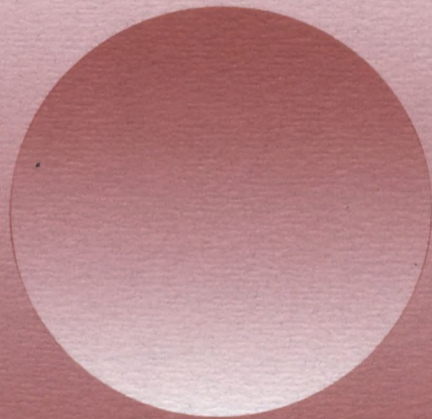




LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

LE JAPON



Canada

*La protection
de la propriété
intellectuelle*

Le Japon

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1994
N° au cat. C2-187/1994
ISBN 0-662-60237-4
IT PU 0025-93-03





Avertissement

Les renseignements contenus dans cette publication ne sont donnés qu'à titre indicatif, et ne peuvent ni être cités ni être considérés comme représentant un avis légal. Seuls les textes des lois du Canada et des pays concernés ainsi que les jugements des tribunaux chargés de l'interprétation de ces lois ont une valeur juridique. Les lecteurs sont priés de se référer à l'avis d'un conseiller juridique pour toute évaluation de leur situation en matière de propriété intellectuelle.

Les opinions exprimées dans cette publication n'engagent que les auteurs et ne représentent ni les opinions ni les positions d'Industrie Canada ou du gouvernement du Canada.

Industrie Canada décline toute responsabilité quant à l'exactitude et à l'intégralité des renseignements contenus dans cette publication.



Table des matières

Introduction

La propriété intellectuelle

Qu'est-ce que la propriété intellectuelle ?	3
Pourquoi protéger la propriété intellectuelle ?	3
Comment protéger la propriété intellectuelle ?	4
Brevets d'invention	5
Droits sur les obtentions végétales	9
Dessins industriels	9
Marques de commerce	9
Droits d'auteur	10
Secrets industriels et renseignements confidentiels	10
Traités internationaux	11
Ententes de non-divulgence et accords relatifs à un projet	12
Confinement	12

L'expérience japonaise

Brevets d'invention	15
Contrats	18
Exemples	19

Conclure des accords : aide-mémoire

Ententes de non-divulgence	23
Contrats et accords relatifs à un projet : généralités	24
La propriété intellectuelle dans un contrat	26

Renseignements généraux

Japon	29
Lois	30
Brevets d'invention	31
Dessins industriels	32
Marques de commerce	32
Droits d'auteur	33
Industrie Canada	33

Introduction

Le présent document a été préparé dans le cadre de l'initiative du gouvernement du Canada, « Horizon le Monde », en particulier grâce au Fonds de coopération scientifique et technologique avec le Japon, un programme d'encouragement à la collaboration canado-japonaise pour les sciences et la technologie (S-T). Ce document est destiné à aider et à orienter les entreprises et les chercheurs conscients des avantages de la collaboration avec le Japon. Une meilleure connaissance des règles et des pratiques qui régissent la propriété intellectuelle au Japon devrait permettre aux Canadiens de prendre des décisions en toute connaissance de cause et de limiter les possibilités de malentendus entre partenaires canadiens et japonais.

L'économie mondiale est en pleine évolution. La mondialisation des marchés, un glissement vers le commerce des produits à forte concentration de savoir et le déclin de la valeur des produits de base dans le commerce font qu'il est aujourd'hui de plus en plus important de renforcer la compétitivité économique en utilisant la S-T.

Par le passé, sa richesse en ressources naturelles a permis au Canada de bénéficier à la fois d'un fort avantage concurrentiel et de la stimulation nécessaire à sa croissance économique. Bien que les industries d'exploitation des ressources conservent une place importante dans l'économie canadienne, la compétitivité du Canada dépendra de plus en plus de sa capacité d'appliquer la S-T à ces industries traditionnelles autant qu'aux secteurs de la fabrication de pointe.

Les échanges commerciaux bilatéraux du Canada avec les pays de la région du Pacifique dépassent aujourd'hui en volume les échanges avec l'Europe. Plus de la moitié des échanges avec l'Asie s'effectuent avec le

Japon, pays dont le succès économique découle directement de son exploitation de la nouvelle technologie industrielle.

A l'heure actuelle, le degré de collaboration entre le Canada et le Japon en matière de recherche ne correspond ni aux possibilités technologiques du Japon, ni à l'importance de ce pays pour le Canada en tant que partenaire commercial. Le Fonds de coopération scientifique et technologique avec le Japon a été créé pour améliorer les compétences scientifiques et technologiques du Canada grâce à une intensification de sa collaboration avec le Japon d'une manière bénéfique aux deux pays. Il a été mis en place afin d'encourager le développement en commun de la technologie et de favoriser la création d'associations stratégiques dans les secteurs de l'économie canadienne.

De son côté, le Japon a mis en œuvre, ou est en train de mettre en œuvre, des programmes ouverts à la collaboration extérieure, tels le Programme de la science des frontières humaines, le Programme pour les systèmes de fabrication intelligents, le Centre international pour les supraconducteurs à haute température ainsi qu'un certain nombre d'autres programmes d'échanges et de visites de chercheurs.

Dans toute collaboration avec le Japon, ou avec tout autre concurrent au pays ou à l'étranger, les entreprises canadiennes doivent soigneusement sélectionner les compétences et la technologie qu'elles communiquent à leurs partenaires. Elles doivent mettre au point des mesures de protection contre les transferts d'information involontaires ou officieux. Autrement dit, ces entreprises doivent protéger la valeur de leur propriété intellectuelle tout en la développant et en la partageant.

La première partie, **La propriété intellectuelle**, décrit quelques-uns des cas typiques pouvant aboutir à la perte de la valeur de l'information issue de la recherche et certains des moyens pour prévenir cette perte. La deuxième partie, **L'expérience japonaise**, propose une introduction au système juridique japonais ainsi que d'autres considérations que les sociétés et les chercheurs canadiens devraient tout particulièrement prendre en ligne de compte lorsqu'ils traitent des affaires ou entreprennent des projets de recherche en commun au Japon.

La propriété intellectuelle peut revêtir de nombreuses formes et à chaque cas correspondent des moyens légaux différents pour prévenir la perte de cette propriété. La troisième partie, **Conclure des accords : aide-mémoire**, contient une liste destinée à faciliter le choix des moyens à employer et la préparation d'une consultation avec un conseiller juridique. La quatrième partie, **Renseignements généraux**, donne des références pour trouver de l'information plus détaillée sur la façon de traiter des affaires au Japon, sur les règlements qui régissent les brevets d'invention et le droit d'auteur, ainsi que sur l'aide juridique en matière de brevets.

La propriété intellectuelle

QU'EST-CE QUE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ?

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) définit la propriété intellectuelle comme « **les droits relatifs : aux œuvres littéraires, artistiques et scientifiques; aux interprétations des artistes interprètes et aux exécutions des artistes exécutants; aux phonogrammes et aux émissions de radio-diffusion; aux inventions dans tous les domaines de l'activité humaine; aux découvertes scientifiques; aux dessins et modèles industriels; aux marques de fabrique, de commerce et de service ainsi qu'aux noms commerciaux et aux dénominations commerciales; à la répression de la concurrence déloyale; et tous les autres droits afférents à l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique** ». Le Canada fait partie des 137 pays membres de l'OMPI, qui est un organisme des Nations Unies.

Par ailleurs, dans l'Accord de libre-échange nord-américain, les droits de propriété intellectuelle sont définis plus précisément. Ils visent « le droit d'auteur et les droits connexes, les droits sur les marques de fabrique et de commerce, les droits de propriété industrielle et commerciale, les droits de brevet, les droits touchant les schémas de circuits intégrés, les droits relatifs aux secrets commerciaux, les droits de protection des obtentions végétales, les droits concernant les indications géographiques et les droits sur les dessins et modèles industriels ».

Bien que la propriété intellectuelle résulte de nombreuses activités, elle a deux ramifications : d'une part, la propriété industrielle qui, d'une manière générale, a trait aux inventions, aux dessins industriels et aux marques de commerce et, d'autre part, le droit d'auteur qui touche les œuvres littéraires, musicales, artistiques, dramatiques,

photographiques et cinématographiques ou audiovisuelles ainsi que les progiciels.

Il est impossible de donner une définition universelle des différentes formes de propriété intellectuelle, car aucun traité international ne définit ces notions et parce que les lois diffèrent sur de nombreux points essentiels d'un pays à l'autre. Les considérations qui suivent proposent une introduction générale aux caractéristiques les plus courantes de la propriété intellectuelle.

POURQUOI PROTÉGER LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ?

La protection de la propriété intellectuelle n'est pas une fin en soi. Pour le Canada, ou pour tout autre pays, protéger la propriété intellectuelle est une façon d'encourager la créativité au pays, de faciliter l'acquisition de la technologie étrangère ainsi que de donner accès à l'information scientifique et technologique que contiennent des millions de documents de brevets d'invention.

Les brevets d'invention et les autres formes légales de protection de la propriété intellectuelle permettent depuis un siècle aux innovateurs de conserver des droits de propriété sur leurs créations. Incitation à la création et à l'invention, ils encouragent le changement dynamique, le développement et le progrès économique.

Exemple — Une petite entreprise canadienne de recherche vient de mettre au point une technologie utilisant le laser pour coder l'information sur les disques compacts (CD). Bien que cette entreprise ne fabrique pas de disques compacts, elle a fait breveter sa technologie et elle en a accordé la licence d'exploitation dans le commerce à des fabricants. Ainsi, elle touche des redevances d'utilisation sur pratiquement tous les disques compacts vendus dans le monde. Et, parce que cette société a protégé son innovation,

elle est capable d'en contrôler l'exploitation et d'en retirer les bénéfices financiers.

Exemple — Northern Telecom a été la première entreprise au monde à prendre conscience des avantages à la portée des utilisateurs de téléphones numériques, et elle a été la première à lancer sur le marché des systèmes de commutation et de transmission numériques. Le fait d'avoir su déterminer les besoins et celui d'avoir fourni aux clients la technologie correspondante plusieurs années avant ses principaux concurrents à l'échelle mondiale ont permis à Northern Telecom de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et, en ayant protégé la mise au point de sa technologie, cette société profite de tous les avantages d'avoir été la première à innover.

Lorsqu'ils correspondent à une nécessité contemporaine et qu'ils sont appliqués à grande échelle, une invention, une idée ou des résultats de recherche peuvent rapporter gros. Mais, si la propriété intellectuelle tombe dans le domaine public sans protection légale, elle risque d'être rapidement copiée ou de ne plus pouvoir faire l'objet d'un brevet. La valeur d'une invention est alors perdue pour son auteur, qui risque de ne même pas pouvoir rentrer dans les fonds qu'il a investis en recherche.

En connaissant leurs droits, tous les innovateurs chercheurs, inventeurs, écrivains, concepteurs, artisans ou fabricants ont la possibilité de protéger leur propriété intellectuelle à chacune des étapes de la conception, de la mise au point et de la commercialisation, et de recevoir ainsi leur juste part de ses retombées.

COMMENT PROTÉGER LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ?

D'une manière générale, la protection de la propriété intellectuelle se matérialise sous la forme de **brevets** pour les inventions, d'**enregistrements** pour les marques de commerce et les dessins industriels, de **droits d'auteur** pour les œuvres littéraires et

artistiques, de **topographies de circuits intégrés** pour les circuits intégrés (puces) et de **protection des obtentions végétales**.

