



**Janique Forget,**  
associée et membre de l'équipe stratégique  
de propriété intellectuelle.

## UNE ÉQUIPE TOUT TERRAIN

BCF MET 16 ÉQUIPES DE SPÉCIALISTES  
À LA DISPOSITION DE SES CLIENTS. CE  
SONT NOS 16 ÉQUIPES TOUT TERRAIN

Chez BCF, nous savons que vous n'avez pas besoin de simples avocats. Les membres de notre équipe de propriété intellectuelle jouent un rôle déterminant dans l'élaboration de stratégies de protection et de valorisation de la propriété intellectuelle tant au niveau national qu'à l'échelle mondiale, que ce soit par l'obtention de brevets d'invention, par l'enregistrement de marques de commerce, par la défense de droits de propriété intellectuelle ou par leur participation à des transactions commerciales visant ceux-ci.



### LA PROTECTION DES INNOVATIONS PAR BREVET

La protection des innovations par brevet procure à toute entreprise un avantage commercial des plus importants en lui assurant une exclusivité sur l'utilisation, la fabrication, l'exploitation et la vente de l'innovation dans une juridiction donnée, et ce, pour un terme de vingt ans. Bien que le secteur des biotechnologies traverse une période de sous-financement, la solidité du portefeuille de brevets et la mise en place d'une stratégie efficace de gestion et de protection des innovations représentent des atouts de taille qui aideront une entreprise à obtenir le financement nécessaire pour poursuivre ses activités.

Voici certains éléments de réflexion afin de bien planifier la gestion de ses innovations et de son portefeuille de brevets, ce qui facilitera notamment les vérifications diligentes lors des rondes de financement.

Les entreprises, par l'entremise de leurs conseillers juridiques, devraient tout d'abord s'assurer d'avoir tous les documents nécessaires pour leur attribuer la propriété des innovations effectuées par leurs employés ou par des consultants externes. Ces documents, qui prennent généralement la forme de contrats d'emploi, de contrats de recherche, d'ententes de collaboration et de cessions administratives signées entre les parties, attestent les droits de propriété de l'entreprise, une des questions fondamentales soulevées lors des vérifications diligentes.

L'entreprise devrait également établir des politiques internes visant à protéger le potentiel de brevetabilité des innovations futures. En fait, pour qu'une innovation soit considérée brevetable, elle doit posséder certaines caractéristiques, soit

l'utilité ainsi que la nouveauté et la non-évidence à la lumière des publications et des connaissances dans le domaine.

Par exemple, les communications verbales ou écrites d'une entreprise peuvent avoir des répercussions négatives sur la brevetabilité de ses innovations. En fait, toute communication concernant l'innovation faite de façon non confidentielle pourrait être considérée comme une divulgation publique et ainsi affecter le caractère de nouveauté de cette innovation. Bien que certaines juridictions telles le Canada et les États-Unis offrent certaines issues de secours dans de telles conditions, il en va tout autrement dans la plupart des autres pays industrialisés.

L'établissement d'une politique interne de confidentialité devrait donc figurer parmi les priorités de l'entreprise. L'entreprise devrait ainsi envisager de n'autoriser aucun type de communications émanant de son personnel et de ses chercheurs, collaborateurs ou consultants avant que le potentiel de brevetabilité des innovations ne soit évalué et éventuellement protégé. De plus, chaque intervenant qui n'est pas lié par un contrat prévoyant déjà la confidentialité de l'information échangée devrait avoir l'obligation de signer une entente de confidentialité.

Une saine gestion des innovations et du portefeuille de brevets passe également par la mise en place d'un processus d'évaluation interne permettant que chaque découverte démontrant un potentiel novateur et un intérêt commercial pour l'entreprise soit protégée par brevet le plus efficacement possible. Des rencontres régulières avec les chercheurs qui participent aux projets de recherche et avec un agent de brevets spécialisé dans le

domaine devraient servir de base au processus d'évaluation des innovations.

Pour qu'une innovation soit solidement protégée, la demande de brevet devrait contenir suffisamment de preuves scientifiques démontrant le fonctionnement de l'innovation et non de simples hypothèses à confirmer. Si de telles preuves scientifiques ne sont pas présentées dans la demande de brevet, cela pourrait mettre en péril l'émission du brevet ou la validité du brevet obtenu.

L'obtention d'un brevet sur une innovation représente bien entendu une étape importante pour une entreprise. Cependant, afin de se tailler une avance sur ses concurrents, il est préférable que l'entreprise protège aussi bien l'innovation en soi que le domaine entourant cette innovation. Ainsi, l'entreprise devrait songer à orienter une partie de sa recherche et de son développement vers une solidification de son portefeuille de brevets. Cette stratégie permet non seulement à l'entreprise de conserver une avance dans la recherche et le développement, mais également d'assurer la solidité de son portefeuille de brevets en rendant possible une certaine continuité dans l'exclusivité conférée par les brevets dans le domaine entourant cette innovation.

Idéalement, une demande de brevet devrait être déposée dans toutes les juridictions présentant un potentiel commercial afin de s'assurer de l'exclusivité dans ces territoires. Comme les ressources financières de l'entreprise peuvent toutefois être limitées, il est important de cibler les juridictions présentant le plus grand potentiel commercial, soit tout au moins les États-Unis, l'Europe, le Canada et le Japon. En outre, avec l'intégration de

la Chine et de l'Inde dans l'économie mondiale, ces marchés représentent un intérêt commercial de plus en plus important à considérer.

L'obtention d'un brevet sur une innovation n'est pas garante de la liberté de commercialiser celle-ci. En fait, si certaines parties de l'innovation sont déjà protégées par des brevets détenus par des tiers, l'innovation ne pourra être exploitée librement sans la négociation et la signature d'une entente de licence au préalable. L'entreprise devrait ainsi éviter les surprises en se préoccupant le plus rapidement possible de déterminer si des tiers détiennent des droits empêchant la libre commercialisation de ses innovations. Une recherche exhaustive dans les bases de données permettra d'identifier les brevets ainsi que les détenteurs de brevets avec lesquels l'entreprise devra négocier ou encore les demandes de brevets qu'elle devra garder à l'œil.

Tous les éléments discutés ci-dessus servent de base à l'établissement d'une stratégie efficace de gestion et de protection des innovations. La protection des innovations par brevet procure non seulement un avantage commercial à l'entreprise qui les détient, mais, lorsqu'elle est bien gérée, elle peut aussi servir de levier dans le financement des entreprises.

Visitez-nous sur [BCF.CA](http://BCF.CA)

*Janique Forget Ph.D., associée et membre de l'équipe stratégique de propriété intellectuelle. Elle peut être jointe au (514) 397-6906 ou à [jfo@bcf.ca](mailto:jfo@bcf.ca)*