur la propriété intellectuelle qui a été élaborée conjointement par l'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO), l'Association coréenne de promotion des inventions (KIPA) et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).



La présentation en classe se déroule généralement comme suit :

1. Présenter l'animateur de discussion, s'il y a lieu .
2. Passer en revue les questions sur la PI.
3. Résumer le cas (vous pouvez utiliser la vidéo Jean Laflèche).
4. Poser les questions préparées et lancer la discussion.
5. Poser d'autres questions, au besoin, pour s'assurer que les étudiants comprennent le cas.
6. Conclure en demandant aux étudiants de remplir le questionnaire d'évaluation, s'il y a lieu.
7. Résumer les principaux messages à l'intention des étudiants.

Voici un certain nombre de questions que vous pouvez poser afin de lancer la discussion du cas avec les étudiants:

- Quels sont les faits pertinents dans le cas qui nous occupe?
- Quelles ressources avez-vous utilisées dans la préparation du cas?
- Comment définiriez-vous la PI?
- Quels sont les divers types de protection de PI que vous pouvez demander?
- Bénéficiez-vous d'une protection de la PI si vous n'officialisez pas celle-ci?
- Pourquoi demanderiez-vous un brevet? Quels droits un brevet vous conférerait-il?
- Où et comment peut-on obtenir une protection de la PI?
- Quel est le délai alloué pour présenter une demande de protection de la PI?
- À qui peut-on s'adresser pour obtenir des conseils en matière de PI?
- Qui s'occupe des questions de compétence en matière de PI au Canada?

On trouve des renseignements détaillés et un aperçu de la façon de préparer et de diriger une discussion de cas dans le document intitulé *Document de référence destiné aux animateurs d'études de cas*. On peut l'obtenir en écrivant à [etudesdecas@ic.gc.ca](mailto:etudesdecas@ic.gc.ca).

**REMARQUE** : Les faits décrits dans la présente étude de cas sont fictifs et ne reposent pas sur un cas réel. Même si les principes ayant trait aux brevets sont exacts, les références à certaines entreprises ou les processus dont il est question sont purement fictifs. Ces derniers ne doivent pas servir de fondement à de réels procédés de fabrication ou d'ingénierie.



## D. PRINCIPAUX FAITS ET ENJEUX

Quels principaux enjeux le cas soulève-t-il? Quels faits permettent de régler ces enjeux et quelles sont les données manquantes? (entre 15 et 20 minutes)

### ***PREMIÈRE SÉANCE : Brevetage, secrets commerciaux et protection des marques de commerce***

- L'invention de Jean, le SuperTrieur, est-elle brevetable? Le SuperTrieur respecte-t-il les critères de brevetage?

Les critères de base pour l'obtention de la protection conférée par un brevet sont les suivants :

- **Objet** : l'invention doit correspondre à une catégorie d'objets brevetables.
- **Nouveauté** : l'invention doit être nouvelle.
- **Non-évidence** : l'invention doit faire appel à une démarche inventive.
- **Utilité** : l'invention doit pouvoir faire l'objet d'une application industrielle.
- **Habilitation** : l'inventeur doit divulguer suffisamment de renseignements pour permettre à une personne versée dans le domaine de faire fonctionner l'invention.

Les régimes de protection comprennent habituellement ces cinq critères, sous une forme ou une autre. Le critère relatif à l'objet est habituellement un seuil : une demande doit donc tout d'abord répondre à ce critère afin que le processus d'examen se poursuive au moyen des quatre autres critères. Les pays peuvent interpréter les critères d'une façon légèrement différente, ce qui a une incidence sur les droits accordés.

- La conseillère du Bureau de la recherche appliquée indique à Jean qu'il doit garder son invention secrète. Pour quelle raison est-ce important s'il envisage de breveter son invention? Pour quelle raison est-ce important s'il n'envisage pas de breveter son invention?
- Pour quelle raison Mme Payer, du Bureau de la recherche appliquée, insiste-t-elle pour que Jean fasse signer une entente de confidentialité officielle (aussi appelée une entente de non-divulgation)?
- Dans quels pays Jean peut-il breveter son invention? Dans quels pays Jean devrait-il breveter son invention, et de quelle façon peut-il les déterminer? Que faut-il savoir au sujet du processus de brevetage? Les mêmes questions s'appliquent concernant l'enregistrement d'une marque de commerce.
- Combien d'argent Jean devra-t-il déboursier pour breveter son invention? Combien d'argent Jean devra-t-il déboursier pour enregistrer sa marque de commerce? Où pouvez-vous trouver l'information afin que Jean puisse établir son budget?
- Où Jean peut-il obtenir de plus amples renseignements sur le processus de brevetage et la protection des marques de commerce?



## DEUXIÈME SÉANCE : Commercialisation

- Quelles options s'offrent à Jean pour commercialiser son invention? Quel rôle un brevet jouerait-il si Jean choisit cette option?
- Quel rôle le Bureau de la recherche appliquée jouera-t-il dans le processus de commercialisation?
- Quels éléments Jean doit-il prendre en considération s'il décide d'accroître la portée des activités de son entreprise afin d'y fabriquer et de vendre le SuperTrieur?
- Quels éléments Jean doit-il prendre en considération s'il veut que le SuperTrieur soit homologué? À qui devrait-il octroyer une licence et pour quel montant?
- Où Jean peut-il obtenir davantage d'information sur la commercialisation?

## E. QUESTIONS ET RÉPONSES RELATIVES AU CAS

Les questions qui suivent sont propres au cas étudié. Les participants les ont examinées au préalable et y ont répondu. Après chaque question se trouvent les points à considérer pour alimenter la discussion.

### Questions sur le brevetage et la protection des secrets commerciaux

1. *L'invention de Jean, le SuperTrieur, peut-elle être protégée à titre secret commercial? Quels sont les coûts et les avantages de cette protection?*

Une solution de rechange au brevetage consiste à protéger une invention en tant que secret commercial. Un secret commercial confère des droits concernant des renseignements traités comme de l'information confidentielle par une entreprise ou une autre organisation. Le secret commercial le plus célèbre et le plus jalousement protégé est celui de la recette du Coca-Cola. Les droits conférés par un secret commercial permettent d'intenter une poursuite en justice en cas de manquement à l'obligation de confidentialité, par exemple si un employé communique des renseignements confidentiels à un concurrent. La poursuite offre un recours au titulaire d'un secret commercial, généralement sous la forme d'une indemnité pécuniaire, pour le préjudice causé par la divulgation fautive de renseignements secrets. Au Canada, la législation en matière de protection des secrets commerciaux est compliquée et elle est élaborée par les tribunaux, contrairement à celle sur les brevets, selon laquelle les droits sont octroyés et protégés en vertu de la législation fédérale — la *Loi sur les brevets*.


