

# Atelier sur le plan de gestion de la PI

Le 17 novembre 2022

Jonathan Cutler

# NGen et la propriété intellectuelle

- Tout projet doit être doté d'un plan de gestion de la PI.
- Essayez d'anticiper la propriété intellectuelle qui sera générée au cours du projet.
- Établissez de quelle façon vos partenaires et vous allez gérer, protéger et exploiter cette propriété intellectuelle.
- Le personnel de la PI de NGen est là pour
  - Aider les demandeurs à élaborer de bons plans de gestion de la PI
  - Éduquer et donner des conseils au sujet de la PI
  - Tenir un registre de la PI
- Le plan de gestion de la PI est un élément essentiel de tout projet et nécessite des négociations. Un alignement clair dès le début pourra donner lieu à un solide projet collaboratif.
- Tout projet approuvé aura besoin d'un accord de collaboration.

# Protection de la PI et préservation de la brevetabilité

Assurez-vous d'être protégé avant les discussions pouvant porter sur le partage de PI avec les partenaires de projet (potentiels)

## PI d'amont

- déposez une demande de brevet, si vous ne l'avez pas déjà fait
- instaurez un accord de non-divulgence pour protéger l'information confidentielle
- les secrets commerciaux ne devraient pas être communiqués, sauf si cela est absolument nécessaire

## PI d'aval

- l'invention détermine la propriété, à moins d'être définie différemment dans un contrat (p. ex. l'accord de collaboration)

# Recherche de brevets ou d'antériorités

Comment savoir quelles parties du projet produiront probablement de la nouvelle PI d'amont ou si le projet fera vraiment avancer la technologie?

- mener une recherche d'antériorités
  - brevets
  - documentation
  - produits concurrents ou semblables
- avantages
  - évite de réinventer la roue
  - cerne de façon précoce les questions liées à la liberté d'exploitation
  - peut permettre de trouver d'autres partenaires
- outils gratuits de recherche de brevets
  - Google Patents - <https://patents.google.com/>
  - Patent Lens - <https://www.lens.org/>
  - Espacenet - <https://worldwide.espacenet.com/>

# Qu'est-ce que la propriété intellectuelle?

- Savoir-faire
- Secrets commerciaux
- Idées
- Dessins
- Données
- Droits d'auteur
- Marques de commerce
- Dessins industriels
- Brevets
- Information confidentielle

# Brevet

- droit exclusif de fabriquer, d'utiliser et de vendre une invention au pays en échange de la divulgation de votre invention
- durée de 20 ans à compter de la date de dépôt
- vous devez être la première personne à déposer une demande de brevet
- est publiée automatiquement après 18 mois

une invention est admissible à la protection par brevet si elle est :

- nouvelle – la première au monde
- utile – fonctionnelle et exploitable
- inventive – elle constitue un apport inventif et n'est pas évidente pour une personne possédant les connaissances de base et travaillant dans le domaine de votre invention

*Avertissement : Toute divulgation publique d'une invention avant le dépôt peut rendre impossible l'obtention d'un brevet. Le Canada et les États-Unis accordent un délai de grâce d'un an (si la divulgation publique a été faite par l'inventeur ou par une personne que l'inventeur a mise au courant de l'invention moins d'un an avant le dépôt de la demande de brevet). Nombre d'autres pays n'accordent pas de délai de grâce, et une divulgation publique avant le dépôt empêche l'inventeur d'obtenir un brevet.*

# Ce que l'on peut breveter

- un produit (p. ex. une serrure de porte)
- une composition (p. ex. un composé chimique utilisé dans les lubrifiants de serrures de porte)
- un appareil (p. ex. une machine pour fabriquer des serrures de porte)
- un procédé (p. ex. une méthode de fabrication de serrures de porte)
- tout perfectionnement à l'un des éléments mentionnés ci-dessus

# Dessin industriel

- porte sur les caractéristiques visuelles d'un produit final, par exemple la forme, la configuration, le motif ou l'ornement, ou toute combinaison de ceux-ci
- doit être un dessin original
- protège l'apparence d'un produit, et non ce dont il est fait, comment il a été fabriqué et comment il fonctionne
- durée de 15 ans

# Secret commercial

- l'information a une valeur commerciale
- l'information est secrète
- toutes les mesures possibles ont été prises pour s'assurer que l'information demeure secrète
- peut potentiellement durer indéfiniment
- une fois le secret divulgué, la protection prend fin
- utilisé pour une PI
  - *pour laquelle il est difficile de faire l'ingénierie à rebours ou qui a une courte durée de vie*
  - *avant l'obtention d'un brevet, afin de préserver les droits de brevet*
  - *qui ne peut être brevetée (que ce soit pour des raisons juridiques, techniques ou commerciales)*