La propriété intellectuelle qui ne tombe pas exactement sous la protection de la propriété industrielle ou de la législation sur le droit d'auteur, par exemple les **secrets industriels** et les **renseignements confidentiels**, peut être protégée par des **ententes de non-divulgateion** ou des **accords relatifs à un projet** entre parties. Bien que les lois de certains pays, le Canada compris, puissent reconnaître des droits de non-divulgateion en dehors d'accords officiels, en règle générale le meilleur moyen de protéger les secrets industriels et les renseignements confidentiels est de conclure des accords entre partenaires. Ces accords sont soumis à la législation en vigueur dans le pays où ils sont signés.

Enfin, la propriété intellectuelle peut être protégée par **confinement** : confinement physique de la technologie en limitant son accès ainsi que confinement des idées en restreignant leur divulgation et leur diffusion. La notion de confinement est exposée plus en détail à la fin de cette partie.

La législation sur la propriété intellectuelle dans chaque pays ne se préoccupe généralement que de ce qui a lieu dans ce pays. Un brevet d'invention ou l'enregistrement d'une marque de commerce ou d'un dessin industriel n'ont d'effet que dans le pays dont l'administration les a entérinés. Une protection doit être obtenue de chaque pays séparément (Le *Traité de coopération en matière de brevets* permet d'accélérer ce processus, voir page 8).

La validité des droits d'auteur canadiens s'applique aussi aux pays étrangers signataires de la Convention de Berne ou de la Convention universelle sur le droit d'auteur. Pratiquement tous les pays adhèrent à ces conventions, mais la nature de la protection offerte diffère d'un pays à l'autre. Au Canada et dans un certain nombre d'autres pays, les droits d'auteur peuvent être enregistrés. En effet, bien que les droits d'auteur soient

généralement protégés sans formalités particulières dans la plupart des pays, leur enregistrement confère certains avantages à leur propriétaire dans chaque pays où il est effectué, tel que la présomption que les droits d'auteur sont protégés et que le déposant est le propriétaire dudit droit. De plus, l'enregistrement s'avère d'une grande utilité pour déterminer le droit à un dédommagement en cas de contrefaçon.

La décision de protéger ou non une technologie est très souvent motivée par la valeur qu'un auteur lui attribue ainsi que par les frais à assumer pour la protéger et l'exploiter. Les moyens de protection choisis et l'efficacité de la protection dépendent de la nature de la propriété intellectuelle, des possibilités financières de son propriétaire et de l'application que met l'inventeur à éviter la divulgation de son contenu.

BREVETS D'INVENTION

Cette section propose des renseignements d'ordre général sur les brevets d'invention et la marche à suivre pour obtenir un brevet. Elle n'est en aucun cas destinée à remplacer les conseils professionnels d'un agent de brevets agréé ou d'un avocat spécialisé en brevets sur les problèmes particuliers que pose la protection de l'invention. La partie **Renseignements généraux**, page 29, donne des informations plus détaillées sur les procédures d'obtention d'un brevet et sur les services offerts par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Un brevet d'invention est un document délivré par un gouvernement qui garantit un droit légal, décrit une invention et établit un statut juridique aux termes duquel une invention brevetée ne peut être exploitée (fabriquée, utilisée, vendue, importée, etc.) qu'avec l'autorisation du titulaire du brevet. Cette protection n'est valable que pour une durée limitée, en général de quinze à vingt ans. Cependant, la durée de validité d'un brevet et les droits qui lui sont attachés

diffèrent d'une juridiction à l'autre. Les brevets sont accordés pour des inventions, c'est-à-dire toutes formes nouvelles et utiles de technique, de procédé, d'appareil, de fabrication ou de composition de matière, ou pour les améliorations nouvelles et utiles qui leur sont apportées.

Au Canada, un brevet d'invention donne à son titulaire le droit d'empêcher d'autres personnes de fabriquer, d'utiliser ou de vendre une invention pendant au maximum vingt ans après le dépôt d'une demande de brevet, et il est accordé en contrepartie de l'exposé complet et véridique de l'invention. A l'expiration du délai de vingt ans, chacun peut fabriquer, utiliser ou vendre l'invention en question.

Le titulaire d'un brevet d'invention devient ainsi le détenteur d'une « propriété intellectuelle » conçue grâce à un exercice de créativité intellectuelle. Les droits conférés par un brevet canadien s'appliquent à l'ensemble du Canada, mais non aux pays étrangers. Inversement, les brevets étrangers ne protègent pas une invention au Canada.

En dépit des accords internationaux qui traitent de la façon de déposer et de traiter les demandes de brevets d'invention, les demandes sont évaluées en fonction des normes de chaque pays. Mais, essentiellement, un brevet exclut qu'une invention brevetée puisse être utilisée par des tiers dans chacun des pays où le brevet a été accordé ou enregistré. Une invention demeure sans protection dans les pays où un brevet ne lui a pas été accordé bien qu'elle puisse être protégée d'une autre manière, en tant que secret industriel par exemple.

Le principal marché commercial d'une invention canadienne se trouve parfois dans un ou plusieurs pays étrangers. Les inventeurs canadiens devraient sérieusement envisager de déposer une demande de brevet pour leurs inventions dans tous les pays en cause, d'une part afin de protéger leurs droits en tant qu'inventeurs et, d'autre part, afin de

conserver les bénéfices de l'exploitation de leurs inventions dans le commerce.

(Pour la protection à l'étranger, voir *Le Traité de coopération en matière de brevets*, page 8.)

Que peut-on faire breveter ?

Sous le régime de la plupart des législations en matière de brevets, la législation canadienne comprise, une invention, pour être protégée par la loi (autrement dit, pour être brevetable), doit être nouvelle, c'est-à-dire qu'il n'existe aucune indication de sa publication ou de son utilisation dans le public. L'invention ne doit pas être évidente, c'est-à-dire qu'elle ne serait pas venue à l'esprit d'un spécialiste du domaine industriel auquel elle s'applique si on avait demandé à ce spécialiste de résoudre un problème identique. Enfin, on doit pouvoir exploiter cette invention dans l'industrie, soit la fabriquer ou l'utiliser à l'échelle industrielle.

Autrement dit, pour qu'une invention soit brevetable, elle doit faire la preuve de sa nouveauté, de son apport inventif et de son utilité.

Pour répondre au critère de nouveauté, le requérant doit être l'inventeur à l'origine de l'invention ou une personne à laquelle il a cédé ses droits sur l'invention. Un requérant ne peut obtenir un brevet valide pour une invention qui a déjà été divulguée par un autre inventeur ailleurs dans le monde. De plus, **la divulgation ou l'utilisation d'une invention par son inventeur pendant plus de un an avant le dépôt de la demande de brevet, que ce soit dans d'autres brevets, des revues, des articles spécialisés ou ailleurs, empêche l'obtention d'un brevet valide au Canada.**

Le critère d'utilité signifie qu'un brevet d'invention n'est accordé qu'à un produit ou à un procédé qui aboutit à quelque chose de fonctionnel ou de pratique. Les principes scientifiques, les théorèmes abstraits, les simples idées ou les méthodes sur la façon de

faire des affaires ne sont pas brevetables. Cependant, le dépôt de procédés ou d'inventions qui n'ont pas d'application immédiate dans le commerce n'est pas exclu.

Enfin, pour faire l'objet d'un brevet, une invention doit représenter un développement ou une amélioration qui ne paraîtrait pas d'emblée évident aux spécialistes auquel elle s'applique. Les changements apportés dans les ateliers et auxquels on s'attend normalement de la part des spécialistes du domaine ne sont pas brevetables.

Agents de brevets agréés

Préparer et mener à bonne fin une demande de brevet d'invention exige une connaissance approfondie de la législation en matière de brevets et des usages du bureau des brevets. Généralement, les inventeurs devraient engager un agent de brevets agréé pour effectuer ces démarches en leur nom. Bien que les inventeurs soient autorisés à préparer et à soumettre eux-mêmes leurs demandes de brevets, ils risquent de se heurter à des difficultés, à moins qu'ils n'aient l'habitude des lois et des usages en matière de brevets. Même si un inventeur réussit à obtenir un brevet, ce dernier n'offrira peut-être pas une protection appropriée si la demande n'a pas été rédigée par une personne compétente.

Quand déposer une demande de brevet ?

Au Canada, si une demande de brevet doit être déposée, elle doit l'être avant que l'invention ait été publiée ou utilisée dans le public, à moins que la divulgation de l'invention ne provienne de l'inventeur lui-même, auquel cas la demande de brevet doit être déposée dans l'année qui suit. La législation américaine en matière de brevets exige qu'une demande soit déposée aux États-Unis dans l'année suivant l'exploitation de l'invention dans le commerce aux États-Unis ou la publication de l'invention dans tout autre pays. Ailleurs, dans de nombreux pays européens en particulier, cette période de grâce d'une année n'est pas offerte; ces États exigent qu'une demande de brevet soit déposée avant toute utilisation ou

toute publication écrite de l'invention dans n'importe quelle partie du monde (« nouveauté absolue »). **Pour cette raison, une invention doit demeurer entièrement confidentielle jusqu'à ce qu'il ait été décidé dans quels pays une demande de brevet sera déposée.**

Or, une demande de brevet déposée prématurément, alors que l'invention n'est pas encore au point, risque de ne pas inclure certaines des caractéristiques essentielles de cette dernière. Il sera peut-être difficile d'ajouter ces caractéristiques plus tard à la demande. Le cas échéant, le demandeur risque de devoir renoncer à la demande initiale et d'avoir à en déposer une nouvelle, ce qui augmentera les frais courus pour protéger l'invention.

La Loi sur les brevets du Canada

Des modifications importantes à la *Loi sur les brevets* sont entrées en vigueur en octobre 1989, modifications destinées à moderniser la législation canadienne en ce domaine et à la rendre plus cohérente avec celle de nos partenaires commerciaux européens. Les principaux aspects de ces récentes modifications sont les suivants :

- **Le système du « premier déposant » a remplacé celui du « premier inventeur »;**
- **Les demandes de brevets sont publiées au plus tôt dix-huit mois après avoir été déposées (« publication anticipée ») et non plus seulement après que le brevet a été délivré;**
- **Les demandes de brevets ne sont plus soumises à l'étape de l'examen jusqu'à ce que ce dernier soit demandé (« examen différé »);**
- **Le Canada a signé le *Traité de coopération en matière de brevets*.**

Premier déposant

Sous le régime du système dit du « premier déposant », lorsque plusieurs demandes de brevets pour la même invention sont en instance au même moment, sous réserve de toute priorité stipulée dans le Traité, le brevet est accordé au premier demandeur pour cette invention et non au demandeur qui en est le premier inventeur. Le système précédent, dit du « premier inventeur », était extrêmement lourd car le bureau des brevets devait déterminer quelle invention avait été créée la première, ce qui aboutissait souvent à des contentieux aussi longs qu'onéreux.

Pratiquement tous les pays appliquent le système du « premier déposant », les États-Unis étant la seule exception notable.

Publication anticipée

Sous l'ancien système, le bureau des brevets ne publiait la description d'un brevet, ou il ne la communiquait au grand public, qu'après que le brevet avait été accordé. Les dispositions de la Loi révisée prévoient que le public peut examiner toute demande de brevet au plus tôt dix-huit mois après son dépôt.

Grâce à la publication anticipée des demandes de brevets, le public et, en particulier, les petites et moyennes entreprises ont beaucoup plus rapidement accès aux renseignements sur les nouvelles techniques. La législation canadienne en matière de brevets continue à protéger les droits de l'inventeur, mais elle est maintenant en mesure de mieux répondre aux autres fonctions primordiales du système des brevets : accélérer la diffusion des idées nouvelles au grand public et encourager d'autres innovations.

Examen différé

Avant les modifications apportées à la *Loi sur les brevets*, chaque demande de brevet déposée devait être examinée. Depuis octobre 1989, le Bureau des brevets ne procède à un examen que si on le lui réclame, et ce, jusqu'à sept ans après le dépôt de la demande. Si, à l'expiration de ce délai, un examen n'a pas été réclamé, la demande de brevet sera réputée abandonnée mais, sur demande

pourra être rétablie. De telles demandes conserveront leur première date de dépôt.

