

GESTION DES ACTIFS STRATÉGIQUES DE PI EN PÉRIODE D'INCERTITUDE

PRÉSENTÉE PAR

NICOLAS SAPP

Associé, avocat, agent de
marques de commerce

FONDATION DU BARREAU

13 avril 2021





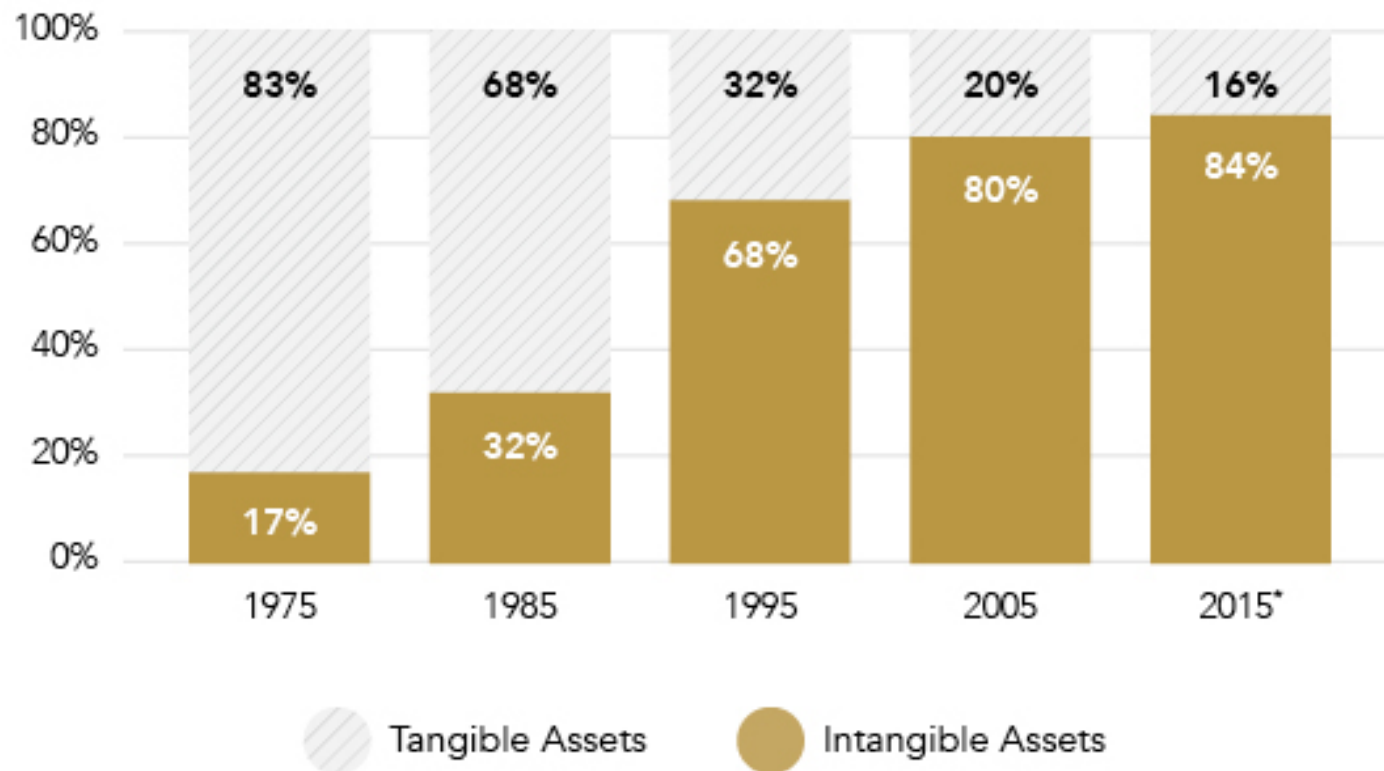
INTRODUCTION

LAISSONS PARLER LES CHIFFRES...

Les PME canadiennes détenant des droits de propriété intellectuelle enregistrés sont :

- **4x plus susceptibles d'exporter leurs produits/services;**
- **60 % plus susceptibles d'être une PME à forte croissance;**
- **30% plus susceptibles d'obtenir du financement.**

COMPONENTS *of* S&P 500 MARKET VALUE



SOURCE: OCEAN TOMO, LLC
*JANUARY 1, 2015

- **Droit d'auteur?**
- **Dessin industriel?**
- **Marque de commerce?**
- **Brevet?**
- **Secret industriel?**



LES MARQUES DE COMMERCE

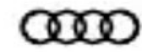
- Permet de distinguer vos marchandises et services de ceux d'un tiers sur le marché;
- Incluent les mots, les symboles ou les logos;
- Protection optimale par l'enregistrement (octroie l'usage exclusif de la marque de commerce en association avec les produits/services visés, dans le pays visé par l'enregistrement);
- Enregistrement a une durée de 10 ans (renouvelable).