Les secrets commerciaux servent généralement à compléter les autres droits de PI, notamment les brevets. En conservant le secret commercial pour certaines facettes d'une innovation, tout en faisant breveter d'autres aspects, un innovateur peut être un « chef de file dans le domaine des connaissances », ce qui place ses concurrents en mode de rattrapage. Les secrets commerciaux peuvent servir à protéger les renseignements et le savoir-faire techniques pendant la recherche et les étapes de développement et d'essais dans le cadre de l'élaboration de technologies.

Comme la protection des secrets commerciaux coûte moins cher que la protection offerte par les brevets, il s'agit d'une option idéale dans les industries puisque le cycle de vie de la technologie y est court. Ce n'est





pas le cas de Jean, mais il doit au moins conserver son invention à titre de secret commercial jusqu'à ce qu'il décide s'il fait breveter son invention ou non, puisqu'une divulgation hâtive pourrait l'empêcher de breveter le SuperTrieur (voir la question 2). Sa décision quant au moment opportun du brevetage dépendra de nombreux facteurs.

 Le problème avec les secrets commerciaux est qu'il peut être très difficile de garder l'information confidentielle pendant une longue période. Dès que le SuperTrieur sera sur le marché, tout concurrent pourra appliquer des pratiques de rétro-ingénierie à l'égard de la machine (déterminer la manière de la fabriquer et de la faire fonctionner) sans accéder directement aux renseignements confidentiels. Jean n'aurait que de très faibles possibilités de recours contre un concurrent qui arriverait à le faire. Habituellement, la protection des secrets commerciaux ne suffit pas pour une invention qui se prête facilement à la rétro-ingénierie, comme une machine.

Pour assurer la confidentialité de l'information sur le SuperTrieur, pour la protéger à titre de secret commercial ou pour veiller à ce que l'information sur sa fabrication ne soit pas divulguée avant de déposer une demande de brevet (en raison du critère de nouveauté), il serait recommandé que Jean fasse signer une entente de confidentialité ou de non-divulguation à ses employés.

Les ententes de confidentialité traitent généralement des aspects suivants :

- les parties;
- la nature des renseignements confidentiels;
- le délai dont un receveur dispose pour évaluer les renseignements confidentiels;
- le retour des renseignements confidentiels;
- l'obligation de confidentialité (la norme de diligence doit être exercée à l'égard des pièces de nature confidentielle, p. ex. des efforts raisonnables ou dans la mesure du possible);
- les limites concernant l'utilisation des renseignements confidentiels;
- la période de temps pendant laquelle les renseignements doivent demeurer confidentiels;
- les ententes peuvent comporter d'autres clauses types concernant, notamment, la garantie, les recours, la compétence dont relèvent les lois applicables et les mécanismes de règlement des litiges.

On suggère aux animateurs de discussion de fournir aux participants un exemple d'entente de confidentialité ou de non-divulguation. Vous en trouverez au Bureau de la recherche appliquée ou dans Internet.

2. *Pour quelles raisons Mme Payer a-t-elle averti Jean de ne pas parler de son invention à quiconque?*

L'un des critères en matière de brevets est la nouveauté. La divulgation de l'invention avant de déposer une demande de brevet peut donc avoir une incidence sur la capacité de Jean de faire breveter l'invention, car celle-ci ne serait plus nouvelle. Par « nouvelle », nous entendons « qui n'existait pas auparavant ».



Dans certains pays, notamment au Canada et aux États-Unis, un délai de grâce s'applique. Un inventeur peut déposer une demande de brevet jusqu'à douze mois après la divulgation publique initiale d'une invention. Au Japon et à l'Office européen des brevets (OEB), le délai de grâce est de six mois et comporte des conditions strictes. Cependant, dans d'autres pays, par exemple au Royaume-Uni et en Allemagne, une exigence de « nouveauté absolue » s'applique. Autrement dit, la divulgation d'une invention, n'importe où dans le monde, avant le dépôt d'une demande initiale de brevet visant à établir une date de priorité a un effet très néfaste sur une demande déposée dans ces pays.

La notion de « divulgation » varie également d'un pays à l'autre. Par exemple, au Canada, pour enclencher le processus, la divulgation doit être « habilitante » afin qu'une personne douée d'une compétence ordinaire dans le domaine puisse faire fonctionner l'invention. Aux États-Unis, le simple fait de mettre en vente un produit qui concrétise une invention constitue une divulgation qui enclenche le processus. Ainsi, lorsque l'on demande la protection conférée par un brevet dans de nombreux pays, il vaut mieux déposer d'abord une demande de brevet et divulguer ensuite l'invention. Étant donné l'incertitude légale, nombre de professionnels de la PI évitent de se servir des délais de grâce.

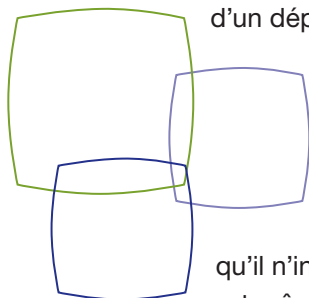
3. *De quelle façon Jean peut-il déterminer si le SuperTrieur est brevetable, à savoir s'il respecte les critères de nouveauté, d'utilité et d'ingéniosité? Un prototype suffit-il pour obtenir un brevet?*

Un brevet donne le droit à son détenteur d'empêcher les autres personnes (principalement les concurrents) de vendre, d'utiliser et de fabriquer l'invention pendant une certaine période, soit habituellement 20 ans à compter de la date à laquelle la demande de brevet a été déposée. Comme les droits attachés au brevet permettent l'exclusion, on les qualifie de droits négatifs — empêcher les autres d'effectuer certaines activités. Il faut souligner que l'inventeur n'a pas de droit positif, à savoir vendre, utiliser ou fabriquer. De plus, les droits peuvent être limités par d'autres lois et règlements ou ces derniers peuvent en interdire l'application. L'antériorité est extrêmement importante parce qu'elle marque le début de la période de validité des droits attachés au brevet et qu'il s'agit de la date à laquelle les critères d'octroi sont évalués. Afin d'être brevetable, l'invention de Jean doit répondre aux critères d'octroi d'un brevet : nouveauté, utilité et ingéniosité. La définition du dernier critère varie selon les pays; on parle de « non-évidence » au Canada et aux États-Unis et de « démarche inventive » en Europe et au Japon.

Selon les données du cas et la situation dans laquelle se trouve Jean, le SuperTrieur pourrait répondre aux critères d'octroi d'un brevet — l'invention semble être utile et l'idée de Jean paraît inventive. Par contre, il est impossible de confirmer la nouveauté et l'inventivité. Il faut donc être prudent : l'invention peut paraître nouvelle aux yeux de Jean, mais cela ne signifie pas qu'elle n'a pas été divulguée par une autre personne auparavant ou encore qu'elle ne serait pas évidente pour une personne versée dans l'art (test d'ingéniosité).