Cette disposition permet à un demandeur de protéger sa priorité et ses droits à un brevet, ainsi que d'accorder une protection, pendant qu'un plan d'affaires ou de mise en marché est à l'étude. Le demandeur peut alors décider si l'invention justifie le temps et l'investissement financier nécessaires pour la faire breveter.

Le Traité de coopération en matière de brevets

Le *Traité de coopération en matière de brevets*, administré par l'OMPI à Genève, en Suisse, est entré en vigueur au Canada le 2 janvier 1990. Ce traité régit les exigences officielles que les demandes internationales doivent respecter, et il permet aux inventeurs canadiens de protéger leurs inventions plus facilement et à frais moindres.

En déposant une demande internationale au Canada, les inventeurs peuvent entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir la protection d'un brevet dans les 50 pays membres, dont les États-Unis, le Japon et la plupart des pays de la Communauté européenne. La demande peut être déposée par les citoyens ou les résidents de chacun des pays signataires du Traité au bureau national des brevets de leur pays.

La demande internationale est alors soumise à une **recherche internationale** effectuée par l'un des principaux bureaux des brevets. Le demandeur reçoit un **rapport de recherche internationale** accompagné d'une liste de documents sur des brevets pouvant avoir une influence sur le fait que son invention est brevetable ou non. Si le rapport indique clairement qu'un brevet ne lui sera probablement pas accordé dans les pays de son choix, le demandeur peut alors décider de retirer sa demande.

Vingt mois après le dépôt de la demande internationale (ou, si une demande déposée antérieurement dans un autre pays a

préséance, vingt mois après la date de la première demande), le demandeur doit adresser une version traduite de sa demande à chaque bureau national concerné dans la langue officielle de ce bureau et régler les frais relatifs au dépôt. Ce délai est prolongé de dix mois si le demandeur sollicite un **rapport international préliminaire**. Préparé par l'un des principaux bureaux des brevets, ce document donne un avis préalable et sans engagement sur les possibilités de faire breveter l'invention.

La procédure qui découle du *Traité de coopération en matière de brevets* offre de nombreux avantages pour un demandeur, pour les bureaux des brevets et pour le grand public :

- Le demandeur dispose de plus de temps pour décider s'il sollicitera une protection dans des pays étrangers, engagera un agent de brevets local dans chaque pays, préparera les traductions et réglera les frais imposés par chaque pays. Si la demande internationale est déposée dans la forme prescrite, elle ne peut être légalement rejetée par aucun des bureaux touchés. En se fondant sur le rapport de recherche internationale, le demandeur peut évaluer les possibilités de faire breveter l'invention.
- Le travail de recherche et d'examen des bureaux nationaux des brevets est considérablement allégé grâce au rapport de recherche internationale et au rapport international préliminaire qui sont joints à chaque demande internationale. Au Canada, comme dans de nombreux autres pays, c'est le temps nécessaire pour qu'une demande de brevet parvienne à l'étape de l'examen qui ralentit le processus. Souvent, le brevet est délivré dès que cet obstacle est surmonté.

- Comme chaque demande internationale et le rapport de recherche internationale qui l'accompagne sont publiés, le public peut donner un avis bien fondé sur les possibilités de faire breveter l'invention.

DROITS SUR LES OBTENTIONS VÉGÉTALES

Il existe une certaine confusion dans le domaine de la réglementation touchant les brevets sur les droits des obtenteurs à l'égard des variétés végétales qu'ils créent. Toutefois, selon la *Loi sur la protection des obtentions végétales*, le titulaire des droits d'obtention sur les variétés végétales a le droit exclusif de vendre, et de fabriquer en vue de vendre, tout matériel de multiplication d'une variété végétale pendant au plus dix-huit ans.

DESSINS INDUSTRIELS

Au Canada, un **dessin industriel** que l'on peut faire enregistrer est une forme, un modèle, une configuration ou une décoration originaux appliqués à un article de fabrication qui plaisent à l'œil et qui n'ont qu'une valeur visuelle, comme la forme d'une table ou la décoration sur le manche d'une cuillère. Les caractéristiques fonctionnelles ou utilitaires peuvent ne pas faire l'objet d'un dessin industriel, mais elles peuvent faire celui d'une demande de brevet d'invention.

La validité d'un dessin industriel est de dix ans. Si le dessin a été publié au Canada, la demande doit être déposée dans les douze mois qui suivent la date de sa publication.

La plupart des demandes d'enregistrement de dessins industriels sont effectuées par l'intermédiaire d'un agent de brevets agréé.

MARQUES DE COMMERCE

Une **marque de commerce** est un mot, un symbole, une illustration ou la combinaison de ces trois éléments qui permettent de distinguer les produits, ou les services d'une personne ou d'un organisme, des autres produits ou des autres services sur le marché.

Une marque de commerce enregistrée donne à son propriétaire les droits exclusifs de son utilisation au Canada pendant quinze ans à partir de sa date d'enregistrement. Ce dernier peut être renouvelé indéfiniment tous les quinze ans.

Bien qu'il ne soit pas obligatoire d'enregistrer une marque de commerce, il est fortement conseillé de le faire; celle-ci constitue de prime abord la preuve de la propriété d'une marque, et elle bénéficie d'une protection à l'échelle du pays. Les marques de commerce non enregistrées n'offrent qu'une protection locale. Lorsque des produits ou des services sont diffusés à l'étranger, il faut envisager de faire aussi enregistrer sa marque de commerce dans chacun des pays touchés.

Au Canada, les demandes d'enregistrement d'une marque de commerce sont déposées auprès du Registraire des marques de commerce. Chacun peut déposer une demande d'enregistrement. Toutefois, il est conseillé de faire appel à un agent spécialisé et agréé auprès du Bureau canadien des marques de commerce. La préparation d'une demande d'enregistrement peut être compliquée et entraîne l'attribution d'un droit reconnu par le Bureau canadien des marques de commerce. Il est vivement recommandé de retenir les services d'un agent agréé pour faire enregistrer une marque de commerce à l'étranger.

DROITS D'AUTEUR

Le **droit d'auteur**, ou droit de produire ou de reproduire une œuvre, signifie que seul son propriétaire peut la produire ou la reproduire ou autoriser une autre personne à le faire. Ce droit inclut généralement le droit exclusif de publier, de produire, de traduire ou de reproduire une œuvre, de la représenter en public, ou de la diffuser par un moyen de télécommunications. A moins d'un accord contraire, les droits d'auteur sur une œuvre créée par un employé appartiennent automatiquement à l'employeur.

Dans pratiquement tous les pays, la législation prévoit que la protection des droits d'auteur n'est soumise à aucune formalité, autrement dit, la protection du droit d'auteur commence dès que l'œuvre est créée. Mais il est souvent judicieux de faire enregistrer ses droits d'auteur. Un certificat d'enregistrement fournit la preuve que la personne inscrite est propriétaire des droits d'auteur. Il peut être présenté aux tribunaux pour établir la preuve de la propriété.

A quelques exceptions près, la protection du droit d'auteur au Canada couvre la durée de la vie de l'auteur et une période de cinquante ans après sa mort. Le droit d'auteur s'applique aux œuvres créées par un auteur, dont les livres et autres écrits, les œuvres musicales, les sculptures, les peintures, les photographies, les films, les ouvrages dramatiques, les enregistrements vidéo, les dictionnaires et les encyclopédies. Dans le domaine de la recherche, les droits d'auteur protègent d'abord les croquis, les formules et les documents écrits comme les livres, les cahiers, les comptes rendus de laboratoire, les notes et les données techniques qui sont l'œuvre originale de leur auteur.

Les progiciels, ainsi que les compilations et les bases de données, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont emmagasinés, sont protégés par le droit d'auteur canadien en tant qu'œuvres littéraires. Ce droit s'applique aussi aux dispositifs à l'aide desquels des sons peuvent être reproduits

mécaniquement, tels les disques, les disques compacts (CD), les cassettes et les bandes.

La législation sur le droit d'auteur est destinée à protéger une œuvre contre toute copie ou reproduction non autorisée, mais elle n'empêche ni la création simultanée d'une œuvre exactement semblable, ni l'utilisation des idées contenues dans une œuvre qui fait déjà l'objet de droits d'auteur. Par exemple, la production musicale d'Andrew Lloyd Webber, *Le fantôme de l'opéra*, et le film muet de 1925 avec Lon Chaney sont tous deux fondés sur le roman sur l'Opéra de Paris de Gaston Leroux. Pour qu'une œuvre soit protégée par des droits d'auteur, ce ne sont pas les idées qu'elle contient qui doivent être originales mais la façon dont l'idée ou la pensée est exprimée.

Bien que les progiciels soient protégés en tant qu'œuvres, les schémas de circuits semi-conducteurs, ou les « topographies de circuits intégrés » au Canada, le sont en vertu de la *Loi sur les topographies de circuits intégrés*. Aux termes de cette loi, l'enregistrement d'une topographie confère à son auteur le droit exclusif de reproduire, de fabriquer, d'importer ou de commercialiser la topographie, ou toute partie importante de celle-ci, durant une période d'au plus dix ans. Si une topographie est exploitée sur le marché avant son enregistrement, elle doit être enregistrée dans les deux ans qui suivent la date de son exploitation. Le cas échéant, la topographie ne pourra plus être enregistrée.

SECRETS INDUSTRIELS ET RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

Sans un accord écrit, le propriétaire de renseignements confidentiels ou de secrets industriels dans une juridiction peut avoir des difficultés à éviter que ces renseignements soient utilisés abusivement dans une autre juridiction. En effet, ceux-ci sont soumis à la législation de la juridiction où ils sont utilisés. La notion de renseignements confidentiels et la protection à laquelle ils ont droit diffèrent considérablement d'un pays à l'autre.

Certaines juridictions considèrent que les renseignements confidentiels sont une propriété de fait à la condition qu'ils soient explicites et précis, qu'ils ne relèvent pas du domaine public et que leur propriétaire en retire un bénéfice. Le propriétaire de ces renseignements peut avoir à démontrer qu'il a pris les précautions nécessaires pour éviter que ceux-ci soient divulgués, en montrant que des documents étaient clairement désignés « confidentiels » ou qu'ils étaient gardés sous clé.

Il n'existe pas de définition universellement reconnue des renseignements confidentiels. Toutefois, selon l'ALENA, les secrets commerciaux ou les renseignements confidentiels doivent posséder les caractéristiques suivantes : les renseignements sont secrets, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles; les renseignements ont une valeur commerciale, réelle ou potentielle, du fait qu'ils sont secrets; la personne licitement en possession de ces renseignements a pris des dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, en vue de les garder secrets. Ces caractéristiques sont semblables à celles utilisées par la *common law* au Canada sur la divulgation de secrets commerciaux et de renseignements confidentiels. Étant donné qu'il n'existe pas de règlements ni de législation à ce sujet des contrats écrits sont donc particulièrement importants dans toute entreprise en collaboration pour définir les renseignements confidentiels et régir les relations entre les parties à leur sujet.

TRAITÉS INTERNATIONAUX

Le Canada a signé un certain nombre de traités internationaux sur la propriété intellectuelle. Ces traités permettent l'application dans un contexte international des droits reconnus dans un pays. Le domaine des droits d'auteur et les droits garantis par le *Traité de coopération en matière de brevets* pour déposer

un brevet dans plusieurs pays à la fois en sont deux exemples. En général, les traités internationaux permettent au résident d'un pays de déposer un brevet d'invention ou d'enregistrer des droits d'auteur, une marque de commerce, un dessin industriel ou une topographie dans un autre pays en appliquant les mêmes modalités et aux mêmes conditions qu'un résident de cet autre pays. Pour les brevets d'invention, la Convention de Paris accorde les mêmes droits de priorité aux demandeurs étrangers qu'aux demandeurs résidents.