# Droit d'auteur

- protection pour les œuvres littéraires, artistiques, dramatiques ou musicales (y compris les programmes informatiques).
- il accorde le droit exclusif de produire ou de reproduire une œuvre ou une partie importante de celle-ci, sous quelque forme que ce soit. Il comprend le droit d'exécuter l'œuvre ou une partie importante de celle-ci ou, dans le cas d'une conférence, de la donner. Si l'œuvre est inédite, le droit d'auteur comprend le droit de publier l'œuvre ou une partie importante de celle-ci.

# Ce que doit comprendre votre plan de gestion de la PI

- une description générale de la façon dont chaque entreprise gère la PI
- avez-vous réalisé une étude de la liberté d'exploitation?
  - Rappelez-vous que votre registre des risques doit probablement tenir compte de la liberté d'exploitation
- une liste de la PI d'amont que chaque entreprise apporte au projet et des membres du consortium qui devront y avoir accès pour réaliser leur partie du projet
- une liste de la PI d'aval que vous attendez du projet, qui en sera propriétaire et la façon dont vous entendez la protéger
- la façon dont vous partagerez la PI d'aval ou en concéderez des licences
- la façon dont chaque entreprise exploitera ou commercialisera la PI

# Étape 1 - Assurer l'alignement et l'axe du projet

- examinez les possibilités du marché
  - les clients
  - les concurrents
  - les territoires
- décrivez la solution ou l'approche
  - la fonctionnalité de l'ensemble
  - la fonctionnalité de chaque partie ou composante
  - les endroits où vous pensez que les innovations ou avancées techniques ou de performance vont se produire
- décrivez le rôle de chaque membre du consortium dans le projet
- comprenez les avantages que chacun des membres s'attend de retirer du projet
  - les intentions commerciales stratégiques
  - les progrès techniques et la façon dont chacun compte en tirer parti

# Étape 2 - Définir la PI et les conditions de titularité et de concession de licences

- Dressez une liste de la PI d'amont pertinente pour le projet
- La PI d'amont doit SEULEMENT être partagée avec d'autres membres du projet SI un autre membre de l'équipe en a besoin pour :
  - remplir son rôle dans le projet,
  - exploiter sa PI d'aval après la fin du projet

Background IP for the Project and Access WITHIN Project Consortium

No.	Background IP: pre-existing IP that helps identify the existence of the new IP to carry out the Project.	What part of the Project does it relate to?	Who is the Owner? (Lead or partner, please list full name)	What type of IP is it? (know-how, trade secret, patent pending or granted, copyright, industrial design, trademarks, etc.)	Who needs access DURING the Project? What kind of access/licenses are there?	Who needs POST Project access for commercialization or research purposes? What kind of access/licenses are there?
#1						
#2						
#3						

## Étape 2 – Définir la PI et les conditions de titularité et de concession de licences

- À partir de la description de la solution ou de l'approche de l'étape 1, vous pouvez maintenant dresser une liste de la PI d'aval prévue
- La nouvelle PI tombe naturellement dans des territoires qui sont difficiles à saisir ou tout à fait inconnus
- Le tableau ci-dessous est votre meilleur guide

Expected Foreground IP for the Project and Ownership and Access **WITHIN** Project Consortium

No.	Expected Foreground IP: new IP arising from the Project.	What part of the Project does it relate to?	Who is the Owner? (Lead or partner, please list full name)	What type of IP is it? (know-how, trade secret, patent pending or granted, copyright, industrial design patent, trademarks, etc.)	Is it an improvement of Background IP? And if so, which one? Is a license for that Background IP required to practice the new Foreground IP?	Who needs access DURING the Project? What kind of access/licenses are there?	Who needs POST Project access for commercialization or research purposes? What kind of access/licenses are there?
#1							
#2							
#3							

# Étape 3 – Commercialisation et effet de levier de l'écosystème

- définissez vos partenaires idéaux :
  - les acteurs de développement du marché : les nouveaux clients, les nouvelles applications, les nouveaux marchés et les nouveaux territoires
  - les fournisseurs potentiels et les autres partenaires technologiques
  - les chercheurs qui continueront de développer la technologie avec d'autres partenaires de recherche
- en vous servant de votre définition des partenaires idéaux et de l'examen du marché fait à l'étape 1, définissez les types d'organisations et de marchés que vous viserez et ceux que vous ne viserez pas
- si vous pensez que cela serait utile, vous pouvez consulter la liste des membres de NGen pour dresser une liste d'entreprises avec lesquelles les propriétaires de la PI d'aval pourraient vouloir négocier