Cela est particulièrement vrai dans l'environnement où Jean évolue. À la différence d'un département de recherche et développement d'une grande entreprise ou d'un établissement de recherche, son milieu de travail ne lui donne pas l'occasion d'être régulièrement en contact avec la technologie de pointe.

La conseillère en brevetage de Jean lui suggérera de faire appel à une entreprise spécialisée dans la recherche d'antériorités de brevets ou à un agent de brevets pour effectuer les recherches sur les documents d'antériorité avant qu'il n'investisse d'importantes sommes d'argent pour faire breveter son invention. Il est même très probable que des examinateurs de brevets, se trouvant dans divers





pays, découvriront un document d'antériorité dans un domaine que Jean et sa conseillère en brevetage ne connaissent pas.

Afin d'obtenir un brevet dans un pays donné, Jean devra convaincre l'examineur de brevets de ce pays que son invention répond aux critères d'octroi d'un brevet suivants :

### **Nouveauté**

Par « nouveauté », on entend que l'élément n'existait pas auparavant. Le respect du critère est déterminé par le bureau des brevets national, qui se fie aux résultats de la recherche de documents d'antériorité. L'antériorité signifie la divulgation publique avant la date à laquelle la demande de brevet est déposée. L'antériorité peut également servir à remettre en question la validité d'un brevet.

### **Utilité**

- États-Unis : L'invention sert-elle à la fin pour laquelle elle a été conçue?
- Canada : L'invention sert-elle à la fin visée? Une invention peut fonctionner, mais pas dans le but pour laquelle elle a été conçue, ce qui signifie qu'elle n'a pas l'utilité recherchée. Un inventeur doit être en mesure de prouver l'utilité au moment de déposer sa demande de brevet, soit par une démonstration ou par un raisonnement rigoureux soutenu par des preuves.
- Un prototype est très utile pour démontrer que l'invention fonctionne (critère d'utilité aux fins de brevetage).



### **Ingéniosité (non-évidence ou démarche inventive, selon le pays)**

La non-évidence évoque l'expertise d'une personne versée dans l'art, à savoir si cette personne aurait considéré l'invention comme étant évidente à la lumière des connaissances moyennes au moment précisé par la sphère de compétence :

- États-Unis : On prend en considération les connaissances existantes au moment où l'invention a été faite.
- Canada : On prend en considération la date de revendication figurant sur la demande de brevet (article 28.3 de la *Loi sur les brevets*). Une démarche inventive ressemble à la non-évidence.
- Office européen des brevets : Une invention est réputée faire appel à une démarche inventive si, compte tenu de l'état de la technique, elle n'est pas évidente pour une personne versée dans l'art.
- Japon : Il n'y a aucune démarche inventive si l'invention aurait facilement pu être conçue par une personne versée dans l'art avant la date à laquelle la demande est déposée, en se basant sur les inventions existantes au préalable.

Les décisions judiciaires canadiennes établissent la distinction entre l'évidence et la nouveauté de la façon suivante : une invention est évidente si une personne versée dans l'art affirme que « n'importe qui aurait pu faire cela », alors que la nouveauté évoque plutôt une réaction du type « votre invention est astucieuse, mais elle était déjà connue » (*Beloit c. Valmet*, [1986] 8 C.P.R. 3d). En d'autres termes, en effectuant une



recherche d'antériorités de brevets, si toute l'information nécessaire à l'invention du SuperTrieur se trouve dans un seul document, il s'agit d'un cas où l'invention manque de nouveauté. Si l'information nécessaire à l'invention du SuperTrieur se trouve dans plusieurs documents (deux ou plus), il s'agit d'un cas où l'invention est probablement évidente.

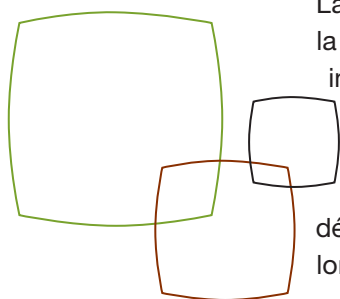
#### 4. *Dans quels pays Jean devrait-il demander un brevet et sur quels éléments devrait-il baser sa décision?*

Les brevets ont une portée nationale, ce qui signifie qu'un brevet canadien offre une protection seulement au Canada, qu'un brevet américain offre une protection seulement aux États-Unis, etc. Les brevets accordent des droits négatifs à leur titulaire, à savoir d'empêcher les autres personnes (principalement les concurrents) de vendre, d'utiliser et de fabriquer l'invention pendant une certaine période, soit habituellement 20 ans à compter de la date à laquelle la demande de brevet a été déposée.

Un brevet coûte cher. Bien qu'il existe des procédures simplifiées (voir la question 5) pour obtenir un brevet dans plus d'un pays, le coût associé à une demande de brevet augmente pour chaque pays supplémentaire. Non seulement les coûts augmentent selon le nombre de pays, mais il faut déboursier des frais de maintien dans chacun d'eux afin de garder le brevet actif pour toute sa durée. Par conséquent, Jean devra prendre une décision d'ordre opérationnel, à savoir dans quels pays faire des demandes de brevet. Sa décision sera basée sur son budget pour le brevetage et sur les pays où il y a un marché pour le SuperTrieur. Le dernier facteur sera en partie déterminé par la stratégie de commercialisation de Jean.

Une bonne stratégie pour Jean serait de se réserver le droit de faire une demande de brevet dans dans le plus de pays possible et ce, pour la plus longue durée. Il pourrait ainsi reporter des dépenses considérables et prendre ensuite une décision selon l'évolution des affaires dans les pays où il aurait l'intention de faire breveter son invention. Au minimum, si Jean juge que son invention peut être utilisée à l'échelle mondiale ou si une multinationale souhaite l'homologuer, il devrait entreprendre le processus de protection du SuperTrieur dans les principaux pays développés, tels le Canada, les États-Unis, l'Europe, le Japon et l'Australie, ainsi que les pays émergents comme l'Inde, la Chine et possiblement le Brésil.

En plus de prendre en considération les pays où demander un brevet pour être protégé, Jean devrait également prendre une décision stratégique pour déterminer le moment opportun pour demander un brevet. La date à laquelle la demande est déposée est un point de référence clé pour le processus d'examen des brevets, soit le début de la période de validité du brevet (20 ans). La durée du brevet et la possibilité d'usurpation par les concurrents doivent orienter le choix de la date à laquelle la demande est déposée. Par contre, si une invention n'en est qu'aux premières phases de conception et qu'elle ne sera pas commercialisée avant plusieurs années, il pourrait être plus judicieux d'attendre avant de demander un brevet.



