

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE VOTRE ENTREPRISE : 10 PRÉCAUTIONS À PRENDRE



PAR M^E OLGA FARMAN, MBA
ET M^E MARIE-EVE CLAVET, B.SC.
AVOCATES, LAVERY



La propriété intellectuelle (la « PI ») est la pierre angulaire d'une entreprise évoluant dans le secteur des sciences de la vie. Accordant tantôt un monopole, tantôt un avantage concurrentiel, elle est une source primaire de revenus. Elle se décline généralement sous forme de brevets, de droits d'auteur, de dessins industriels, de marques de commerce, de topographies de circuits intégrés ou encore de secrets commerciaux.

Voici 10 précautions à prendre pour que la propriété intellectuelle de votre entreprise soit adéquatement protégée et exploitée.

1. Sensibilisez vos employés à la protection de la PI. Vos employés doivent comprendre l'importance et la valeur de la PI de votre entreprise, surtout la nécessité de préserver la stricte confidentialité de ses secrets commerciaux.

2. Mettez en place des ententes de confidentialité en amont. Une entente de confidentialité devrait être conclue chaque fois que l'entreprise divulgue de l'information confidentielle à un partenaire commercial. Sans celle-ci, toute personne sera libre d'utiliser l'information transmise. Vos employés devraient également signer une telle entente.

3. Évitez ou encadrez la détention conjointe de la PI. La copropriété d'une invention peut faire naître plusieurs conflits en raison de divergences dans la protection ou la commercialisation de la PI. Mieux vaut prévenir en définissant à l'avance, dans l'accord contractuel, les droits et devoirs des parties.

4. Évaluez la PI détenue pour valoriser et commercialiser celle-ci de façon éclairée. Nul doute que votre entreprise procède à la vérification de ses états financiers. Qu'en est-il de sa PI? Dressez une liste de ses produits

actuels et de ceux en phase de développement afin d'établir des objectifs de protection, de valorisation et de commercialisation.

5. Obtenez tous les droits de PI de vos partenaires commerciaux. Lors de négociations contractuelles, assurez-vous de ne pas céder vos droits de PI précédents et d'obtenir ceux auxquels vous avez raisonnablement droit par la stipulation de modalités à cet effet.

6. Prévenez toute divulgation publique. Il est impossible de breveter une invention si celle-ci a fait l'objet d'une communication plus d'un an avant son dépôt. Pour ce qui est d'un secret commercial, la divulgation publique lui fait perdre toute sa valeur. Prenez les mesures nécessaires pour éviter une telle divulgation.

7. Tirez le maximum de la concession de *licensing*. Élaborez une stratégie d'affaires en tenant compte des usages permis, de l'exclusivité, des sous-licences et du territoire visé.

8. Multipliez vos protections. Des protections ou stratégies autres que les brevets s'offrent à votre entreprise. Étant donné que les droits de PI confèrent un monopole de durée limitée, il est souvent préférable d'envisager la combinaison de plusieurs types de protection, y compris les secrets commerciaux.

9. Soyez prudent lorsque vous faites affaire à l'étranger. Avant de conclure une entente avec un partenaire situé à l'extérieur du Québec, portez une attention particulière aux lois applicables et aux effets de la législation étrangère sur vos droits.

10. Investissez dans la protection de la PI. Votre entreprise investit des sommes considérables en R&D et en retire sa principale source de revenus? Investissez dans la protection de la PI en obtenant les conseils de professionnels compétents. ●