APPLE



01  +38% 322,999 \$m	02  +60% 200,667 \$m	03  +53% 166,001 \$m	04  -1% 165,444 \$m	05  +2% 62,289 \$m
06  -10% 56,894 \$m	07  -8% 51,595 \$m	08  -3% 49,268 \$m	09  -6% 42,816 \$m	10  -8% 40,773 \$m
11  -4% 39,756 \$m	12  -8% 36,971 \$m	13  -12% 35,178 \$m	14  -14% 34,885 \$m	15  +6% 34,388 \$m
16  -4% 34,119 \$m	17  -2% 31,720 \$m	18  +12% 28,011 \$m	19  New 26,060 \$m	20  -11% 21,694 \$m
21  -4% 21,203 \$m	22  +6% 20,220 \$m	23  -10% 19,458 \$m	24  +6% 19,161 \$m	25  +3% 18,870 \$m

26  -9% 18,603 \$m	27  +41% 18,206 \$m	28  +0% 17,961 \$m	29  -30% 17,961 \$m	30  New 17,328 \$m
31  +2% 16,552 \$m	32  -2% 15,675 \$m	33  -3% 15,606 \$m	34  -4% 15,073 \$m	35  -13% 14,862 \$m
36  +1% 14,295 \$m	37  -14% 14,008 \$m	38  +2% 13,900 \$m	39  +7% 12,935 \$m	40  New 12,785 \$m
41  +41% 12,665 \$m	42  -12% 12,568 \$m	43  +8% 12,553 \$m	44  -2% 12,428 \$m	45  +15% 12,397 \$m
46  +2% 12,277 \$m	47  -5% 12,267 \$m	48  +3% 12,211 \$m	49  +7% 12,129 \$m	50  +1% 12,070 \$m

LE DROIT D'AUTEUR

- Protège:
 1. Une œuvre littéraire, artistique, musicale ou dramatique;
 2. Qui est originale;
 3. Qui est fixée sur un support (distinction idée vs expression de l'idée).
- Protection à compter de la création de l'œuvre;
- Durée: 50 ans après la mort du dernier des auteurs au Canada; 70 ans aux États-Unis



Photos: Infopresse; Photo par utilisateur Flickr ajmexico / <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/>

LES BREVETS

- Protection des inventions;
- Critères de brevetabilité: nouveauté, utilité, ingéniosité;
- Permet d'empêcher quiconque de produire, fabriquer, vendre ou importer l'invention partout dans la ou les juridiction(s) où des brevets ont été délivrés;
- Attention aux divulgations publiques;
- Durée: 20 ans .

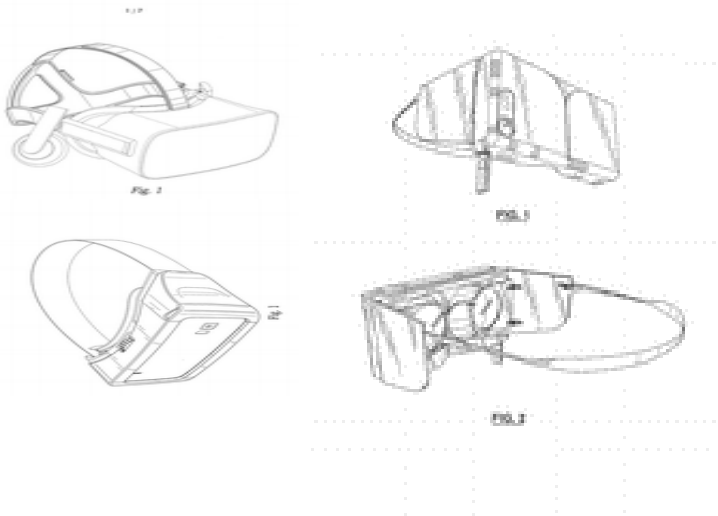
**La durée peut être prolongée aux États-Unis et pour les inventions pharmaceutiques au Canada.



Photo par utilisateur Flickr Alexandre Dulaunoy / Licence
<https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/>, aucune modification