La situation des concurrents est également importante puisque le report de la demande de brevet pourrait signifier qu'un concurrent travaillant sur une invention identique ou du moins semblable pourrait demander un brevet en premier et ainsi empêcher toute autre personne d'obtenir des droits sur l'invention à l'avenir. L'autre facteur à considérer est la durée du brevet, qui est dorénavant de 20 ans à compter de la date à laquelle la demande a été déposée. Il est donc logique, du point de vue commercial, qu'il reste la plus longue période possible à la durée du brevet après que l'invention ait été mise

sur le marché afin de tirer profit au maximum de la protection. Un dernier facteur à prendre en considération est qu'il peut être avantageux de reporter une demande de brevet pour s'assurer qu'elle comprend une description complète de l'invention (répond à tous les critères obligatoires). Il est impossible de modifier la demande une fois déposée. Les demandeurs de brevet font souvent l'erreur d'essayer d'ajouter des améliorations au cours du processus de demande. Ultimement, une demande incomplète peut coûter très cher puisque l'inventeur doit alors en faire une nouvelle, ce qui signifie des dépenses supplémentaires.

5. *Existe-t-il un processus par lequel Jean peut demander des brevets dans plusieurs pays à la fois ou doit-il faire une demande distincte pour chaque pays?*

La présente question fait suite à la décision que Jean a prise à la question 4, soit de commercialiser le SuperTrieur à l'échelle internationale. Les demandes de brevets peuvent être déposées auprès des bureaux nationaux ou régionaux, et dans plusieurs secteurs de compétence en vertu du Traité de coopération en matière de brevets. La décision dépend de considérations commerciales, stratégiques et budgétaires.

**Bureaux des brevets nationaux :** Les bureaux de brevets nationaux agissent à l'intérieur des frontières d'un pays et appliquent la loi du pays en matière de brevets. Au Canada, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) tient lieu de bureau national des brevets. Le dépôt d'une demande auprès d'un bureau national des brevets constitue la stratégie la plus rentable dans le cas d'une invention qui ne peut être commercialisée que dans un nombre restreint de pays.<sup>2</sup> En effet, un traité international, la Convention de Paris, prévoit le dépôt de demandes prioritaires entre les pays signataires, notamment le Canada et la plupart de ses principaux partenaires commerciaux, dans un délai de douze mois. Autrement dit, un inventeur dispose d'un an pour déposer une demande dans des pays étrangers selon une date de priorité liée à la date du dépôt d'une demande de brevet antérieure (p. ex. une demande déposée auprès de l'OPIC). Ce délai ainsi que la possibilité de pouvoir compter sur une date de dépôt hâtive pour les demandes subséquentes allège quelque peu la pression lorsqu'il faut déterminer quel type de demande déposer immédiatement — il s'agit d'un aspect crucial dans le cas des systèmes de brevets fondés sur le premier déposant (tous les pays, y compris les États-Unis à compter de mars 2013). Le recours au bureau national des brevets constituerait une option valable si l'invention pouvait être commercialisée sur le marché nord-américain et, peut-être, dans quelques autres pays clés.

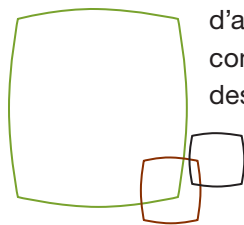


**Demande de brevet provisoire :** Une autre stratégie rentable consiste à déposer une demande de brevet provisoire. Le Canada n'est pas doté d'un processus de demande de brevets provisoires, mais les États-Unis en possèdent un.<sup>3</sup> Le dépôt d'une demande de brevet provisoire constitue une solution de rechange peu coûteuse ou une étape préliminaire avant le dépôt d'une demande complète de brevet, qui établit une date de priorité au plus tôt et peut donner le temps à une invention de susciter un plus grand intérêt ou permettre au détenteur de brevet de rassembler du capital de risque ou des investissements. Cette option est souvent utilisée par des bureaux d'universités ou de collèges qui participent à des activités de transfert de technologie ou de commercialisation.

Une demande de brevet provisoire est un processus simplifié de dépôt de demande sans revendication officielle de brevet, ni déclaration relative à la divulgation de renseignements (antériorités). Elle permet

<sup>2</sup> Le processus de dépôt de demande de brevet auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, ainsi que les formulaires se trouvent à l'adresse suivante : [www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00102.html](http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00102.html).

<sup>3</sup> [www.uspto.gov/patents/resources/types/provapp.jsp](http://www.uspto.gov/patents/resources/types/provapp.jsp) (en anglais seulement)



d'appliquer la mention « brevet en instance » à une invention. La demande doit être la plus complète possible et comprendre au moins une description écrite de l'invention et les dessins nécessaires à sa compréhension.

Une demande régulière peut être déposée dans les douze mois; toutefois, pour revendiquer la date de priorité de la demande provisoire, on doit intégrer à la demande complète au moins une revendication directement liée à la demande provisoire.

**Traité de coopération en matière de brevet (PCT) :** La troisième option, soit la plus coûteuse, est de déposer une demande en vertu du PCT. Elle permet à l'inventeur de faire une demande de brevet dans tous les pays signataires au moment de la déposer (142 pays en date du 1<sup>er</sup> février 2011). Elle établit l'antériorité dans tous les pays selon la date à laquelle la demande originale en vertu du PCT a été déposée; cette démarche peut se faire auprès de l'OPIC. Parmi les pays signataires du PCT, on trouve le Canada, les États-Unis, les pays européens, le Japon et la plupart des autres pays. Il s'agit d'une bonne option si Jean n'est pas certain de l'étendue du marché du SuperTrieur, mais qu'il croit qu'elle pourrait être mondiale. Il aura ainsi le temps d'amasser des fonds auprès des investisseurs tout en établissant l'antériorité.

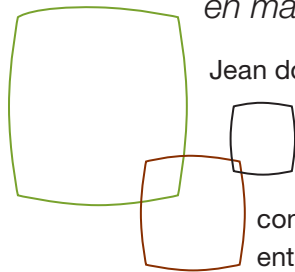
Le PCT n'est pas un processus d'octroi de brevets, mais présente plutôt le droit de s'inscrire aux bureaux des brevets nationaux. Un seul paiement est exigé lors du dépôt de la demande. Les autres paiements pour les brevets nationaux peuvent être différés jusqu'à ce qu'une décision soit prise relativement à l'endroit concerné par le brevet.

