

OTTAWA

55 rue Metcalfe bureau 900
CP 2999 succursale D
Ottawa ON K1P 5Y6
Canada
Tél. : 613.232.2486
Télé. : 613.232.8440
ottawa@smart-biggar.ca

TORONTO

CP 111 bureau 1500
438 avenue University
Toronto ON M5G 2K8
Canada
Tél. : 416.593.5514
Télé. : 416.591.1690
toronto@smart-biggar.ca

MONTRÉAL

Bureau 3300
1000 rue De La Gauchetière Ouest
Montréal QC H3B 4W5
Canada
Tél. : 514.954.1500
Télé. : 514.954.1396
montreal@smart-biggar.ca

VANCOUVER

CP 11560 Vancouver Centre
2200-650 rue Georgia Ouest
Vancouver CB V6B 4N8
Canada
Tél. : 604.682.7780
Télé. : 604.682.0274
vancouver@smart-biggar.ca

smart-biggar.ca

Étude de votre portefeuille de propriété intellectuelle

Le portefeuille de droits de propriété intellectuelle d'une entreprise constitue l'un de ses plus importants actifs et, à ce titre, il doit être adéquatement géré et régulièrement revu. Une bonne gestion requiert une étude et une mise à jour régulière du portefeuille en considérant les contraintes budgétaires et les stratégies commerciales de l'entreprise. Cet article expose de façon sommaire certains aspects de cette étude et de cette mise à jour du portefeuille et certains points à considérer lors de sa gestion.

Maintien d'un inventaire. Toute entreprise devrait posséder un inventaire de ses actifs de droits de propriété intellectuelle, l'inventaire devant être complet et à jour. Cet inventaire doit comprendre une liste des technologies lui appartenant, ainsi que toute l'information à l'égard des brevets, demandes de brevet, dessins industriels, divulgations d'invention et secrets commerciaux. La propriété intellectuelle protégée par le droit d'auteur doit également faire partie de cet inventaire, comme les logiciels, manuels, vidéos de formation et toute œuvre de nature artistique.

Les marques de commerce sont une part importante de la propriété intellectuelle d'une entreprise. L'inventaire doit aussi comprendre une liste des marques de commerce, ainsi que des exemples d'emploi de chacune des marques de commerce, logos, et noms commerciaux avec les dates de leur premier emploi et une mention si des demandes d'enregistrement de marques de commerce ont été ou non déposées ou si des enregistrements ont été ou non obtenus.

Finalement, il est important de conserver une copie de toutes les ententes de l'entreprise relatives à la propriété intellectuelle, la confidentialité et les questions d'emploi, puisque ces ententes sont importantes pour déterminer la titularité des droits de propriété intellectuelle.

Étude des brevets et demandes de brevet.

Les dépenses nécessaires à l'obtention d'une protection par brevet à travers le monde sont élevées et il est important de s'assurer que des budgets soient alloués pour les innovations technologiques et les pays qui présentent une importance commerciale et qui font partie des plans futurs de l'entreprise. Pour réduire les coûts, il sera peut-être nécessaire d'abandonner des brevets ou des demandes de brevet pour des innovations dans des secteurs d'intérêt décroissants. Des demandes de brevet peuvent être déposées dans de nouveaux pays qui peuvent devenir des marchés importants. Les pays où les produits de l'entreprise et ceux des concurrents peuvent être fabriqués constituent un autre facteur important à considérer. Une protection en propriété intellectuelle efficace dans ces pays peut être utilisée pour freiner la fabrication des contrefacteurs. La commercialisation, la vente et la fabrication sont des facteurs qui évoluent et il est donc important de procéder à une évaluation continue afin de s'assurer que la stratégie de brevet de l'entreprise et son plan d'affaires sont en parfait accord.

Les revendications des brevets et des demandes de brevet doivent être régulièrement étudiées pour s'assurer qu'elles couvrent adéquatement les produits de l'entreprise, y compris ceux qui sont présentement sur le marché et ceux qui seront mis éventuellement sur le marché. Il est possible de couvrir d'autres innovations en modifiant une demande de brevet en instance ou en déposant une nouvelle demande de brevet.

Rien ne peut être plus dommageable pour une entreprise que de découvrir qu'elle ne possède pas les droits de propriété intellectuelle, et ce, en raison de son omission à obtenir des ententes appropriées ou des contrats opportuns avec les employés ou une tierce partie. Un portefeuille de propriété intellectuelle complet doit comprendre

les documents démontrant la titularité des droits de propriété intellectuelle de l'entreprise, soit les contrats avec ses employés, les contrats de services avec des tiers et les cessions des inventeurs pour chacune des inventions. C'est une considération particulièrement importante pour une entreprise qui cherche à attirer des investisseurs puisque ceux-ci sont concernés par la titularité et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle et exigent de plus en plus d'obtenir des documents clairs, complets et à jour.

Protection des marques de commerce. Un inventaire précis des droits de propriété intellectuelle doit comprendre des échantillons montrant l'emploi des marques de commerce de l'entreprise. En ayant un bon contrôle des échantillons, l'entreprise peut s'assurer que ses marques de commerce sont employées adéquatement, à la fois par elle-même et(ou) par une tierce partie comme un distributeur ou un licencié. Un emploi inapproprié des marques de commerce peut entraîner la perte des droits dans ces marques de commerce et une incapacité pour l'entreprise de faire valoir ses droits contre les contrefacteurs. Il est donc important que l'emploi des marques de commerce soit contrôlé et géré de façon constante. Si les marques de commerce sont employées sous différentes formes, cet emploi doit être corrigé. Sinon, des demandes d'enregistrement peuvent être déposées pour protéger des nouvelles versions des marques de commerce.

Les échantillons des marques de commerce peuvent également être importants si des conflits surviennent avec des contrefacteurs. En raison des circonstances, il peut être nécessaire de fournir la preuve que l'entreprise a employé convenablement ses marques de commerce et cela nécessitera de fournir des exemples de la façon dont les marques de commerce ont été employées au fil du temps sur des étiquettes, des emballages, des factures et dans des annonces publicitaires.

L'emploi des marques de commerce de l'entreprise par les distributeurs, les représentants, les franchisés, les licenciés et toute autre partie, doit être couvert par une licence adéquate afin d'éviter la perte des droits dans les marques de commerce. Par conséquent, les licences avec de telles parties devraient être soigneusement étudiées pour s'assurer qu'elles protègent adéquatement les droits de l'entreprise.

À la lumière de ce qui précède, il est clair que l'étude du portefeuille des droits de propriété intellectuelle d'une entreprise n'est pas un simple exercice pouvant être effectué qu'une seule fois. Les innovations, brevets, demandes de brevet, marques de commerce et ententes de propriété intellectuelle doivent être régulièrement revus pour s'assurer que les droits de propriété intellectuelle sont adéquatement protégés et que les budgets alloués sont adéquatement répartis.