LES DESSINS INDUSTRIELS

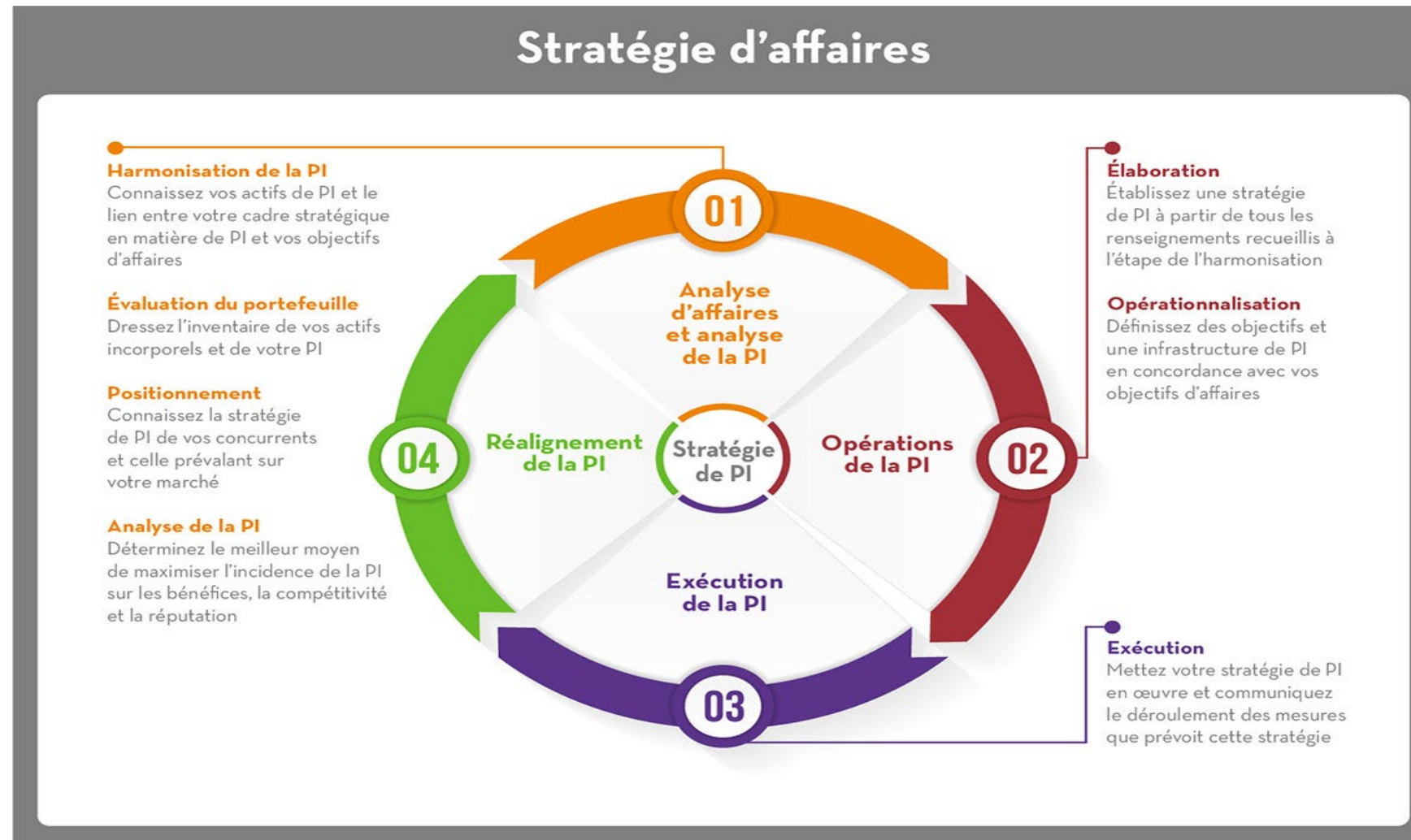
- Protection de l'aspect visuel d'un produit fini
- Durée: 15 ans au Canada et aux États-Unis / 25 ans en Europe.





PREMIÈRE ÉTAPE: REVOIR SON PORTEFEUILLE DE PI

« Chaque titre de PI doit être aligné avec la stratégie d'affaires et une utilisation d'affaires doit être associée à chaque titre. »



COMMENT PROCÉDER?

- Associer un titre de PI avec sa raison originelle, par exemple :
 - À quel(s) produit(s)/service(s) était-il associé ?
 - A-t-il été déposé en vue d'obtenir un financement ou pour mettre en place un partenariat ?
 - Cherchait-il à gêner un compétiteur?
- Est-ce que cette raison originelle est toujours applicable?



DEUXIÈME ÉTAPE: CLASSER LES TITRES

CLASSIFICATION DES TITRES

ESSENTIELS	SOUHAITABLES	DÉSUETS
		

(No Model.)

S. WHEELER.
TOILET PAPER ROLL.

No. 465,588.

Patented Dec. 22, 1891

Fig. 1.

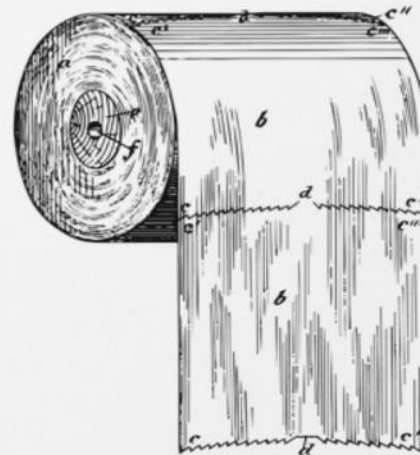
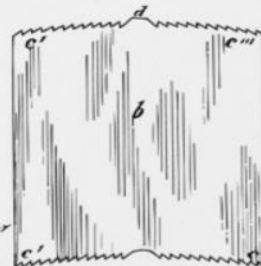


Fig. 2.



WITNESSES:
John Becker

INVENTOR.