Lors du dépôt d'une demande conformément au PCT, Jean recevra un rapport de recherche internationale. Ce dernier répertorie l'état des demandes internationales relativement au produit ou au brevet, tout en vérifiant l'opinion initiale sur la brevetabilité du SuperTrieur. Jean aura ensuite l'occasion d'échanger avec l'examineur relativement à la possibilité de modifier sa demande. Finalement, il recevra un rapport préliminaire international sur la brevetabilité (RPIB), ce qui ne garantit pas le brevet. Les bureaux des brevets locaux pour les pays concernés par sa demande se gardent le droit d'effectuer leurs propres examens, même si bon nombre d'entre eux acceptent les résultats du RPIB.

Jean aura donc une indication raisonnablement fiable à savoir s'il devra déposer plusieurs demandes de brevet dans les pays étrangers avant que les paiements ne soient exigés. Il aura 30 mois (31 mois en Europe) à partir de la date de priorité pour effectuer une demande d'examen à la suite de l'entrée sur le marché du produit auprès des bureaux des brevets nationaux ou régionaux. Autrement dit, conformément au PCT, Jean aura 30 mois, à la suite du dépôt de sa demande, pour décider des pays pour lesquels il devra déposer une demande de protection accordée par les brevets. Il effectuerait donc une demande de brevet à la phase nationale et les coûts augmenteraient avec chacun des pays choisis.

Finalement, ces trois méthodes de dépôt des demandes peuvent être fusionnées. Par exemple, Jean pourrait déposer une demande de brevet canadien, ou une demande de « brevet américain provisoire », et utiliser cette date de dépôt (date de priorité) en vertu de la Convention de Paris pour déposer une demande conformément au PCT dans l'année suivant le dépôt de sa demande de brevet canadienne (ou de la demande de « brevet américain provisoire »).

6. *Lors de discussions relatives à son invention avec Mme Payer (ou toute autre personne), quelles étapes Jean devrait-il entreprendre pour protéger ses intérêts en matière de PI ou de commerce?*



Jean doit s'assurer, lors des discussions au sujet de son invention, que ses interlocuteurs exercent un certain devoir éthique de confidentialité, que ce soit en signant une entente de confidentialité ou parce qu'ils doivent exercer ce devoir dans le cadre de leur profession (avocats, agents de brevets, comptables). Les ententes de confidentialité constituent une pratique commerciale et les contrats de travail et les ententes conclues avec des « entrepreneurs indépendants » comportent généralement des obligations en matière de confidentialité. Il s'agit d'obligations relativement explicites, dont l'adoption est peu coûteuse.

Une entente de confidentialité avec le Bureau de la recherche appliquée est essentielle à la protection de nouveauté de l'invention de Jean, ainsi qu'à son droit de breveter son produit. Cette entente est juridiquement contraignante et elle donne le droit à Jean de poursuivre en dommages-intérêts si un renseignement confidentiel est divulgué. Il est préférable de formuler ce type d'entente par écrit, selon les bonnes pratiques de tenue de dossiers commerciaux. L'entente écrite serait utilisée en guise d'élément de preuve en cas de poursuite.

Les ententes de confidentialité présentent deux lacunes importantes :

- a. elles ne sont généralement exécutoires qu'à l'endroit des parties qui ont conclu l'entente;
- b. les dommages-intérêts qu'une partie innocente peut recouvrer sont limités à ceux que celle-ci peut percevoir auprès de la partie fautive. Si cette dernière divulgue des renseignements de très grande valeur et occasionne ainsi des pertes importantes pour la partie innocente, celle-ci n'est pas nécessairement en mesure d'obtenir une réparation intégrale pour les pertes en cas d'insuffisance de fonds du côté de la partie fautive (p. ex. une société en faillite ou un employé).

Les ententes de confidentialité traitent généralement des aspects suivants :

- les parties;
- la nature des renseignements confidentiels;
- le délai dont un receveur dispose pour évaluer les renseignements confidentiels;
- le retour des renseignements confidentiels;
- l'obligation de confidentialité (la norme de diligence doit être exercée à l'égard des pièces de nature confidentielle, p. ex. des efforts raisonnables ou dans la mesure du possible);
- les limites concernant l'utilisation des renseignements confidentiels;
- la période de temps pendant laquelle les renseignements doivent demeurer confidentiels;
- les ententes peuvent comporter d'autres clauses types concernant, notamment, la garantie, les recours, la compétence dont relèvent les lois applicables et les mécanismes de règlement des litiges.



L'animateur de discussion pourrait fournir aux participants un exemple d'entente de confidentialité ou de non-divulgence. Ces exemples sont disponibles par l'intermédiaire du Bureau de la recherche appliquée. D'autres exemples sont également disponibles en ligne.

## Questions sur la protection des marques de commerce

1. *Jean devrait-il obtenir une protection de marque de commerce pour le nom de son produit, le SuperTrieur? Dans l'affirmative, quels sont les coûts et les avantages associés à l'enregistrement d'une marque de commerce?*

Les marques de commerce protègent les mots, les symboles ou les dessins, ou les trois, pour différencier les produits ou les services d'une personne ou d'une société de ceux d'un concurrent. Les mots ou les phrases utilisés ne peuvent présenter une description dite évidente, ou fausse ou trompeuse des marchandises ou des services associés à la marque de commerce. Un nom comme le SuperTrieur, ainsi que tous les symboles ou les logos associés à celui-ci, pourraient être utilisés comme marque de commerce. Les marques de commerce aident à réduire les coûts associés à l'information et aux transactions en permettant aux consommateurs d'estimer la qualité et la nature des produits avant d'en faire l'achat. Les marques de commerce peuvent être utilisées à profit, c'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées pour vendre un produit en tant qu'élément distinct ou faisant partie d'une franchise.

L'enregistrement d'une marque de commerce n'est pas essentiel. Les droits relatifs à la marque de commerce peuvent être fondés sur l'usage légitime de la marque. Au Canada ainsi qu'au Royaume-Uni, les marques de commerce non enregistrées sont protégées par le délit de substitution relevant de la *common law*, qui est un ensemble de droits permettant à une personne ou une société lésée d'une façon particulière énoncée par la loi d'obtenir une indemnité de la partie contrevenante. Le délit de substitution relevant de la *common law* permet au commerçant A d'obtenir une indemnité de la part du concurrent B, si ce dernier cause un préjudice au commerçant A en vendant ses produits comme s'ils provenaient du commerçant A. Aux États-Unis, la législation relative aux marques de commerce, la *Lanham Act*, protège les marques de commerce non enregistrées tout en légitimant le délit de substitution par cette dernière. Afin que le commerçant A puisse obtenir gain de cause contre le concurrent B, les éléments suivants prouvant le délit de substitution doivent être présentés :



- a. L'achalandage en raison du nom, de la marque et du logo associés au commerçant A.
- b. Le concurrent B a créé de la confusion au sein de marché, c'est-à-dire qu'il a effectué une déclaration pouvant induire le public en erreur.
- c. Le concurrent B a effectué une déclaration trompeuse qui a affecté l'achalandage du commerçant A.