Bien que la notion de brevet soit reconnue pratiquement partout, la nature des brevets, les formalités de dépôt et les droits qui leur sont attachés diffèrent considérablement d'un pays à l'autre. De plus, toutes les exigences formulées dans une demande de brevet peuvent ne pas être acceptées par tous les pays. Enfin, la portée des lois régissant la propriété et l'exploitation en commun d'une invention et la mise à exécution de ces lois ne sont pas identiques dans tous les pays. La situation est encore plus floue en ce qui touche les renseignements confidentiels. À l'exclusion de l'ALENA, aucun traité international n'aborde précisément la façon de protéger des renseignements en dehors de la juridiction de la résidence habituelle d'un inventeur ou d'un chercheur. Les accords bilatéraux se servent souvent de la définition de la propriété intellectuelle donnée par l'OMPI.

Il est important pour les parties qui s'engagent à la collaboration internationale de traiter des questions fondamentales que pose la propriété intellectuelle dans des accords écrits. Par exemple, quel genre de propriété intellectuelle l'accord couvre-t-il ? Qui en est propriétaire ? Quelles sont les modalités pour accorder une licence ou une licence réciproque de la propriété ? Sans un accord de ce genre, tous les participants à une entreprise en collaboration sont à la merci des différents systèmes juridiques nationaux des collaborateurs et des pays dans lesquels ils travaillent ou font des affaires, ou ils n'ont aucune protection.

ENTENTES DE NON-DIVULGATION ET ACCORDS RELATIFS À UN PROJET

On peut concrétiser une propriété intellectuelle, et on peut perdre des droits exclusifs de propriété intellectuelle, dans différentes circonstances, y compris les projets de recherche commune, les programmes ou les ateliers d'échanges et les stages d'études. Quelles que soient les circonstances en cause, mieux vaut aborder franchement les questions de propriété intellectuelle et signer les accords qui s'imposent dès le début de toute entreprise en collaboration.

Ententes de non-divulgation

Une entente de non-divulgation, ou accord de confidentialité, devrait permettre de faciliter l'échange de renseignements en toute liberté, de façon à ce que des collaborateurs qui proposent entreprendre un projet de recherche puissent, par exemple, décider si le projet est réalisable, engager un expert-conseil pour faire une étude de marché, ou exposer le projet à un investisseur qui pourrait le financer, sans en compromettre le secret et risquer ainsi de ne plus pouvoir déposer des brevets.

Une entente de non-divulgation devrait établir le genre de renseignements confidentiels à échanger, déterminer le délai de non-divulgation nécessaire, préciser les exclusions et les limites à la confidentialité et confirmer que cet échange de renseignements ne confère pas le droit d'utiliser cette information.

Accords relatifs à un projet

Un accord relatif à un projet devrait comprendre des modalités semblables à celles d'une entente de non-divulgation et déterminer à qui appartient la propriété intellectuelle. Devrait-elle être exclusive ou commune ? Si elle est commune, quels seront les droits de chaque propriétaire et ses possibilités d'accorder des licences, d'utiliser la technologie ou de faire respecter ses droits vis-à-vis de tiers ? Quelle est la durée du projet ? Dans quelle mesure chaque propriétaire est-il tenu d'aviser les autres

participants au projet des demandes de brevets déposées ?

La troisième partie, Conclure des accords, donne une liste aide-mémoire des considérations à prendre en ligne de compte dans les ententes de non-divulgation et les accords relatifs à un projet.

CONFINEMENT

Le confinement — confinement physique de la technologie en limitant son accès et confinement des idées en restreignant leur publication — est une autre façon de protéger la propriété intellectuelle. L'objet du confinement n'est pas d'empêcher la diffusion de la connaissance, mais d'éviter une divulgation qui fasse courir le risque à la propriété intellectuelle de ne plus pouvoir être protégée en tant que renseignements confidentiels ou matière brevetable.

La façon la plus simple de protéger des droits de propriété intellectuelle, en particulier avant qu'une demande de brevet d'invention ne soit déposée, est de ne dévoiler que les renseignements nécessaires sur la base d'un accès sélectif. Un libre-échange de renseignements entre collègues s'effectue souvent au bénéfice de chacun, mais il arrive aussi que cet échange se solde par la perte de droits sur une propriété intellectuelle et même, parfois, que des collègues détournent carrément des connaissances à leur profit.

La valeur d'une technologie dans le commerce peut directement dépendre de la façon dont un inventeur ou une équipe de chercheurs sont capables d'éviter à cette technologie d'être divulguée sans discrimination et d'être utilisée par des tiers. Les collègues et les employés devraient recevoir une formation à ce sujet, et leur attention devrait être attirée sur ces questions. Des ententes de non-divulgation, ou accords de confidentialité, devraient être envisagés entre membres d'une équipe de recherche autant qu'à l'égard de tiers.

Les articles décrivant l'objet de la recherche dans un accord, le sujet des entretiens projetés pour des séminaires et d'autres domaines similaires devraient être étudiés au préalable avec des collègues connaissant la technologie en cause (peut-être un comité formé de dirigeants et de collaborateurs), puis avec un agent de brevets ou un conseiller juridique, afin d'éviter que la recherche soit divulguée prématurément. Des raisons légales autant que des raisons commerciales peuvent justifier de différer cette divulgation. Dans bien des cas, une divulgation peut avoir pour résultat qu'un propriétaire ne puisse plus obtenir la protection d'un brevet d'invention ou que l'on ne soit plus en mesure de protéger une information en tant que précieux savoir-faire qui pourrait faire l'objet d'une licence.

En plus d'être soumis à la règle de l'accès sélectif, tous les documents — comptes rendus de laboratoire, croquis, rapports, dossiers de recherche, logiciels — devraient être clairement désignés « confidentiels. » Dans ce but, on pourrait utiliser un timbre en caoutchouc indiquant, par exemple, « Confidentiel, propriété de Recherches XYZ, Ltée, toute reproduction ou utilisation interdite sans l'autorisation préalable de Recherches XYZ, Ltée ». Bien entendu, cette suggestion et toutes les suggestions pour protéger la propriété intellectuelle devraient être examinées avec un agent de brevets ou un conseiller juridique afin de les adapter à chaque cas particulier.

Lorsqu'il est nécessaire de dévoiler des renseignements confidentiels et qu'aucun contrat écrit ne lie les parties, le destinataire de ces renseignements doit être clairement prévenu de leur nature confidentielle, de préférence par écrit, avant ou au moment de les recevoir. Lorsque des renseignements sont divulgués, il faut s'assurer du suivi des documents confidentiels, garder trace des personnes qui en ont reçu un exemplaire et exiger que tous les exemplaires soient renvoyés.

L'expérience japonaise

Les différences qui séparent les systèmes juridiques du Canada et du Japon peuvent entraver les entreprises en collaboration entre les deux pays. Les domaines traités ici — publication anticipée des demandes de brevets, retards dans l'examen des brevets et « brevets dérivés » ou « prolifération des brevets » — ont déjà fait l'objet de nombreux commentaires et soulevé bien des préoccupations de la part des pays qui collaborent avec le Japon.

Depuis quelque temps, le Japon s'efforce de calmer les inquiétudes soulevées par son système des brevets. Par exemple, à la suite de ses négociations commerciales avec les États-Unis, ce pays a entrepris de réviser les structures de son administration ce qui a eu des répercussions négatives sur les relations commerciales. Il est encore trop tôt pour savoir si ces efforts aboutiront à une meilleure protection de la propriété intellectuelle étrangère au Japon.

Les législations canadienne et japonaise peuvent se ressembler sur papier, mais des différences frappantes les séparent dans la pratique. Au Japon, les chercheurs et les entrepreneurs canadiens ne bénéficient pas d'une protection équivalente à celle offerte par la même réglementation au Canada. Il est important que les chercheurs et les organismes canadiens ne se fient pas seulement à l'apparence du système des brevets japonais, mais qu'ils prennent aussi en considération les applications de ce système dans la réalité.

Toutes les personnes qui ont besoin de faire protéger des droits de propriété intellectuelle au Japon, depuis les chercheurs qui signent une entente de non-divulgence jusqu'aux participants à des négociations commerciales plus structurées qui mettent en jeu des risques importants de profits ou de pertes, devraient s'attacher les services d'un avocat dont la pratique est reconnue au Japon

et qui connaît à la fois le système japonais et celui des pays occidentaux.

D'un bout à l'autre, ce guide insiste sur le fait que le meilleur moyen de traiter des questions de propriété intellectuelle est de négocier des contrats dès le début d'une entreprise en collaboration. Des contrats écrits sont importants dans tout contexte international, mais ils le sont encore plus entre le Canada et le Japon compte tenu des divergences entre les lois des deux pays et, surtout, des différences dans la mise en application de ces lois.

Cette brève initiation au système juridique japonais met en exergue certains des aspects qui peuvent prêter à confusion et ouvrir la voie à des malentendus ou à des conflits s'ils ne sont pas pris en considération à l'aube de toute entreprise en collaboration. La solution est d'établir un bilan de sa propre situation avant de se lancer dans une entreprise en commun, autrement dit, de comprendre le fonctionnement du système japonais, puis de l'utiliser au mieux de ses intérêts.

BREVETS D'INVENTION

Bien que le système des brevets du Canada et celui du Japon tendent à se rapprocher, comme le démontre la décision du Canada d'adopter le système du « premier déposant » et de publier les demandes de brevets au plus tôt dix-huit mois après leur dépôt, les objectifs sous-jacents à chacun des systèmes sont fondamentalement différents.

L'objectif du système japonais est de révéler et de divulguer la technologie le plus efficacement possible, et de protéger les droits individuels de propriété intellectuelle.

Publication anticipée des demandes de brevets

Comme celle de nombreux pays, dont le Canada depuis l'entrée en vigueur des modifications apportées à la *Loi sur les brevets* en octobre 1989, la législation japonaise en matière de brevets exige la publication de toutes les demandes de brevets dix-huit mois après leur dépôt afin que les concurrents puissent prendre connaissance de leur contenu. Cependant, bien qu'une demande de brevet déposée au Canada soit elle aussi soumise à publication au plus tôt dix-huit mois après la date de son dépôt (ou toute date prioritaire dans un pays étranger en application de la Convention de Paris), jusqu'à maintenant ces renseignements ne sont disponibles qu'après du Bureau canadien des brevets.

« Le système des brevets japonais et celui des pays occidentaux sont marqués par de profondes différences. Le but des systèmes occidentaux est de protéger et de récompenser les entrepreneurs indépendants et les entreprises innovatrices tout en encourageant l'invention et le progrès des applications de la connaissance. Le système japonais vise le partage de la technologie, non sa protection. En fait, il sert un objectif national plus vaste : la diffusion rapide du savoir-faire technologique entre concurrents d'une manière qui prévient les litiges, encourage la collaboration à grande échelle ainsi que stimule l'industrie et l'économie japonaises.

Cette attitude est parfaitement cohérente avec l'ensemble du caractère de la culture japonaise qui met l'accent sur l'harmonie, la collaboration et la hiérarchie. »

Spero, D. M. *Harvard Business Review*, septembre-octobre 1990.

Au Japon, les renseignements contenus dans une demande de brevet sont publiés dans un périodique, ce qui permet à la fois de diffuser de l'information plus largement et de faciliter la tâche d'un concurrent qui veut utiliser ou améliorer une invention, ou déposer un brevet dérivé de cette invention. Les entreprises japonaises étudient soigneusement la publication des demandes de brevets, pour se tenir au courant de ce que font les autres entreprises et pour employer l'information disponible le plus tôt possible.

Retards dans l'examen des brevets

Dans le système canadien comme dans le système japonais, les demandes de brevets sont publiées au plus tôt dix-huit mois après leur dépôt.