S. Wheeler

LUCY L. BARMBY

ANTI-EATING FACE MASK

Patented August 17, 1982

No. 4,344,424

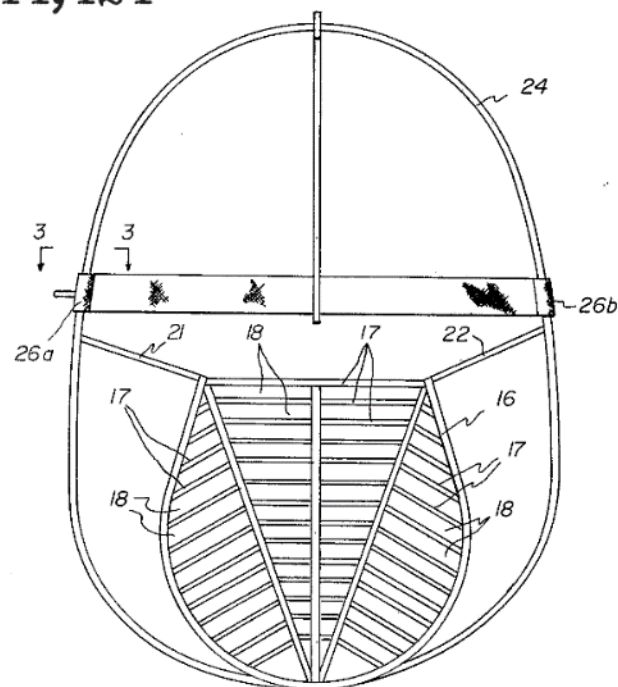


FIG. 2

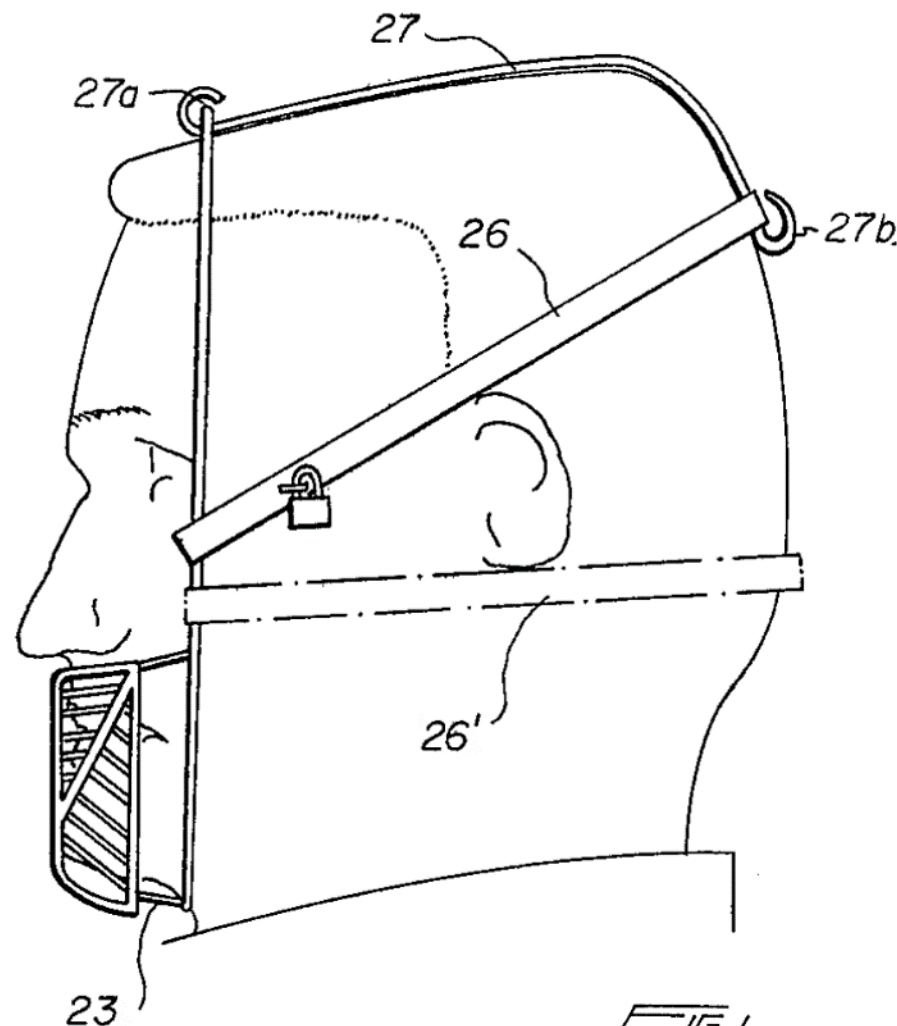


FIG. 1

LES TITRES AYANT UNE UTILITÉ D’AFFAIRE (LES ESSENTIELS OU SOUHAITABLES)

- Évaluation de la performance et du taux de rendement en comparaison avec les autres titres de la même catégorie;
- Réduction supplémentaire, au besoin.



Photo par « Stories » : https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/donnees-inform-illustration-concept_6195525.htm#page=1&query=statistique&position=0; Licence libre de droit « Freepik »; aucune modification.

LES TITRES DÉSUETS

- Abandon;
- Essayez d'utiliser les titres de PI désuets comme sources d'entrée monétaire par l'octroi de licence;
- Dans le doute? Processus de sélection sans blâme et profond.