Veillez noter que l'acquisition d'une marque de commerce non enregistrée nécessite un usage au fil du temps et que sa protection est limitée à l'endroit de sa réputation commerciale (cette dernière peut s'avérer restreinte). Les marques de commerce non enregistrées sont représentées par le symbole <sup>MD</sup>. Les marques déposées bénéficient d'une protection dans un pays, par exemple, le Canada, pour 15 ans et peuvent être renouvelées continuellement, tant et aussi longtemps que la marque de commerce est utilisée. Nonobstant la portée de cette protection, l'enregistrement d'une marque de commerce offre une protection supplémentaire dans bon nombre de juridictions. Par exemple, aux États-Unis, après cinq ans d'usage sans opposition, la marque de commerce enregistrée devient « incontestable ». Donc, dans l'exemple ci-dessus, cela voudrait dire que le concurrent B ne pourrait invoquer la marque de commerce du commerçant A pour une action en contrefaçon de marque de commerce. Il doit plutôt miser sur l'improbabilité de confusion entre les deux marques. Veillez noter qu'il est fréquent d'attaquer la validité des droits en matière de PI pour se défendre lors d'une action en contrefaçon relativement à la PI (notamment que le brevet ne soit pas valide, car il n'est pas nouveau, utile ou non-évident ou que la marque de commerce n'est pas une marque valide). Les marques de commerce enregistrées sont représentées par le symbole ®.

## 2. Comment Jean peut-il enregistrer sa marque de commerce et à quel endroit?

Jean enregistrerait sa marque de commerce auprès de l'OPIC. Il communiquerait avec un agent de marques de commerce afin d'effectuer une recherche sur la disponibilité des marques (cette dernière s'effectuerait à l'aide d'un expert en matière de recherche) et d'assurer l'enregistrement de la marque de commerce. L'agent de marques de commerce rédigerait ensuite un rapport et s'il est favorable, il préparerait la demande de marque de commerce à présenter au bureau des marques de commerce national (OPIC). Lors de la réception de la demande, le bureau :

- effectuera une recherche dans ses dossiers afin de recenser toute autre marque de commerce pouvant être en conflit avec celle qui est présentée. Si une autre marque est recensée, il en informera le requérant;
- examinera la demande conformément aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce* et son règlement connexe et informera le requérant si l'une d'entre elles n'est pas respectée;
- publiera la demande dans le *Journal des marques de commerce*. Ce dernier est publié tous les mercredis;
- accordera assez de temps pour l'opposition à la demande. Toute personne peut, moyennant des frais de 750 \$, entreprendre une procédure d'opposition auprès du registraire. Après avoir examiné les éléments de preuve déposés par l'une ou l'autre des parties, ou les deux, le registraire décidera d'accepter ou de refuser la procédure d'opposition. Les deux parties seront informées de la décision et de ce qui la justifie.

Si personne n'entame de procédure d'opposition, la marque est adoptée. La marque sera enregistrée à la suite du paiement de la taxe d'enregistrement et du dépôt du formulaire de déclaration pour l'usage de la marque de commerce proposée dans la demande initiale. Le processus est semblable dans d'autres bureaux des marques de commerce nationaux.

En outre, il existe un processus de demande international simplifié semblable au PCT. Il s'agit de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de 1891 ainsi que le Protocole de Madrid de 1989.



En vertu de ces traités, à la suite du dépôt d'une demande dans le pays où la protection est demandée, une personne ou une société doit s'enregistrer auprès du bureau de l'OMPI pour l'enregistrement international (<http://www.wipo.int/madrid/fr/>). Ce dernier transmet ensuite la demande aux bureaux des marques de commerce nationaux pertinents (notamment aux États-Unis ainsi que dans certains pays européens). Si la marque n'est pas refusée pendant la période limite, celle-ci sera enregistrée. Il existe un processus de marques communautaires pour l'Union européenne à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques de commerce et dessins), à Alicante, en Espagne.

## Questions sur la commercialisation du SuperTrieur

1. *Selon les faits, quelles sont les principales options de commercialisation offertes à Jean?*

Par exemple :

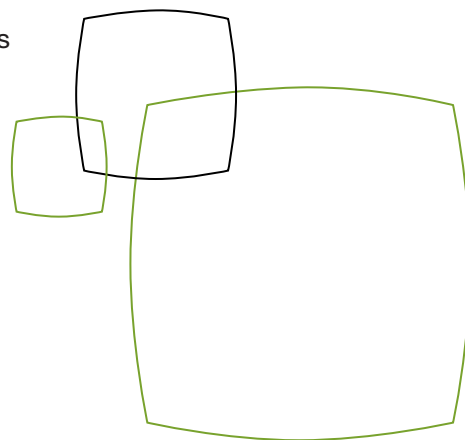
- a. Jean devrait-il entreprendre une carrière dans la fabrication et la vente du SuperTrieur?
- b. Jean devrait-il faire homologuer son invention? Dans l'affirmative, par qui?
- c. Existe-t-il d'autres options?

Les principales options de commercialisation offertes à Jean sont les suivantes :

- Attribuer (par cession) l'invention à une société.
- Homologuer l'invention à une ou plusieurs parties.
- Continuer la fabrication et la vente du SuperTrieur.
- Incorporer une compagnie pour la fabrication et la vente du SuperTrieur.

En tant qu'inventeur du SuperTrieur, Jean sera le propriétaire initial des droits attachés au brevet. Ces droits empêchent autrui de vendre, d'utiliser ou de réaliser l'invention en question. C'est la raison pour laquelle nous parlons souvent « d'ensemble de droits » qui peuvent être partagés de plusieurs façons.

Il existe généralement deux façons de transférer les droits attachés au brevet : l'assignation et la concession des licences.





**L'assignation** est un processus qui transfère essentiellement la propriété et le contrôle des droits attachés au brevet (l'ensemble des droits) du propriétaire initial (ou de l'inventeur dans le cas d'un brevet) à une autre personne ou une société. La personne ou la société effectuant l'assignation se nomme « le cédant » et la personne ou la société recevant l'assignation se nomme « le cessionnaire ». En vertu de la *Loi sur les brevets* canadienne, seul l'inventeur, ou son représentant légal (le cédant dans bien des cas), peut déposer une demande de brevet. Toutefois, l'assignation doit être enregistrée au bureau des brevets national (OPIC). L'assignation des droits est effectuée en échange d'un paiement, qui prend souvent la forme de redevances.

Jean pourrait utiliser le processus d'assignation pour transférer les droits attachés au brevet du SuperTrieur à sa société existante nommée « Transport François inc. ». Cette dernière devient automatiquement « propriétaire » des droits attachés au brevet et peut continuer à commercialiser l'invention (notamment par la concession des droits de licence à d'autres sociétés).