Cependant, au Japon, les brevets sont rarement accordés dans les dix-huit mois qui suivent le dépôt de leur demande par manque d'examineurs. Avant qu'un brevet soit effectivement délivré au Japon, il peut être extrêmement difficile de faire respecter les droits théoriquement prévus par la loi et, en particulier, d'empêcher l'utilisation abusive d'une invention par des tiers. La durée de validité d'un brevet au Japon ne pouvant dépasser vingt ans à partir de la date de sa première demande, les retards apportés à la délivrance d'un brevet abrègent aussi la durée réelle de validité du brevet.

Les Japonais admettent qu'il s'agit là d'une lacune de leur système. Dans le cadre de la révision des structures de l'administration japonaise qui ont des répercussions négatives sur les relations commerciales, ils ont promis d'essayer d'augmenter leur nombre d'examineurs afin d'abrèger les délais de délivrance des brevets.

« Brevets dérivés » ou « prolifération des brevets »

En règle générale, les brevets japonais sont beaucoup plus étroitement délimités que les brevets canadiens. Au Japon, des brevets sont souvent accordés pour des modifications apportées à un autre brevet, ce qui n'est normalement pas autorisé au Canada et

dans l'ensemble des pays occidentaux. Cette pratique ouvre la voie aux « brevets dérivés » ou à la « prolifération des brevets ».

La publication anticipée des demandes de brevets révèle le contenu d'un brevet aux concurrents qui, souvent, peuvent lui apporter suffisamment de changements mineurs pour déposer toute une gamme de brevets pour des améliorations découlant du brevet de base. Une fois que ce dernier a été ainsi « dérivé » ou « proliféré », il est pratiquement impossible à quelqu'un qui souhaite l'utiliser d'en obtenir une licence d'exploitation sans obtenir aussi celle de tous les brevets qui en découlent.

A cet usage correspond une différence fondamentale sur la valeur attachée à un brevet. Dans l'esprit japonais, le nombre de brevets déposés peut avoir autant d'importance que la matière brevetée. Alors que les Occidentaux vont d'abord estimer la valeur d'un brevet par rapport à la somme de connaissances qu'il comporte, les Japonais attribuent une valeur symbolique bien supérieure au document lui-même. Ces derniers se sentiront mal à l'aise, par exemple, si on les aborde avec une idée pour laquelle on ne possède pas de brevet.

Dans l'optique japonaise, une matière qui ne jouit pas de la protection d'un brevet demeure ambiguë, puisque ni l'invention ni la protection à laquelle elle a droit n'a été clairement définie. Au Japon, la protection d'un brevet est beaucoup plus importante que, par exemple, celle d'une entente de non-divulgateur.

Si vous entreprenez des négociations à l'issue d'une entreprise en commun pour déterminer comment répartir les droits sur la propriété intellectuelle élaborée en groupe, vous risquez d'entendre vos partenaires japonais avancer que le fait de posséder un plus grand nombre de brevets leur confère plus de droits et qu'ils doivent en recevoir la juste compensation, soit dans la façon dont les marchés mondiaux seront partagés, soit en

redevances d'exploitation proportionnelles à ces droits.

Exemple — Une équipe de chercheurs canadiens et une équipe de chercheurs japonais se réunissent pour discuter des possibilités d'une entreprise en commun. Les chercheurs canadiens n'ont pas déposé de demande de brevet, mais ils disposent d'une information qu'ils mettent au point depuis dix ans. De son côté, l'équipe de chercheurs japonais se présente avec 125 demandes de brevets en cours. En dépit du fait que les trois-quarts de ces brevets ont trait à une information que les Canadiens et le système des brevets canadien considèrent de notoriété publique, donc non brevetable, les Canadiens se retrouvent en position d'infériorité simplement à cause des différences de valeur entre les parties.

Cependant, par le biais de négociations et de contrats, des usages communs les « brevets dérivés » ou la tendance prolifique des Japonais à déposer des demandes de brevets peuvent se retourner en faveur d'un chercheur étranger. Un chercheur canadien disposant de ressources limitées qui collabore avec un établissement japonais peut logiquement s'attendre à ce que cet établissement dépose un grand nombre de demandes de brevets au Japon comme à l'étranger sur le sujet de la collaboration — nombre bien plus élevé que celui qu'un chercheur canadien pourrait déposer par lui-même. Si le contrat relatif au projet spécifie que chaque partie doit révéler à l'autre partie toutes les demandes de brevets qu'elle dépose dans le domaine de la recherche, et si ce contrat est explicite quant aux questions de propriété de ces brevets ainsi que de leur exploitation dans le commerce, un chercheur canadien a toutes les chances de récolter au bout du compte les avantages que peuvent procurer de multiples demandes de brevets.

CONTRATS

En Amérique du Nord, il est généralement entendu que toutes les modalités d'un contrat sont stipulées dans son document écrit. Un contrat canadien type énumère toutes les éventualités possibles et les responsabilités de chaque partie dans le cas où ces éventualités se produiraient.

Par contre, le contrat que deux sociétés japonaises signeront sera généralement court et souple. Il n'engage les deux parties qu'à atteindre le succès et leur satisfaction réciproques, quelle que soit l'évolution des circonstances pendant sa validité.

Un contrat en lui-même est considéré plutôt comme un document symbolique. Les parties ont conclu un accord sur un sujet particulier, mais les modalités précises de cet accord pourront être définies plus tard et, si nécessaire, celles-ci pourront être modifiées compte tenu des circonstances. Cela peut se révéler à la fois un avantage et un handicap pour un Nord-Américain.

Dans l'esprit d'un Nord-Américain ou d'un Européen, un contrat est un contrat. La signature d'un contrat stipulant la livraison de 20 000 pièces à 2,95 \$ signifie que ces pièces doivent être livrées au prix indiqué dans le contrat, même si celui de l'acier quadruple entre la date de la signature du contrat et celle de la livraison des pièces. Le contrat doit être honoré sinon le signataire peut s'attendre à être traîné en justice pour rupture de contrat. Dans la législation occidentale, seules des circonstances exceptionnelles peuvent être invoquées pour rompre un contrat. Cependant même si les Canadiens n'envisageaient pas de demander à un partenaire de réviser un contrat dans des circonstances similaires au Canada, ils doivent garder à l'esprit qu'un partenaire japonais peut fort bien être prêt à prendre une telle révision en considération.

Si la même situation se produit au Japon, c'est-à-dire si le prix du produit brut nécessaire au fournisseur augmente, les deux parties décideront vraisemblablement d'un commun accord que le contrat n'est plus réciproquement bénéfique compte tenu de l'évolution des circonstances sur lesquelles il repose. Les parties s'efforceront de mettre au point de nouvelles modalités pour que les pertes éventuelles soient minimisées en étant réparties entre les parties plutôt qu'entièrement assumées par l'une d'elles. En d'autres termes, mieux vaut partager les pertes pour partager aussi les bénéfices.

Au Japon, il est très rare qu'un litige à propos d'un contrat aboutisse devant les tribunaux. La plupart du temps, les litiges sont résolus en se fondant sur la conviction générale que « Mieux vaut partager les pertes... ». Souvent, une intervention extérieure, par exemple celle d'une filiale, d'un fournisseur, d'une banque ou d'une autre société du même conglomérat, apportera une aide directe ou proposera une orientation pour résoudre le problème. Contrairement au contexte nord-américain, dans lequel l'issue juridique est naturelle, la culture japonaise considère une action en justice comme un échec personnel. Au Japon, un procès entre partenaires en affaires est perçu en premier lieu comme l'indication qu'une entreprise en collaboration a été établie sur de mauvaises bases, puis comme celle de la trop forte obstination de l'un des partenaires ou de son refus d'accepter des compromis.

Enfin, en négociant une entente de non-divulgence avec une entreprise japonaise, il est important de comprendre qu'il y a une différence entre la notion de confidentialité en Occident et au Japon. En général, la notion occidentale est beaucoup plus stricte que la notion japonaise. Les renseignements divulgués à une entreprise japonaise sous le sceau du secret peuvent être échangés avec des entreprises affiliées d'une façon beaucoup plus libérale que celle à laquelle un Occidental s'attend. Pour les Japonais, cet échange de renseignements avec une société

affiliée ne brise absolument pas une entente de non-divulgation. Une fois de plus, cela met en exergue le fait que les Occidentaux qui travaillent au Japon doivent s'attacher les services de spécialistes connaissant bien la culture de ce pays et le comportement des Japonais en affaires.

Les exemples suivants illustrent certains des risques encourus par la propriété intellectuelle dans les entreprises canado-japonaises et quelques-unes des façons de protéger cette propriété. Ces exemples décrivent des situations réelles, mais les personnes et les circonstances sont fictives.

EXEMPLES

I *Copropriété de brevets*

M. Tremblay, chercheur canadien, conclut un accord de recherche en collaboration sur les anticorps monoclonaux avec le chercheur japonais M. Sato. Par écrit, ces chercheurs s'entendent sur le fait qu'ils se tiendront mutuellement au courant de toutes les demandes de brevets que chacun d'eux déposera en ce domaine pendant toute la durée de leur collaboration, puis pendant un nombre d'années déterminé après l'expiration de leur accord. De plus, ils s'accordent sur le fait que tous les brevets que l'un ou l'autre déposera pendant la validité du contrat leur appartiendront en copropriété et que ces brevets ne pourront être exploités dans le commerce qu'avec leur double consentement.

Pendant la durée de leur collaboration, M. Sato dépose un grand nombre de demandes de brevets au Japon et ailleurs dans le monde. M. Tremblay adopte une attitude typiquement nord-américaine et il ne dépose des demandes de brevets qu'au Canada et aux États-Unis. Compte tenu de la longueur des procédures d'approbation réglementaires dans ces deux pays, le produit breveté a

peu de chances d'être lancé sur le marché pendant la durée de validité des brevets canadiens et américains.

MM. Sato et Tremblay doivent s'accorder sur les modalités de toutes les licences obtenues puisqu'ils sont copropriétaires des brevets japonais, nord-américains, européens et autres. Finalement, en dépit du temps nécessaire pour accorder une licence en Amérique du Nord, M. Tremblay se retrouve en bonne position pour recueillir le fruit de sa collaboration avec M. Sato, une position bien meilleure que s'il n'avait compté que sur les brevets qu'il possède au Canada et aux États-Unis.

Conclusion

Comme les Japonais ont tendance à déposer de nombreuses demandes de brevets, il est important de veiller à ce qu'un partenaire japonais soit tenu par les modalités d'un contrat de révéler ces demandes. Un accord écrit doit traiter de la propriété ou de la copropriété des brevets et définir clairement la notion de copropriété selon les modalités du contrat.

II *Ententes de non-divulgation*

MM. Tremblay et Sato étudient des possibilités de recherche dans le domaine des anticorps monoclonaux. M. Tremblay décrit à M. Sato les trois secteurs dans lesquels ses recherches ont été infructueuses, et ces chercheurs envisagent la possibilité de collaborer dans un quatrième secteur.

Les travaux de recherche de M. Sato sont financés par une entreprise privée. Avec les chercheurs de cette dernière, M. Sato examine ses travaux et les possibilités qu'ils ouvrent sur de futurs projets, y compris celui de sa collaboration envisagée avec M. Tremblay. A partir de ces renseignements, son entreprise est capable de réorienter ses propres travaux de recherche dans le sens suggéré par

M. Tremblay, de diminuer le montant qu'elle consacre à la recherche et, vraisemblablement, d'atteindre les objectifs de sa recherche (et ceux de M. Tremblay !) beaucoup plus rapidement.