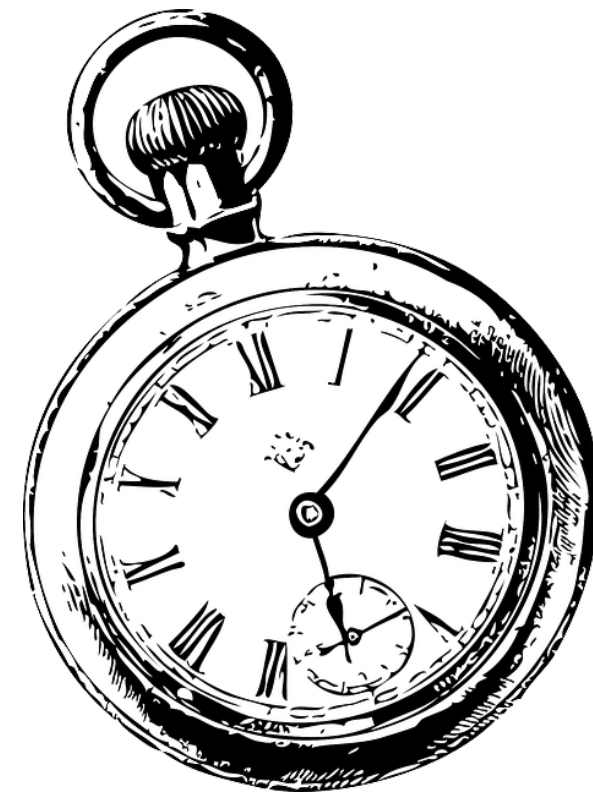
Photo par Pressfoto: https://fr.freepik.com/photos-gratuite/handshake-close-up-cadres_858556.htm#page=1&query=contrat&position=4;
Licence libre de droit « Freepik »; aucune modification

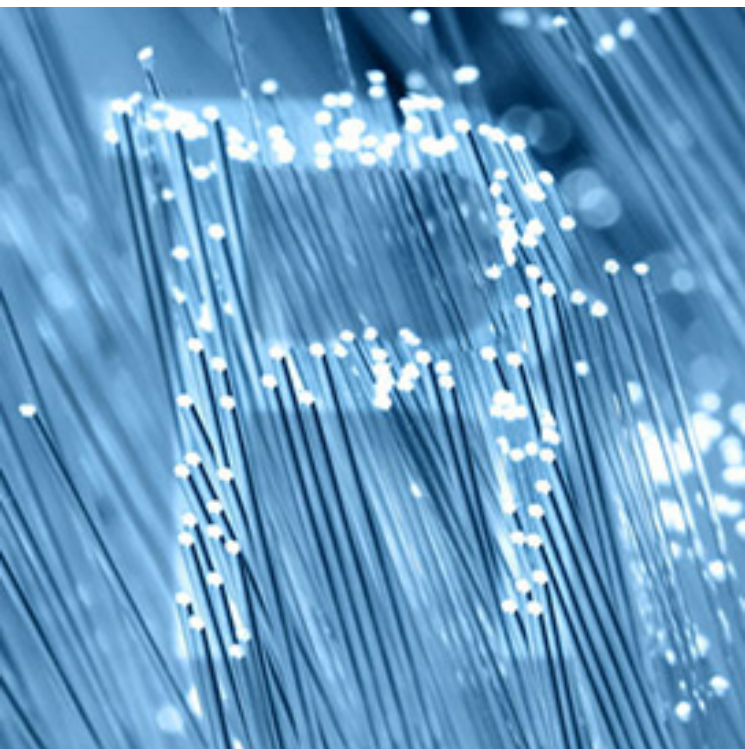
AUTRES STRATÉGIES À ENVISAGER...

- Abandon d'un brevet si une marque de commerce supporte le produit.
- Identifier:
 - De nouvelles applications potentielles à la technologie protégée;
 - De nouveaux marchés; et/ou
 - Des contrefacteurs hypothétiques ou des partenaires éventuels, avec lesquels des joint-ventures, des licences ou des ententes pourraient être mises en place.

PENSEZ À VOS ÉCHÉANCES!

- Prolongations de délais (COVID-19);
- Prolongation des échéances moyennant une taxe supplémentaire.