Autre alternative, Jean pourrait démarrer une nouvelle entreprise et assigner les droits attachés au brevet à cette dernière, dont la vocation serait entièrement dédiée à la commercialisation du SuperTrieur (notamment par la concession des droits de licence à d'autres sociétés).

Une **licence** autorise une partie à entrer dans la propriété physique d'une autre partie; autrement dit, il s'agit d'une entente selon laquelle on s'engage à ne pas tenir une partie responsable d'intrusion illicite. En ce qui concerne la propriété intellectuelle (PI), une licence s'entend d'un engagement à ne pas poursuivre une partie pour des actes qui, autrement, constitueraient une violation des droits de propriété intellectuelle. La personne ou l'entreprise qui octroie la licence est le concédant et la personne ou l'entreprise qui obtient la licence est le licencié.

Les licences peuvent diviser les droits de PI tels que les droits de fabriquer, d'utiliser et de vendre une invention brevetée. Il existe trois types de licences — **exclusive**, **unique** et **non exclusive** :

- La licence **exclusive** ne garantit pas qu'une seule licence sera octroyée, mais bien que le concédant s'engage à ne pas accorder des licences ayant les mêmes droits en vertu de la portée et du domaine couverts par la licence exclusive. Par exemple, dans le cas d'une licence exclusive accordée à la société A pour la fabrication du SuperTrieur aux États-Unis pendant des années, cette même licence ne peut être octroyée à une autre société B. Toutefois, la société nommée « EcoCrusher Ltée. » peut tout de même recevoir une licence exclusive pour la fabrication du produit en Europe pour cinq ans.
- Une licence **unique** accorde les droits à une personne ou à une société, mais le propriétaire initial du brevet détient les mêmes droits, c'est-à-dire que le concédant et le licencié peuvent œuvrer dans le même marché concurrentiel.
- Une licence **non exclusive** accorde simultanément les droits de PI à plusieurs personnes et sociétés.

Les licences tiennent compte de plusieurs éléments dont l'utilisation (aussi appelée le domaine d'utilisation), l'endroit du domaine d'utilisation (la portée géographique ou territoriale), ainsi que la limite relative au temps d'utilisation. Veuillez noter que ces options ne sont pas mutuellement exclusives. Par exemple, Jean pourrait fabriquer le SuperTrieur et l'utiliser pour développer son entreprise au Canada, fabriquer et vendre le produit

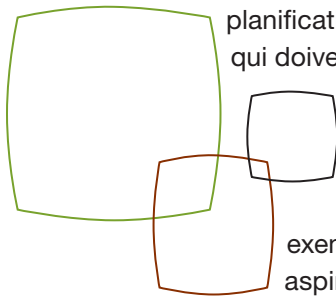


aux États-Unis tout en octroyant une licence d'invention à EcoCrusher Ltée. pour un marché à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Inversement, Jean pourrait accorder les droits internationaux exclusivement à EcoCrusher Ltée. pour la fabrication, la vente et l'utilisation du SuperTrieur.

Les licences peuvent être souples et les modalités peuvent laisser place à beaucoup d'interprétation tout en respectant les intérêts des parties. Toutefois, comme les autres types de contrats, les modalités de la licence dépendront de la force des parties lors des négociations.

Les licences devraient indiquer clairement l'objet, la portée des droits et des domaines d'utilisation (notamment la fabrication versus l'utilisation), la portée territoriale (à l'échelle mondiale versus dans un ou plusieurs pays spécifiques), ainsi que les limites et la durée. Elles devraient également énoncer les responsabilités en matière de développement, notamment en ce qui a trait à la recherche, aux demandes d'approbation réglementaire, aux projets de développement commun entre organismes ainsi qu'à la planification en matière de développement. La licence peut énoncer des étapes concrètes qui doivent être respectées, sans quoi les droits de la licence seront révoqués. Outre la recherche et les étapes en matière de développement, il peut exister des responsabilités touchant à la commercialisation si le produit est sur le point d'être mis en marché. Les étapes de développement sont importantes, car elles permettent la commercialisation du produit en évitant son inactivité. Par exemple, un fabricant d'aspirateurs peut octroyer sa licence de brevets pour des aspirateurs sans sac afin d'empêcher son entrée sur le marché en raison des profits amassés par la vente de sacs d'aspirateurs.



Bien entendu, un des enjeux principaux est l'indemnité. Elle peut prendre la forme d'un paiement forfaitaire initial, de versements fixes selon les étapes complétées ou de redevances minimales continues (habituellement un pourcentage des profits). Les paiements peuvent également comprendre d'autres avantages non monétaires.

D'autres modalités peuvent déterminer la responsabilité des parties relativement au respect des exigences pour la protection et le renforcement du brevet tout en assumant les coûts des litiges liés à la violation des droits afférents. Les questions relatives aux améliorations possibles à l'invention brevetée devraient aussi être traitées en présentant une définition de celles-ci, en plus d'énoncer les droits concernant la nouvelle PI et les technologies dérivées. En outre, la licence devrait tenir compte de la possibilité du licencié (par exemple, EcoCrusher Ltée.), d'accorder ou non une sous-licence de l'invention et, dans l'affirmative, les modalités de celle-ci. Cet élément est d'ailleurs important pour le domaine des industries innovatrices qui sont affectées par plusieurs changements en matière de contrôle d'entreprise (notamment en ce qui a trait aux fusions-acquisitions).

La plupart des licences traitent des questions générales relativement à la représentation et aux garanties (y compris la validité et l'entretien des brevets), aux conditions à l'égard de la résiliation, aux défauts de paiement et à la faillite ainsi qu'aux mécanismes de règlement des conflits.



## 2. *Sur quels renseignements Jean devra-t-il se fier pour choisir une stratégie de commercialisation?*

Jean devrait recueillir le plus d'information possible relativement au processus d'obtention de brevet, aux coûts associés à ce dernier et aux options de commercialisation et de financement afin de prendre une décision réfléchie. Il pourra évaluer ses choix de nouveau de façon périodique.

- En tant qu'entrepreneur, Jean est grandement motivé par l'optimisation des profits générés par son invention. Toutefois, aucun parcours ne garantit le bénéfice maximum, même si cela semble être la préoccupation première de Jean. Le commerce nécessite la prise de décision fondée sur une information imparfaite.
- La fabrication et la vente du SuperTrieur est la stratégie de commercialisation privilégiée par les entrepreneurs inventeurs, tels que Jean.
- L'assignation du brevet du SuperTrieur à sa société existante ou à sa nouvelle entreprise apportera à Jean son lot d'avantages en matière de stimulation fiscale pour la R-D en plus d'amasser du capital-risque ou du financement pour d'autres activités de développement.
- Quelle stratégie atténuera les risques financiers et les responsabilités légales liés à l'assignation des droits de brevet à sa société existante ou sa nouvelle entreprise?
- EcoCrusher Ltée. est un licencié potentiel évident. Par contre, il existe d'autres candidats possibles tels les concurrents d'EcoCrusher Ltée.