MM. Tremblay et Sato n'étant pas liés par une entente écrite sur la confidentialité des travaux de M. Tremblay, il sera sans doute impossible d'empêcher l'entreprise privée qui finance les travaux de M. Sato d'utiliser l'information de M. Tremblay. De plus, M. Sato n'a jamais considéré que ses entretiens avec M. Tremblay devaient demeurer confidentiels puisque ce dernier ne lui a pas demandé de prendre un engagement écrit de non-divulgaration avec une entente ou un accord de confidentialité sur le secret et la propriété de l'information échangée.

Conclusion

Pour éviter les malentendus sur la façon de traiter les renseignements confidentiels, il est indispensable de signer une entente de non-divulgaration avant de dévoiler toute information confidentielle en sa possession.

III Copropriété de brevet — législations contradictoires

M. Tremblay, chercheur dans une université canadienne, signe un accord de recherche avec la Société Sato. Cet accord prévoit que tous les brevets dont la demande est déposée pendant sa validité appartiendront en copropriété à la Société Sato et à M. Tremblay. A la dernière page, un article stipule que cet accord est régi par la législation japonaise, ce qui paraît à M. Tremblay une simple disposition ajoutée systématiquement à un contrat; il ne lui vient pas à l'idée de revoir l'ensemble de l'accord en fonction de cette disposition.

Sous le régime de la loi japonaise, le copropriétaire d'un brevet ne peut accorder de licence, ou céder sa part dans un brevet sans le consentement de

l'autre copropriétaire. Autrement dit, lorsque deux parties se partagent la propriété d'un brevet, chaque partie peut l'exploiter comme si elle en était le seul propriétaire, mais elle ne peut l'aliéner au profit d'un tiers ni accorder de licences sur ce brevet sans le consentement de l'autre partie.

Alors que la Société Sato est à même d'exploiter la matière du brevet dans le commerce, en tant que chercheur dans une université, M. Tremblay ne peut facilement en faire autant. Et, comme les modalités de l'accord ne lui permettent pas de céder ses droits ou d'accorder des licences d'exploitation à un tiers ou à une entreprise, il sera difficile à M. Tremblay de profiter des avantages de l'exploitation de l'invention dans le commerce.

De plus, la législation japonaise sur la propriété intellectuelle prévoit des dispositions spéciales lorsque des inventions sont créées par des laboratoires nationaux japonais ou des universités publiques, ou encore lorsque des organismes publics y ont contribué financièrement. Ces dispositions ont des incidences marquées sur la copropriété de brevets.

Lorsque des fonds de l'État sont engagés, comme dans les trois cas précédents, et que la propriété d'une invention est partagée, la législation japonaise prévoit que tous les propriétaires ont le droit de consentir à ce que les autres propriétaires exploitent l'invention et que les propriétaires japonais reçoivent une compensation conformément à la Loi. Les parties ne peuvent se soustraire à ce consentement et à ce versement par une entente; le montant de la compensation ne peut pas être fixé au début, car l'un des facteurs servant à déterminer cette somme varie selon le niveau de commercialisation, niveau qui est déterminé une fois l'invention exploitée.

Conclusion

La copropriété d'un brevet correspond à une réalité différente d'un pays à l'autre, et les droits d'un copropriétaire au Canada ne sont pas les mêmes que ceux d'un copropriétaire au Japon. Les parties à un accord de ce genre doivent clairement définir les droits dont elles pourront jouir sur les brevets qui leur appartiendront en copropriété plutôt que de compter sur la législation du pays où ces brevets ont été déposés pour les protéger. Elles doivent faire en sorte d'éviter de se retrouver soumises aux lois d'un pays par les modalités d'un contrat sans comprendre exactement la nature des droits attachés à la copropriété par la législation de ce pays.

IV L'usage international en matière de propriété intellectuelle

MM. Tremblay et Sato ayant étudié la possibilité de collaborer dans un domaine particulier, M. Sato est extrêmement intéressé par les résultats de la recherche de M. Tremblay en ce domaine. Conscient de l'intérêt de M. Sato, M. Tremblay décide de conclure une entente de non-divulgence avec lui pour protéger les résultats déjà acquis de sa recherche au cours du libre-échange de renseignements qui s'impose pour décider s'ils collaboreront ou non.

Bien que cela soit inhabituel, M. Tremblay demande à M. Sato de lui verser un certain montant pour prendre part à une entente de non-divulgence. Trouvant que la proposition de M. Tremblay est injustifiée et éprouvant des réticences à se lier à longue échéance avec quelqu'un qui lui paraît déraisonnable, M. Sato ne donne pas suite au projet.

Conclusion

Une meilleure connaissance des usages internationaux en matière de droits sur la propriété intellectuelle et d'ententes de non-divulgence aurait évité à M. Tremblay de faire preuve d'exigences déraisonnables et de compromettre ainsi la possibilité d'établir des relations professionnelles fructueuses.

V Répartition et perte des avantages, exploitation des inventions dans le commerce

MM. Tremblay et Sato concluent un accord de recherche en commun sur les anticorps monoclonaux. Les modalités de cet accord stipulent que M. Sato a le droit d'utiliser les brevets qui appartiennent à M. Tremblay, mais elles ne prévoient pas un droit réciproque pour ce dernier.

Pendant la durée de la collaboration, M. Sato dépose un certain nombre de demandes de brevets. À l'issue de leurs travaux de recherche en commun, M. Sato renonce aux bénéfices de l'accord de recherche au profit d'une entreprise japonaise qui exploitera les résultats de cette recherche dans le commerce et il accorde en même temps à cette entreprise la licence d'exploitation de l'un des brevets appartenant à M. Tremblay. Comme les dispositions de l'accord ne prévoient pas que M. Tremblay pourra utiliser les brevets que M. Sato peut déposer dans le domaine de leur recherche commune, M. Tremblay n'a pas la possibilité de partager les bénéfices de l'exploitation de ces brevets dans le commerce.

Si M. Tremblay s'était assuré que les droits garantis par contrat n'étaient pas aliénables, et s'il avait exigé de M. Sato le droit réciproque d'accorder des licences sur ses brevets, il aurait pu éviter de perdre les avantages financiers de leur recherche en collaboration.

Conclusion

Lors de la préparation d'un accord, il est important de prévoir comment les inventions qui résulteront éventuellement des travaux effectués en collaboration seront exploitées dans le commerce. Dans bien des cas, les chercheurs japonais bénéficient de relations plus étroites et plus efficaces avec des entreprises commerciales que leurs homologues canadiens. Ce facteur doit être considéré dans l'élaboration des contrats.

Conclure des accords : aide-mémoire

Les suggestions qui suivent ne prétendent en aucun cas remplacer l'avis d'un conseiller juridique. Cet aide-mémoire n'est destiné qu'à servir de référence pour préparer une consultation avec un conseiller juridique, mais il devrait permettre de limiter considérablement le temps nécessaire à cette consultation. Il est recommandé de consulter un conseiller juridique aussitôt que possible avant de commencer à négocier les modalités d'un contrat ou d'élaborer tout autre document.

La préparation d'un accord pour protéger la propriété intellectuelle peut souvent être abordée en deux temps. Dans un premier temps, la mise au point d'une **entente de non-divulgence** permettra aux deux parties d'échanger les renseignements nécessaires sans crainte de perdre leurs droits afin de pouvoir établir si le projet envisagé est réalisable.

Si les deux parties décident de poursuivre leurs négociations, un **accord relatif à un projet** pourra être élaboré dans un second temps pour régir la mise en œuvre, la préparation et l'issue du projet. Une nouvelle entente de non-divulgence, qui remplacera l'entente précédente, pourra aussi se révéler nécessaire et être incluse dans l'accord relatif au projet pour plus de facilité.

Avant d'entreprendre la rédaction de l'un ou de l'autre de ces documents, il est important de définir la matière qui sera une **propriété intellectuelle** dans un contrat.

Cet aide-mémoire souligne quelques-unes des principales questions que les contrats de ce genre doivent aborder. La liste de ces questions n'est en aucun cas exhaustive, et il faut envisager de lui ajouter des modalités sur les mesures de sécurité à prendre pour protéger la confidentialité, la rétrocession des documents à l'expiration du contrat, les améliorations et les recours possibles en cas de rupture de l'entente de non-divulgence.

ENTENTES DE NON-DIVULGATION

Objectif

Protéger les droits de propriété intellectuelle au cours des étapes préliminaires d'un projet de recherche, alors qu'il est nécessaire d'échanger des renseignements pour déterminer si un projet commun est réalisable.

Articles-typiques d'une entente de non-divulgence

- 1) Énoncé des raisons pour lesquelles les renseignements sont échangés;
- 2) Description des documents et de l'information à traiter de façon confidentielle, y compris toute information future;
- 3) Modalités et durée de l'obligation de non-divulgence;
- 4) Exceptions à l'obligation de non-divulgence;
- 5) Confirmation du fait que l'entente ne confère pas le droit d'utiliser la propriété intellectuelle en dehors des raisons pour lesquelles cette entente est établie;
- 6) Les normes de confidentialité exigées, par exemple :
 - « Personne raisonnable » — Vous ferez tout votre possible pour protéger la confidentialité; tout ce que vous faites pour protéger l'information qui vous appartient, vous le faites aussi pour protéger les renseignements que vous recevez;
 - « Norme établie » — la norme établie par le destinataire pour la protection de ses renseignements confidentiels;
 - Les mesures de sécurité précises qui doivent être prises pour protéger la confidentialité;

- 7) La restitution des documents à l'expiration de l'entente;
- 8) Les recours en cas de rupture de l'entente de non-divulgateion.

CONTRATS ET ACCORDS RELATIFS À UN PROJET : GÉNÉRALITÉS

Exposé des objectifs

- 1) Le projet est-il destiné à atteindre un but précis ?
- 2) Quel genre de relations les deux parties prévoient-elles, par exemple, s'agira-t-il d'un projet de recherche en commun ou d'un échange ?
- 3) Quel sera l'apport de chaque partie au projet et comment cet apport sera-t-il assuré ?
- 4) Le projet reposera-t-il sur différentes équipes dont les chercheurs ne sont pas nominativement désignés ou sur une ou plusieurs personnes déterminées ?

Durée

- 1) A quelle date le contrat débutera-t-il ?
- 2) Quand le contrat expirera-t-il ?
- 3) Le contrat sera-t-il établi pour une durée déterminée ? Cette durée sera-t-elle dépendante du fait qu'un ou des résultats précis seront ou ne seront pas atteints ?

Renouvellement

- 1) Le contrat prévoira-t-il explicitement qu'il peut être renouvelé ?
- 2) Son renouvellement sera-t-il inconditionnel, automatique, optionnel ou soumis aux résultats atteints ?
- 3) Un avis préalable sera-t-il nécessaire pour que le renouvellement du contrat prenne effet ?

- 4) Quelle sera la durée de chaque période de renouvellement ?

Résiliation

- 1) A quelles conditions chaque partie pourra-t-elle résilier le contrat avant la date prévue d'expiration, par exemple en cas de non-respect des modalités du contrat, de faillite de l'une des parties ou d'autres circonstances précisées ?
- 2) Combien de temps à l'avance le préavis de résiliation du contrat devra-t-il être adressé ?
- 3) Quelles seront les conséquences techniques et financières de la résiliation du contrat ?

Forme légale

- 1) Le contrat s'insérera-t-il dans le champ d'application d'un cadre de travail juridique connu comme un accord de coopération ou d'entreprise en commun ?
- 2) Une personne morale sera-t-elle constituée séparément de l'ensemble représenté par ses membres ? Si oui, il faudra aussi prendre en considération les questions suivantes :
 - Comment la gestion et l'administration de la personne morale seront-elles assurées ?
 - Quel sera le processus décisionnel de la personne morale ? Les décisions seront-elles prises par assentiment ou en commun ? L'une des parties aura-t-elle un droit de veto ?
 - Comment la personne morale sera-t-elle financée ?