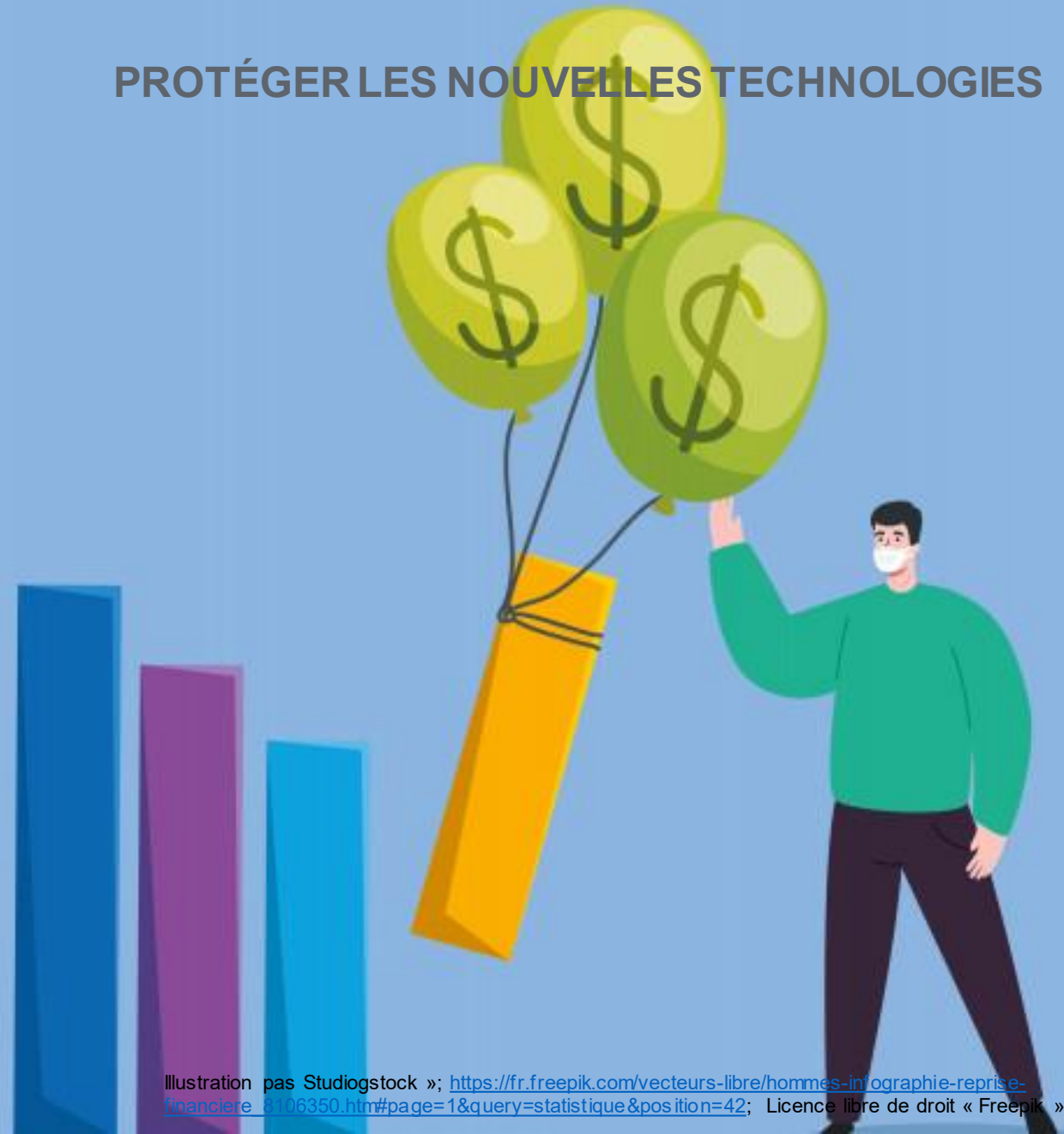


PROTÉGER LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

"HISTORY HAS SHOWN [...] THAT COMPANIES AND COUNTRIES WHICH CONTINUE TO INVEST IN NEW PRODUCTS AND INNOVATION DURING TIMES OF ECONOMIC RECESSION WILL BE THOSE THAT WILL BE BEST POSITIONED TO TAKE ADVANTAGE OF THE RECOVERY, WHEN IT ARRIVES."

Dr Francis Gurry,
Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI)

PROTÉGER LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

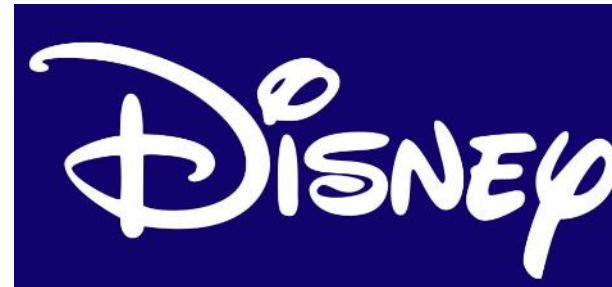


ENTREPRISES AYANT ÉTÉ CRÉÉES DURANT DES MOMENTS DE RÉCESSION



GE

IBM



FedEx®



Comment prioriser
les projets de R&D ET
protéger la PI résultante
sans y perdre sa
chemise ?



✓ RÉVISION DES PROJETS DE R&D EN COURS

L'objectif: Ajuster sa stratégie de protection selon la nouvelle réalité: la situation actuelle et le « New Normal » anticipé.



✓ RECHERCHES PRÉLIMINAIRES

Exemples d'éléments à identifier:

- La technologie est déjà connue ou bloquée par des brevets ou dessins industriels existants;
- La marque considérée est proche d'une marque existante.

Classer les projets potentiels et abandonner ou reporter les moins porteurs, les plus risqués ou les plus dispendieux.