No.	Expected Foreground IP (Copy the same IP from the above table)	Markets you intend to Commercialize in (Your key Markets. For example, Marine, Automotive, Aerospace etc.)	Countries you intend to Commercialize in your key markets (For example, North/South America, Europe etc.)	Markets you do NOT intend to Commercialize in (non-competitive markets)	Other types of or specific NGen members which would be considered for a license negotiation			Other types of or specific NGen members which would <u>NOT</u> be considered for a license negotiation (direct/indirect competitors)		
					Potential Customers	Potential Suppliers	Potential Joint Development/Research Partners	Potential Customers	Potential Suppliers	Potential Joint Development/Research Partners
#1										

# Rédiger le plan

- Rassemblez toute l'information et résumez les discussions des trois étapes précédentes en un seul document
- À l'étape de la demande de financement, il n'est pas nécessaire que toutes les conditions et tous les détails des concessions de licence aient été décidés, mais le plan de gestion de la PI devrait exposer une compréhension générale et inclure une liste des points à résoudre et devant être traités dans le plan final de gestion de la PI, si le projet était approuvé
- Le plan de gestion de la PI servira de base à l'accord de collaboration entre les membres du consortium

# Mythe autour du plan de gestion de la PI - Partager toute la PI avec le consortium de projet

- Pour que votre projet soit véritablement collaboratif, chacun doit participer et produire des résultats au bout du compte. Chaque partie devrait avoir accès à ce dont elle a besoin pour commercialiser son nouveau produit ou son nouveau procédé ou pour poursuivre le développement et continuer à améliorer sa technologie une fois le projet terminé.
- Les licences de PI et l'accès à la PI après la fin du projet peuvent ne pas être exempts de redevances.
- L'accord de collaboration doit comprendre des dispositions concernant la concession de licences aussi bien durant le projet qu'après.
  - *Reconnaissance du droit d'accès de chaque participant à toute la PI d'aval découlant du projet, au moins à des fins de R et D interne, à des conditions justes, raisonnables et non discriminatoires et sous réserve de limites justifiées par des motifs de concurrence;*
  - *Si de la PI d'amont est nécessaire à l'exploitation des résultats du projet, l'accès des participants à la PI d'amont et à la PI d'aval doit être négocié de manière juste, raisonnable et non discriminatoire.*

# Mythe autour du plan de gestion de la PI - Vous devez partager toute votre PI avec l'écosystème de la grappe d'innovation mondiale

- Aidez les participants au projet à prendre conscience des possibilités et des avantages qui peuvent découler du partage de leur PI, lorsqu'il est raisonnable de le faire.
- Les entreprises ne seront pas obligées de divulguer de l'information sensible à leurs concurrents ou de leur concéder une licence. Au contraire, le but est d'aider les entreprises à trouver d'autres applications non concurrentielles et d'autres entreprises à qui concéder une licence.
- La concession de licences de votre PI peut potentiellement renforcer celle-ci :
  - en élargissant l'adoption de votre technologie dans un plus grand nombre d'applications et de marchés
  - en vous apportant des revenus supplémentaires que vous pourrez réinvestir dans votre organisation
  - en créant des partenaires plutôt que des adversaires qui pourraient vouloir affaiblir vos brevets ou les contourner
  - en développant des relations avec des entreprises, qui pourraient entraîner d'autres activités de développement conjointes

# Conseils

- Un [Guide de stratégie en matière de propriété intellectuelle pour les demandeurs](#) et un modèle pour les [tableaux](#) sont disponibles à la section « Informations et guides » du site Web de Ngen.
- Avant de commencer, vous pouvez lire la [Stratégie de propriété intellectuelle de NGen](#) (aussi disponible dans la section « Informations et guides »).
- Élaborez le plan de gestion de la PI de votre projet en collaboration avec vos partenaires.
- Le plus tôt est le mieux.

## Aide et soutien

- NGen considère les frais de brevet comme des dépenses admissibles afin de permettre aux PME de protéger la PI d'aval découlant des projets. Consultez le **Guide financier** de votre type de projets pour avoir plus de détails.
- Si vous avez des questions, avez besoin de plus de renseignements ou souhaitez demander une réunion ou un atelier supplémentaire, veuillez vous adresser à : [ai@ngen.ca](mailto:ai@ngen.ca).