- Comment les licences d'exploitation sur la propriété intellectuelle seront-elles accordées à la personne morale et par elle ?
 - Quel contrôle sera effectué sur les membres de la personne morale, en particulier sur leurs relations avec d'autres parties et les possibilités de conflits d'intérêt ?
- 3) Si les parties décident de ne pas constituer une personne morale séparée, les questions suivantes devront quand même être abordées :
- Comment les responsabilités de gestion et d'administration seront-elles réparties ou centralisées ?
 - Quel sera le processus décisionnel ?

Financement

- 1) Le contrat sera-t-il financé par des subventions extérieures ou uniquement par les parties ?
- 2) Si le contrat est financé par des subventions, qu'arrivera-t-il si celles-ci, même les plus infimes, sont coupées ou si les fonds s'épuisent ?
- 3) La période prévue de financement coïncidera-t-elle avec la durée du contrat ?
- 4) Quelles seront les répercussions du plan de financement au point de vue de l'imposition ?

Résolution des conflits

- 1) Comment les litiges seront-ils résolus ?
- 2) Si c'est par arbitrage, où et comment cet arbitrage aura-t-il lieu ?
- 3) De quelles juridictions l'arbitrage relèvera-t-il ? Quelle compétence un tribunal aura-t-il à l'égard du contrat ?

- 4) A la législation de quel pays le contrat sera-t-il assujéti ?

Affirmations et cautions

- 1) Quels exposés des faits seront suffisamment importants pour constituer une affirmation et représenter une caution entre les parties ?
- 2) Quels seront les recours si l'on découvre que l'affirmation de ces faits ou la caution qu'ils représentent sont fausses ?

Dispositions diverses

- 1) D'autres participants pourront-ils se joindre au contrat ? Si oui, selon quels termes et à quelles conditions ?
- 2) Quels seront les droits et les obligations précis de chaque partie au contrat qui, s'ils ne sont pas respectés, autoriseront ou imposeront la résiliation du contrat ?
- 3) Les relations établies entre les parties seront-elles exclusives ou chaque partie aura-t-elle la liberté de conclure des accords identiques ou équivalents avec un tiers ?
- 4) Chaque partie aura-t-elle la responsabilité de veiller à respecter la législation de son pays et des autres pays concernés ?
- 5) Les parties auront-elles vérifié que le contrat ne contrevient pas aux lois nationales et internationales contre les trusts et à celles sur la concurrence partout où ces lois peuvent s'appliquer ?
- 6) Chaque partie s'est-elle assurée que le contrat ne transgressera pas les lois de la juridiction dont il relève ? Il arrive souvent qu'un contrat prévoit que, dans le cas où certaines de ses dispositions iraient à l'encontre de ces lois, ces dispositions peuvent être annulées sans nuire à la validité du reste du contrat.

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS UN CONTRAT

Les accords bilatéraux emploient souvent la définition donnée par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Ils stipulent, par exemple, « dans le présent accord, "propriété intellectuelle" s'entend au sens qui en est donné par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ».

Inventaire de l'apport de chaque partie

Avant de signer un contrat, les parties devraient préparer l'inventaire de leur apport respectif au projet et se mettre d'accord à ce sujet.

Définition des modalités d'un contrat

Chacune des principales modalités d'un contrat devrait être clairement définie et, en particulier, les suivantes :

- 1) Le domaine ou le champ d'utilisation de la technologie en question ou de la technologie à sa base;
 - 2) Le chef de projet, s'il y a lieu;
 - 3) Le ou les projets à entreprendre;
 - 4) Les parties au contrat, particulièrement les parties par affiliation;
 - 5) Les renseignements « confidentiels »;
 - 6) Les améliorations apportées à la technologie concernée;
 - 7) Les droits sur la propriété intellectuelle découlant du contrat, tels les brevets, les droits d'auteur, le savoir-faire et les secrets industriels;
 - 8) La durée du contrat.
- Droits de propriété issus de la collaboration***
- 1) En ce qui a trait aux résultats de la recherche effectuée en collaboration, le contrat établira-t-il une différence entre :
 - Les résultats de la recherche obtenus après l'expiration du contrat ?
 - Les inventions qui découlent strictement du domaine défini dans le contrat et celles qui débordent les limites de ce domaine ?
 - 2) Qui décidera de faire protéger ou non les résultats de la recherche ? Qui devra assumer les frais de dépôt de demande de protection des inventions et de suivi de cette protection ?
 - 3) Les parties auront-elles l'obligation de se tenir mutuellement informées du détail des inventions et des demandes de brevets déposées ? Si oui, de quelle façon et dans quels délais ?
 - 4) Quel sera le statut du savoir-faire mis au point dans le cadre du contrat, par exemple, ce savoir-faire sera-t-il considéré comme un secret industriel ou une information confidentielle ?
 - 5) Quelles seront les dispositions à l'égard de la possession de la propriété intellectuelle ?
 - L'une des parties en aura-t-elle la propriété exclusive et, dans ce cas, l'autre partie sera-t-elle autorisée à demander que des droits sur cette propriété lui soient accordés ?
 - La partie qui crée la propriété intellectuelle aura-t-elle l'exclusivité de la possession sauf lorsque cette propriété a été créée en commun, auquel cas elle sera possédée en copropriété ?

- En cas de copropriété, ou de possibilité de copropriété, quels droits et quelles obligations en découleront ? Par exemple, les copropriétaires devront-ils s'accorder sur toutes les questions soulevées par l'aliénation de la propriété intellectuelle ou les procédures légales à l'égard de cette propriété, ou le consentement d'une seule des parties sera-t-il suffisant dans tous les cas ou seulement dans certains des cas ? Quelles restrictions seront imposées à chacun des copropriétaires pour le transfert de ses droits sur la propriété intellectuelle ?
- Quels droits chaque partie possédera-t-elle en propre ?
- Chaque partie sera-t-elle libre de conclure des accords similaires avec d'autres parties ?
- A qui reviendront les droits sur les améliorations apportées à la propriété intellectuelle ?
- Seront-ils inclus dans la licence que les parties s'accorderont réciproquement ?
- Qui sera autorisé à céder des droits ou à accorder une licence d'exploitation sur la propriété intellectuelle ou les inventions brevetées ?
- Quelles restrictions seront imposées au droit d'accorder une licence sur la propriété intellectuelle et sur les modalités selon lesquelles une licence peut être accordée ?
- Comment les droits et les redevances provenant de la licence seront-ils répartis ?
- Qui aura la responsabilité de percevoir les droits et les redevances sur les licences accordées ?
- Qui aura l'autorisation ou l'obligation de faire respecter les modalités d'accord ou de cession de licence ?

Licences

1) Au chapitre de la propriété intellectuelle appartenant à chaque partie au contrat :

- Les parties s'accorderont-elles réciproquement une licence sur la propriété intellectuelle utile ou nécessaire ?
- Cette licence sera-t-elle limitée à un certain champ d'utilisation, par exemple la recherche seulement ?
- Les parties auront-elles le droit d'accorder des sous-licences ou de céder certains des droits de licence à un tiers ?

2) Les éléments tels que les perfectionnements, les améliorations et les nouveaux développements de la propriété intellectuelle pendant la durée du contrat :

Dispositions diverses

1) Le titulaire de licence (licencié) devra-t-il indiquer la propriété des droits, du titre et des intérêts de l'auteur (concedant) sur la propriété intellectuelle ?

2) S'il y a exploitation dans le commerce, quelles seront les dispositions relatives aux redevances en ce qui touche :

- Les avances de fonds;
- Les cautionnements;
- Le pourcentage de redevance (tantième) ou le montant de redevance fixe par article;
- Le mode et les échéances de paiement des avances, des cautionnements et des redevances;
- Les méthodes et les documents comptables.

Renseignements généraux

JAPON

La Japan External Trade Organization (JETRO) est un excellent point de départ pour les entreprises canadiennes qui souhaitent traiter des affaires avec ce pays. JETRO a pour vocation d'encourager le commerce bilatéral, les échanges de techniques et de personnel, les entreprises en commun, les accords de licence et les investissements entre le Japon et les autres pays. Organisme d'État pour le commerce extérieur relevant du ministère japonais du Commerce international et de l'Industrie, JETRO s'efforce d'aider les entreprises étrangères à découvrir et à exploiter les possibilités offertes par le marché japonais.

Renseignements

JETRO
Bureau 700
151, rue Bloor ouest
TORONTO (Ont.)
M5S 1T7
Téléphone : (416) 962-5050
Télécopieur : (416) 962-1124

Bureau japonais des brevets
Attention: Directeur, Division des affaires internationales
1-1, 2-Chome, Kasumigascki
Chiyoda-ku
Tokyo 100, JAPON
Téléphone : (81) (3) 3581-1101
Télécopieur : (81) (3) 3581-0762

Les entreprises canadiennes qui font affaire au Japon peuvent se renseigner ou obtenir de l'aide auprès de l'Ambassade du Canada, des bureaux des gouvernements provinciaux ou des chambres de commerce installés dans ce pays.

Renseignements

Ambassade du Canada
7-3-38 Akasaka
Minato-ku
Tokyo 107, JAPON
Téléphone : (81) (3) 3408-2101
Télécopieur : (81) (3) 3470-7280

Gouvernement de la Colombie-Britannique
Place Canada 3F
7-3-37 Akasaka
Minato-ku
Tokyo 107, JAPON
Téléphone : (81) (3) 3408-6171
Télécopieur : (81) (3) 3436-6340

Gouvernement de l'Alberta
Place Canada 3F
7-3-37 Akasaka
Minato-ku
Tokyo 107, JAPON
Téléphone : (81) (3) 3475-1171/3
Télécopieur : (81) (3) 3470-3939

Gouvernement du Québec
Kojimachi Hiraoka Bldg. 5F
1-3 Kojimachi
Chiyoda-ku
Tokyo 102, JAPON
Téléphone : (81) (3) 3239-5137
Télécopieur : (81) (3) 3239-5140

The Canadian Chamber of Commerce in Japan
P.O. 79, Akasaka Post Office
Minato-ku
Tokyo 107, JAPON
Téléphone : (81) (3) 3408-4311
Télécopieur : (81) (3) 3408-4190

**The American Chamber of Commerce
in Japan**

No. Fukide Bldg. 7F
4-1-21 Toranomon
Minato-ku
Tokyo 107, JAPON
Téléphone : (81) (3) 3433-5381
Télécopieur : (81) (3) 3436-1446

Les avocats au Japon

Un fondé de pouvoir, un avocat ou un autre expert en brevets connaissant bien la législation japonaise et ses règlements peuvent considérablement aider un chercheur canadien qui travaille au Japon. Un certain nombre de cabinets d'avocats japonais emploient aussi des spécialistes étrangers de la législation internationale qui régit les accords de licence et d'entreprise en participation. Pour de plus amples renseignements, s'adresser à :

Association japonaise des fondés
de pouvoir en brevets
Attention : Président
4-2, 3-Chome, Kasumigaseki
Chiyoda-ku
Tokyo 100, JAPON
Téléphone : (81) (3) 3581-1212
Télécopieur : (81) (3) 3581-9189

Au Japon, deux catégories d'avocats pratiquent le droit : les avocats autorisés à pratiquer au Japon et agréés auprès des tribunaux japonais et les *gaikokuho-jimubengoshi-jimusho* ou conseillers juridiques étrangers résidant au Japon. Ces derniers représentent un phénomène relativement récent. Bien qu'ils ne soient pas agréés auprès des tribunaux japonais ou autorisés à être fondés de pouvoir au Japon, ces conseillers ont le droit de représenter les ressortissants étrangers pour les questions de licence et d'entreprise en participation au Japon. Leur connaissance de la pratique japonaise et leur formation occidentale peut se révéler extrêmement utile pour les Occidentaux qui travaillent au Japon.