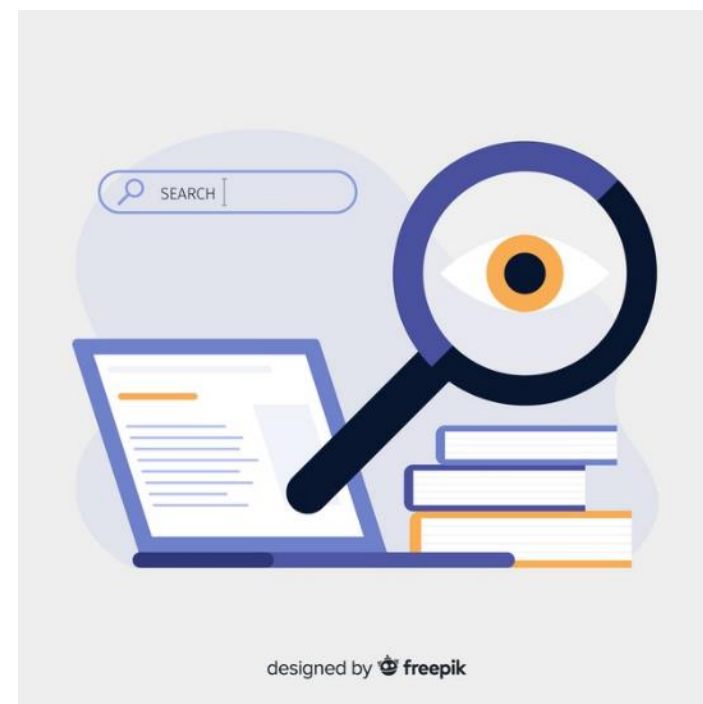


Illustration par Freepik: https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/concept-recherche-pour-page-destination_5102782.htm#page=1&query=recherche&position=1; Licence libre de droit « Freepik »; aucune modification

✓ UTILISATION DE LA LITTÉRATURE SUR LES BREVETS

- Brevets expirés;
- Brevets appartenant à des universités ou centres de recherche;
- Augmentation de l'efficacité dans les efforts de R&D.



Photo par Arthur Hidden: https://fr.freepik.com/photos-gratuite/main-homme-cueilait-livres-etagere_7621143.htm#page=1&query=livre&position=22; Licence libre de droit « Freepik »; aucune modification

STRATÉGIE: GARDEZ LE SECRET !

	
• NE PAS COMPROMETTRE LA POSSIBILITÉ DE PROTÉGER SES DROITS • PERMET D'ATTENDRE QUE LA DÉPENSE SOIT ACCEPTABLE DANS LE BUDGET	• ATTENTION! DÉLIVRANCE DU BREVET AU PREMIER DÉPOSANT

STRATÉGIE: PUBLICATION DÉFENSIVE

- Lorsque l'exclusivité est moins critique;
- Peut permettre d'éviter des situations potentiellement litigieuses où un tiers déposerait une demande de brevet pour une invention similaire ou identique.



Photo par utilisateur Flickr Steve Vandenberg, licence Creative Commons, aucune modification effectuée.

CHOIX DES JURISDICTIONS

- Présence de compétiteurs;
- Taille du marché;
- Possibilité de défendre son titre de PI;
- Tendances futures, etc.



Photo: https://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/check_list.html?sti=n0z09rhjoilttjgghz, licence standard libre de droit

**MISE EN PLACE
D'UNE SAINTE
GESTION DE LA
PI EN TEMPS DE
CRISE... ET
MÊME QUAND
ÇA VA BIEN !**



Photo par utilisateur Pixabay HelenJank, licence "Pixabay", autorisation pour utilisation commerciale, image modifiée;

Risques si absence de saine gestion

- Être dépassé par la concurrence;
- Perdre des occasions d'affaires importantes;
- Manquer de crédibilité auprès des investisseurs, des institutions et du public;
- Risquer d'engager inutilement des frais importants en matière de recherche et de développement.



Photo par utilisateur Tsahi Levent-Levi / Creative Commons / <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0> / aucune modification effectuée

Risques si absence de saine gestion (suite)

- Mettre en péril l'avenir de l'entreprise par des poursuites judiciaires onéreuses en violant les droits de propriété intellectuelle des tiers en toute bonne foi;
- Sans protection légale, se voir littéralement copié en n'ayant aucun moyen de faire valoir ses droits.



Photo par utilisateur Tsahi Levent-Levi / Creative Commons /
<https://creativecommons.org/licenses/by/2.0> / aucune modification effectuée

Bénéfices de la saine gestion

- Augmenter la crédibilité auprès des investisseurs;
- Capitaliser les investissements en valeur;
- Augmenter la croissance et la compétitivité de l'entreprise;
- *Bloquer, freiner ou éliminer la compétition.*



Comment mettre en place à l'interne et à l'externe une politique en matière de PI de façon simple et efficace !