Les questions suivantes sont importantes afin d'adopter la bonne stratégie de commercialisation d'une invention :

- Est-il important pour Jean que l'invention demeure sa propriété exclusive? Peut-il encaisser autant de profits si l'invention est acquise par d'autres sociétés?
- Dans l'affirmative, peut-il breveter son invention?
- Si oui, devrait-il breveter son invention? Existe-t-il d'autres moyens rentables de garder les droits de son invention sans la breveter?

Les questions suivantes sont pertinentes au besoin de breveter ou non son invention :

- Quels sont les coûts associés au processus complet de protection du brevet, notamment la rédaction, le dépôt et le traitement de la demande ainsi que le contrôle du brevet? À quel moment Jean, ou sa société, devra-t-il déboursier ces frais?

Les questions suivantes sont importantes afin de choisir la meilleure stratégie de commercialisation pour une invention brevetable. Pour un entrepreneur, ces questions soulèvent le dilemme de vendre les produits ou les services qui découlent de l'invention ou d'octroyer sa licence à d'autres afin qu'ils l'incorporent à leur gamme de produits et services :

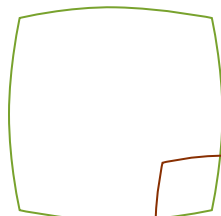
- Les clients potentiels sont-ils des particuliers ou des entreprises? Quelles sont les motivations pour l'adoption de l'invention (l'atténuation des coûts, l'augmentation des profits, une meilleure fonctionnalité, le statut)?



- Quelle valeur l'invention aura-t-elle pour le client en fin de compte? Permet-elle des économies à l'heure actuelle? Existe-t-il des substituts? Dans l'affirmative, quels en sont les coûts afférents? L'invention engendrera-t-elle des coûts plus élevés que les substituts pour les usagers? Les substituts offrent-ils un prix plafond qui pourrait influencer les clients? Les meilleurs brevets sont souvent ceux qui offrent une amélioration d'une technologie en usage, qui pourrait réduire les coûts d'utilisation pour le client.
- Comment l'invention sera-t-elle commercialisée et vendue? Existe-t-il une tierce partie qui peut, dans un ou plusieurs marchés, commercialiser et vendre le produit ou l'invention plus efficacement que Jean?
- Options de sortie : Jean désire-t-il accroître les profits de son entreprise ou rendre cette dernière plus attirante pour un acheteur? S'il peut créer un marché pour son invention, existe-t-il un acheteur potentiel? Dans l'affirmative, cet acheteur potentiel est-il régional, national ou international? Comment le brevet accroîtra-t-il les profits de l'acheteur?

## F. MESSAGES À RETENIR À L'INTENTION DES PARTICIPANTS

Les professeurs ou les animateurs de discussion peuvent rédiger un document comprenant les messages à retenir à l'intention des participants. On peut y énoncer les points suivants :



- La PI est un outil opérationnel — c'est un moyen et non une fin. Ce n'est pas l'objectif de l'activité commerciale.
- Un brevet n'est pas un produit et il ne crée pas plus de ventes. Le processus d'obtention de brevet est une dépense justifiée si le rendement potentiel est plus important que les coûts.
- Les motivations de l'entrepreneur sont souvent de « faire des profits », que ce soit par l'activité commerciale d'une entreprise ou par la vente de celle-ci. La valeur d'une entreprise, que ce soit en matière de gains nets ou de la valeur pour un acheteur potentiel, sera déterminée par « l'avantage concurrentiel durable ». Un brevet est évalué à la hausse lorsque l'invention brevetée prend plus de valeur que le coût associé à l'acquisition et au contrôle du brevet.
- Une entente de confidentialité ou de non-divulgateion est essentielle à la protection de l'invention et de sa brevetabilité lors des discussions avec autrui (y compris les entreprises et les bureaux de transfert de la technologie), surtout préalablement au dépôt de la demande de brevet.
- Un brevet est un outil juridique à utiliser lors de poursuites pour revendiquer les droits de son titulaire. Le juge en est donc le valideur ultime. Le brevet prend de la valeur lorsqu'il protège l'invention de l'inventeur, certes, mais également lorsqu'il est rédigé de façon très exhaustive afin d'empêcher les autres de concevoir un produit semblable ou de profiter des avantages du brevet en évitant la contrefaçon. Cela est parfois impossible. Les forces et les faiblesses d'un brevet peuvent être révélées seulement plusieurs années suivant son entrée sur le marché ou lors d'un cas litigieux. Une demande de brevet soigneusement rédigée peut aider à faire prévaloir les droits du titulaire. La rédaction de la description précise de l'invention n'est pas difficile. Toutefois, il est très complexe de rédiger la demande de façon à préciser les composantes de l'invention ainsi que toutes ses variantes



possibles afin que le titulaire puisse bénéficier de la protection la plus complète. Ce dernier devra donc faire preuve de solides compétences en matière de rédaction pour la revendication du brevet.

- Les marques de commerce protègent les mots, les symboles ou les dessins, ou une combinaison de ces éléments, afin de différencier les produits ou les services d'une personne ou d'une société de ceux offerts par une tierce personne. Une marque de commerce est un atout commercial important. Elle peut être utilisée à profit, c'est-à-dire qu'elle peut être utilisée pour vendre un produit en tant qu'élément distinct ou faisant partie d'une franchise.
- N'hésitez pas à solliciter de l'aide pour élaborer une stratégie de commercialisation (assignation, licence ou démarrage d'entreprise), et vous prévaloir de conseils légaux, financiers et commerciaux.

## G. RÉFÉRENCES GÉNÉRALES

*Vidéo de Jean Lafèche*

- [www.opic.gc.ca/jean](http://www.opic.gc.ca/jean)

### *Propriété intellectuelle*

*Office de la propriété intellectuelle du Canada*

- [www.opic.ic.gc.ca](http://www.opic.ic.gc.ca)

*Office américain des brevets et des marques de commerce*

- [www.uspto.gov](http://www.uspto.gov) (en anglais seulement)

*Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle*

- [www.wipo.int/portal/index.html.fr](http://www.wipo.int/portal/index.html.fr)

*Office européen des brevets et sa base de données*

- [www.epo.org/patents/searching\\_fr](http://www.epo.org/patents/searching_fr)

### *Transfert de la technologie et commercialisation*

*Association of University Technology Managers*

- [www.autm.org](http://www.autm.org) (en anglais seulement)

*The Intellectual Property Handbook*

- [www.iphandbook.org](http://www.iphandbook.org)