Pour trouver le nom des avocats étrangers au Japon, ou des cabinets d'avocats japonais qui emploient des résidents d'origine étrangère, consulter le *Martindale-Hubbell Law Directory*, volume VI, « avocats internationaux », et le *Martindale-Hubbell Prestigious Lawyers*. Ce dernier ouvrage contient en un seul volume la liste par pays des avocats américains et étrangers ainsi que la liste des principaux cabinets en exercice dans chaque pays avec leur domaine de spécialisation, le nom de leurs clients de même que le nom et la qualification de leurs cabinets associés. Ces répertoires se trouvent dans la plupart des bureaux des associations juridiques et des facultés de droit.

LOIS

Plusieurs lois canadiennes régissent la propriété intellectuelle : la *Loi sur les brevets*, la *Loi sur le droit d'auteur*, la *Loi sur les marques de commerce*, la *Loi sur les dessins industriels*, la *Loi sur les topographies de circuits intégrés* et la *Loi sur la protection des obtentions végétales*. Le texte de ces lois est disponible dans toutes les librairies qui vendent les publications du gouvernement fédéral ou en s'adressant à :

Groupe Communication Canada —
Édition
Services gouvernementaux Canada
45, boulevard Sacré-Cœur
HULL (QC)
K1A 0S9
Téléphone : (819) 956-4800
Télécopieur : (819) 994-1498

Les ouvrages suivants, de Harold G. Fox offrent une bonne documentation de base sur la protection de la propriété intellectuelle au Canada : *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 2^e édition, Carswell Thomson Professional Building, Toronto, 1967; *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e édition, Carswell, Toronto, 1972; et *Fox's Patent Cases*, Carswell, Toronto, 1940-1971.

BREVETS D'INVENTION

Le bureau canadien des brevets relève d'Industrie Canada. *Le guide des brevets* donne des renseignements d'ordre général sur les brevets, y compris sur la façon de préparer une demande. Les derniers renseignements sur la *Loi sur les brevets* du Canada et le *Traité de coopération en matière de brevets* sont disponibles en s'adressant à :

Renseignements généraux
Office de la propriété intellectuelle
du Canada
Industrie Canada
Place du Portage, Phase I
50, rue Victoria
HULL (QC)
K1A 0C9
Téléphone : (819) 997-1936
Télécopieur : (819) 953-7620

Le Guide du déposant PCT contient des renseignements détaillés sur le *Traité de coopération en matière de brevets (PCT)*. Ce guide est publié en français, en anglais, en japonais et en de nombreuses autres langues. Pour en obtenir un exemplaire, s'adresser à :

Administration centrale
Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle
34, chemin des Colombettes
1211 Genève 20, SUISSE

Conseils juridiques

La valeur d'un brevet dépend dans une large mesure de la compétence avec laquelle les documents pour en déposer la demande ont été préparés. Il est donc vivement conseillé d'avoir recours aux services d'un agent de brevets agréé pour rédiger cette demande. On peut écrire à l'adresse déjà indiquée, pour demander la liste à jour des *Agents et firmes d'agents de brevets inscrits au registre dans la pratique privée*. Le *Canada Legal Directory-Répertoire juridique du Canada* et la *Canadian Law List* publiés par Canada Law Book Ltd. contiennent aussi une liste d'avocats spécialisés en brevets et en marques de commerce.

Le Programme d'exploitation des renseignements contenus dans les brevets

Il semble que 10 p. 100 des efforts de R-D au Canada n'aboutissent qu'à la reproduction d'une technologie déjà brevetée et, dans 70 p. 100 des cas, la nouvelle technologie brevetée ne sera décrite dans une publication commerciale que cinq ans au minimum après que le brevet a été accordé. Administré par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, le Programme d'exploitation des renseignements contenus dans les brevets a été mis en place pour que le public puisse plus facilement avoir accès à l'information technologique dans le cadre du système des brevets.

Les fabricants canadiens de petite ou de moyenne envergure en particulier peuvent bénéficier de ce programme. En effet, l'Office remet sur demande une sélection des brevets correspondant le mieux à un domaine technologique déterminé. Cette demande doit être effectuée par l'intermédiaire des organismes spécialisés dans la petite entreprise, organismes dont la liste est disponible auprès de l'Office à l'adresse déjà mentionnée et des Bureaux régionaux (voir pages 33 et 34).

Outils de recherche sur les brevets dans les bibliothèques publiques

La Gazette du Bureau des brevets, une publication hebdomadaire, est disponible dans les bibliothèques municipales de la plupart des villes du Canada et donne des renseignements sur les brevets déjà déposés. Certaines bibliothèques publiques disposent du catalogue des brevets par sujet et de la liste des brevets par classe sur microfilm. Pour effectuer des recherches préliminaires sur les brevets, utiliser à la fois les renseignements contenus dans *La Gazette du Bureau des brevets* et la liste des brevets par classe. Le nom et l'adresse de ces bibliothèques sont disponibles auprès des Renseignements généraux, Office de la propriété intellectuelle du Canada, indiqué sur cette page.

Centre d'information technique de Micromedia Limited

Ce centre est l'agent officiel du bureau canadien des brevets pour la vente des exemplaires sur papier ou sur microfilm des brevets déposés ou accordés au Canada. Le duplicata de tous les brevets canadiens et des demandes de brevets avec la date prioritaire de leur dépôt depuis le 1^{er} octobre 1988 y sont aussi disponibles. **Le Centre propose aussi un service payant de recherches sur les brevets de base, fournit les duplicatas des brevets américains ou de la plupart des pays étrangers et effectue des recherches sur la propriété intellectuelle.** Pour recevoir le catalogue de ses services, s'adresser à :

Centre d'information technique
Micromedia Limited
Bureau 305
240, rue Catherine
OTTAWA (Ont.)
K2P 2G8
Téléphone : 1-800-567-1914
Télécopieur : (613) 237-4251

DESSINS INDUSTRIELS

Le Bureau canadien du droit d'auteur et des dessins industriels fait partie d'Industrie Canada et est chargé de toutes les questions de droit de propriété intellectuelle, en particulier des brevets, du droit d'auteur, des marques de commerce et des dessins industriels. Les installations de recherches du Bureau sont ouvertes au grand public. Les duplicatas des dessins industriels déjà enregistrés sont vendus à l'unité.

Bureau du droit d'auteur
et des dessins industriels
Office de la propriété intellectuelle
du Canada
Industrie Canada
Place du Portage, Phase I
50, rue Victoria
HULL (QC)
K1A 0C9
Téléphone : (819) 997-1725
Télécopieur : (819) 953-6977

Des renseignements d'ordre général sur les dessins industriels sont disponibles dans tous les bureaux d'Industrie Canada et, en particulier, deux fascicules, *Les dessins industriels : une introduction*, qui fait le résumé des procédures légales d'enregistrement et donne l'adresse de tous les bureaux régionaux de ce ministère au Canada et *Le dessin industriel : questions et réponses*, qui comprend un exemple du formulaire à remplir pour l'enregistrement d'un dessin.

MARQUES DE COMMERCE

Pour obtenir des renseignements d'ordre général sur les marques de commerce ou pour déposer une demande d'enregistrement de marque de commerce, s'adresser à :

Registraire des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle
du Canada
Industrie Canada
Place du Portage, Phase I
50, rue Victoria
HULL (QC)
K1A 0C9
Téléphone : (819) 997-1420
Télécopieur : (819) 953-7620

Pour obtenir des renseignements sur la façon de déposer une demande d'enregistrement, s'adresser au Registraire des marques de commerce, en personne ou par la poste. L'adresse des bureaux étrangers des marques de commerce peut être obtenue de la délégation canadienne de chaque pays concerné ou du Registraire des marques de commerce.

DROITS D'AUTEUR

Le fascicule *Le droit d'auteur : questions et réponses*, préparé par l'ancien ministère de la Consommation et des Affaires commerciales, maintenant Industrie Canada, renseigne les lecteurs sur le droit d'auteur et comprend un exemple du formulaire de demande pour faire enregistrer ces droits. Pour de plus amples renseignements, s'adresser à :

Bureau canadien du droit d'auteur
et des dessins industriels
Office de la propriété intellectuelle
du Canada
Industrie Canada
Place du Portage, Phase I
50, rue Victoria
HULL (QC)
K1A 0C9
Téléphone : (819) 997-1725
Télécopieur : (819) 953-6977

INDUSTRIE CANADA

Administration centrale

Industrie Canada
Tour est, 1^{er} étage
Édifice C. D. Howe
235, rue Queen
OTTAWA (Ont.)
K1A 0H5
Téléphone : (613) 952-4782
Télécopieur : (613) 957-7942

Bureau régionaux

Terre-Neuve

Industrie Canada
Bureau 504
Atlantic Place
215, rue Water
C.P. 8950
ST. JOHN'S (T.-N.)
A1B 3R9
Téléphone : (709) 772-4782
Télécopieur : (709) 772-5093

Île-du-Prince-Édouard

Industrie Canada
Bureau 400
National Bank Tower
Confederation Court Mall
134, rue Kent
C.P. 1115
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.)
CIA 7M8
Téléphone : (902) 566-7400
Télécopieur : (902) 566-7450

Nouvelle-Écosse

Industrie Canada
5^e étage
Central Guaranty Trust Tower
1801, rue Hollis
C.P. 940, succ. M
HALIFAX (N.-É.)
B3J 2V9
Téléphone : (902) 426-4782
Télécopieur : (902) 426-2624

Nouveau-Brunswick

Industrie Canada
12^e étage
Place Assomption
770, rue Main
C.P. 1210
MONCTON (N.-B.)
E1C 8P9
Téléphone : (506) 857-4782
Télécopieur : (506) 851-2384

Québec

Industrie Canada
Bureau 3800
Tour de la Bourse
800, Place Victoria
C.P. 247
MONTRÉAL (QC)
H4Z 1E8
Téléphone : (514) 283-8185
ou 1-800-361-5367
Télécopieur : (514) 283-3302

Ontario

Industrie Canada
4^e étage
Dominion Public Building
1, rue Front ouest
TORONTO (Ont.)
M5J 1A4
Téléphone : (416) 973-4782
Télécopieur : (416) 973-8714

Manitoba

Industrie Canada
8^e étage
Newport Centre
330, avenue Portage
C.P. 981
WINNIPEG (Man.)
R3C 2V2
Téléphone : (204) 983-4782
Télécopieur : (204) 983-2187

Saskatchewan

Industrie Canada
Bureau 401
S. J. Cohen Building
119, 4^e Avenue sud
SASKATOON (Sask.)
S7K 5X2
Téléphone : (306) 975-4400
Télécopieur : (306) 975-5334

Alberta

Industrie Canada
Bureau 540
Place du Canada
9700, avenue Jasper
EDMONTON (Alb.)
T5J 4C3
Téléphone : (403) 495-4782
Télécopieur : (403) 495-4507

Industrie Canada
Bureau 1100
510, 5^e Rue sud-ouest
CALGARY (Alb.)
T2P 3S2
Téléphone : (403) 292-4575
Télécopieur : (403) 292-4578

Colombie-Britannique

Industrie Canada
Suite 900
Scotia Tower
650, rue Georgia ouest
C.P. 11610
VANCOUVER (C.-B.)
V6B 5H8
Téléphone : (604) 666-0266
Télécopieur : (604) 666-0277

Demande de publications

Pour obtenir une publication d'Industrie Canada, s'adresser à :

Service de distribution
Direction générale des communications
Industrie Canada
Bureau 216E, Tour ouest
235, rue Queen
OTTAWA (Ont.)
K1A 0H5
Téléphone : (613) 954-5716
Télécopieur : (613) 952-9620

ou

Centre de publications
Industrie Canada
165, rue Hôtel de Ville (Hull)
OTTAWA (Ont.)
K1A 0C9
Téléphone : (819) 953-1072
Télécopieur : (819) 953-8061