Interne

- Contrat d'employé ou convention collective;
- Politiques de confidentialité, de propriété et d'usage des nouvelles technologies de l'information;
- Sauvegarde de la documentation;

Comment mettre en place à l'interne et à l'externe une politique en matière de PI de façon simple et efficace ! (suite)

Interne

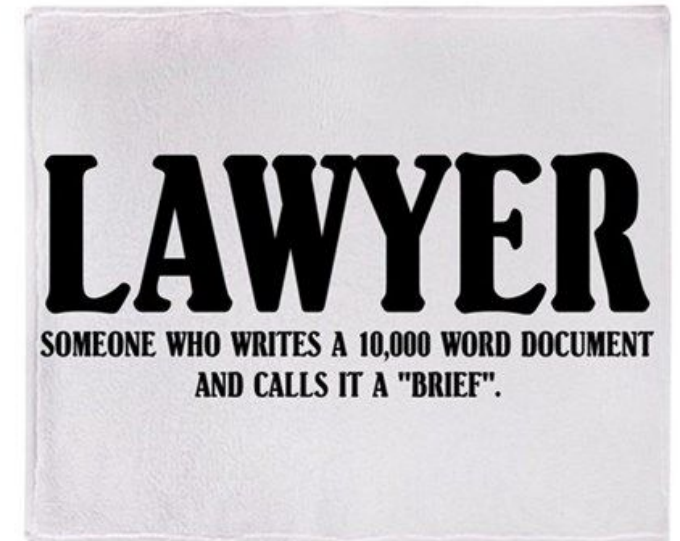
- Contrôle des accès physiques et virtuels;
- Veille technologique;



Mettre en place une politique en matière de PI (suite)

Externe:

- Entente de confidentialité
- Entente avec les fournisseurs et sous-traitants;
- Contrôle des accès physiques;
- Défense et valorisation de sa propriété intellectuelle.



Résumé des éléments stratégiques à considérer !

- **Marques de commerce:** le choix, la protection, l'exploitation, la veille;
- **Droit d'auteur:** l'idée, la matérialisation, la protection, l'exploitation;
- **Brevet et dessin industriel:** la confidentialité, la protection, la veille;
- **Secret industriel:** la confidentialité absolue, les mesures de contrôle, la veille



Attention à certaines clauses contractuelles

- Licences : permission d'utiliser la PI, à certaines conditions (exclusive/non exclusive, sous-licences, \$, durée, territoire, etc.);
- Force majeure... par exemple la pandémie...(événement imprévisible, irrésistible, qui ne provient pas d'un acte fautif et qui est hors du contrôle d'une partie);
- Résiliation (faillite, défauts, accord mutuel, survie de dispositions);
- Responsabilité;

EN CONCLUSION - LES GRANDES RÈGLES PENDANT UNE CRISE

- Renforcer votre position concurrentielle: sans PI sur une nouvelle innovation, la question n'est pas de savoir si vous serez copiés mais quand !
- De nombreuses stratégies de protection s'offrent à vous: brevet provisoire, publication défensive, secret industriel;
- Un solide portefeuille de PI pourra être utilisé pour négocier des emprunts bancaires ou considérés par les institutions financières pour déterminer les conditions de prêts alloués;
- Se débarrasser du bois mort sans nostalgie...

EN CONCLUSION - LES GRANDES RÈGLES PENDANT UNE CRISE (SUITE)

- Ne pas hésiter à transmettre des mises en demeure pour faire valoir ses droits... même une compagnie comme IBM n'aime pas recevoir une mise en demeure et encore moins une poursuite !
- Se servir de ses titres de PI pour s'ouvrir à de nouveaux marchés, en négociant des alliances, partenariats et ententes;
- Vos actifs de PI sont de beaux prétextes pour vous ouvrir de nouvelles portes.

VOTRE HOROSCOPE DE LA SEMAINE



Belier

Vous allez passer du temps a la maison.



Taureau

Vous allez passer du temps a la maison



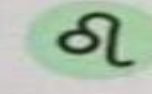
Gemeau

Vous allez passer du temps a la maison



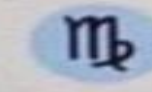
Cancer

Vous allez passer du temps a la maison



Lion

Vous allez passer du temps a la maison



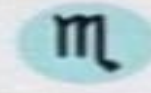
Vierge

Vous allez passer du temps a la maison



Balance

Vous allez passer du temps a la maison



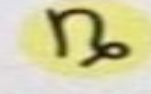
Scorpion

Vous allez passer du temps a la maison



Sagittaire

Vous allez passer du temps a la maison



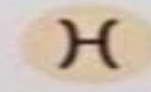
Capricorne

Vous allez passer du temps a la maison



Verseau

Vous allez passer du temps a la maison



Poissons

Vous allez passer du temps a la maison



POUR NOUS JOINDRE

ROBIC, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS
ET DE MARQUES DE COMMERCE

nsapp@robic.com

MONTRÉAL

630, boul. René-Lévesque Ouest
20e étage
Montréal (Québec) Canada H3B 1S6
Téléphone : 1 514 987-6242
Sans frais : 1 877 987-6242
Télécopieur : 1 514 845-7874

QUÉBEC

2875, boulevard Laurier
Delta-3 - Bureau 700
Québec (Québec) Canada G1V 2M2
Téléphone : 1 418 653-1888
Télécopieur : 1 418 653-0006