



Guide PI pour projets

Programmes de financement NGen

Version 1.2 (2023-10-18)

Contenu

Survol	3
La propriété intellectuelle en tant que coffre à outils d'affaires	3
Définitions	3
Actif de PI	3
PI d'amont/PI d'aval	4
Statutaire/Non-statutaire	4
Types de PI	4
<i>Savoir-faire</i>	4
<i>Information confidentielle</i>	5
<i>Secret commercial</i>	5
<i>Brevet</i>	5
<i>Dessin industriel</i>	6
<i>Marque de commerce</i>	6
<i>Droit d'auteur</i>	7
<i>Actif numérique</i>	7
Conseils de planification et de gestion de la PI	8
Personnel responsable	8
Politique	8
Objectifs d'affaires	9
Identification des actifs de PI et des partenaires du projet	9
Développement d'une demande de projet NGen	10
Tableaux de PI	10
Advenant une évaluation positive	11

Survol

Ce guide fournit aux partenaires de projet :

- Une définition générale de la propriété intellectuelle (PI) et de ses divers types;
- De bonnes pratiques générales pour leur permettre de réfléchir de manière exhaustive aux aspects de leur projet impliquant la PI; et
- Des conseils pour la préparation d'une demande de financement qui démontre une considération diligente de ces aspects en prévision de l'évaluation de la demande.

La propriété intellectuelle en tant que coffre à outils d'affaires

La PI réfère généralement aux actifs intangibles créés par la pensée humaine. Notez que NGen étend cette définition générale de la PI pour y inclure les actifs intangibles numériques qui peuvent ne pas résulter directement d'une intervention humaine. Tout comme les actifs tangibles, les actifs de PI peuvent avoir une valeur commerciale, et ce même si celle-ci peut être plus difficile à déterminer. Comparativement aux actifs tangibles, les actifs de PI sont plus susceptibles d'être caractérisés et gérés inadéquatement par leur titulaire, et par conséquent d'être sous-utilisés en tant qu'outil d'affaires. Comme nous le verrons, plusieurs types de PI existent. Une certaine familiarité avec les principaux types de PI et leurs usages respectifs est essentielle pour que la haute direction puisse se constituer un portrait fidèle du portefeuille d'actifs PI de la compagnie, intégrer efficacement la PI dans le plan d'affaires et les opérations, et identifier les besoins et opportunités en termes de partenariats stratégiques (ex : ententes de licence, projets collaboratifs, etc.).

Il est envisagé que chaque actif de PI mis à profit ou produit dans le cadre de projets NGen fera intervenir au moins l'un des types de PI présentés plus bas, tout dépendant du sujet et de l'objectif d'affaires sous-jacent.

Définitions

Actif de PI

Pour les fins d'un projet NGen, un actif de PI est un élément du portefeuille de PI d'une compagnie qui consiste en un développement technologique (ex. solution, capacité, système, procédé, ou produit) qui peut être utilisé en tant qu'outil d'affaires distinct, en ce qu'il peut être détenu, exploité, octroyé sous licence ou vendu, et ce isolément ou en combinaison avec d'autres actifs. Ainsi, la PI correspondant à un développement technologique peut dans bien des cas comprendre plusieurs actifs de PI. Par ailleurs, un actif de PI peut combiner plus d'un type de PI.

PI d'amont/PI d'aval

Les actifs de PI associés à un projet NGen sont caractérisés soit en tant que PI d'amont, soit en tant que PI d'aval, selon le moment de leur création.

- La PI d'amont réfère aux actifs de PI qui ont été créés ou acquis avant le début du projet et sont mis à contribution par un partenaire pour être utilisés ou faire l'objet d'amélioration dans le cadre du projet. Ceci peut inclure des actifs de PI qui appartiennent à une tierce partie et qui sont utilisés sous licence par un partenaire de projet. Aussi appelée PI d'arrière-plan, ou PI antérieure.
- La PI d'aval réfère aux actifs de PI générés par (ou pour le compte de) l'un ou l'autre des partenaires de projet durant le projet et dans le cadre de celui-ci. Aussi appelée PI d'avant-plan, ou PI ultérieure.

Statutaire/Non-statutaire

Chacun des types de PI listés ci-dessous est caractérisé comme étant soit statutaire, soit non-statutaire. Tandis que la protection associée des types de PI statutaires émane de lois variant selon le pays, la protection des types de PI non-statutaires dépend strictement d'obligations contractuelles *ad hoc* et/ou de mesures d'accessibilité restreinte mises en place par leur titulaire pour contrôler leur utilisation et leur dissémination. Comme nous le verrons, les types de PI statutaires ne sont pas applicables à tout sujet. À l'inverse, les types de PI non-statutaires sont généralement applicables peu importe le sujet.

Types de PI

Les types de PI suivants sont ceux considérés comme étant les plus pertinents pour la plupart des projets NGen. Plus d'information sur ceux-ci et sur d'autres types de PI (ex: topographies de circuits intégrés, obtentions végétales, et indications géographiques) est disponible sur les sites respectifs de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada¹ et de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle².

Savoir-faire (non-statutaire)

Le savoir-faire est de l'information technique et actionnable qui constitue une partie de la mémoire corporative d'une compagnie. Puisque la plupart des types de PI comportent une certaine part de savoir-faire, NGen réserve ce type de PI pour référer à de l'information qui ne fait l'objet d'aucune mesure de confidentialité ou protection statutaire, qui a été divulguée publiquement ou est sujette à l'être et/ou est susceptible d'être utilisée ou pratiquée librement par un ancien employé. Ce type de PI peut aussi s'appliquer à un actif de PI rendu accessible librement (*open-source*).

¹ [OPIC - Office de la propriété intellectuelle du Canada](#)

² [OMPI - Organisation mondiale de la propriété intellectuelle](#)

Information confidentielle (non-statutaire)

L'information confidentielle est l'information de nature technique et/ou commerciale qu'une compagnie détient et dont la divulgation est restreinte par des obligations contractuelles. Ces obligations sont typiquement prévues dans des contrats de travail, ententes de confidentialité, ententes de sous-traitance, ententes de licence, etc. Ces obligations peuvent aussi être imposées par la loi dans certaines circonstances.

Secret commercial (non-statutaire³)

Les secrets commerciaux sont un sous-ensemble spécifique de l'information confidentielle qui revêt une importance particulièrement critique pour l'entreprise. Pour se qualifier légalement en tant que secret commercial, l'information doit avoir une valeur commerciale dérivée de son caractère secret, être secrète/connue d'un groupe restreint de personnes, et être assujettie à des mesures raisonnables pour la garder secrète. En cas de litige suite à une acquisition/utilisation/divulgation non autorisée, le titulaire de l'information a le fardeau de démontrer le caractère secret et la valeur de celle-ci. Pour être en mesure de faire cette démonstration, une compagnie doit avoir mis en place un éventail de mesures robustes pour limiter l'accès à ses secrets commerciaux, combinant des dispositifs physiques, électroniques, organisationnels et contractuels. Les tribunaux vont se pencher sur ces mesures, entre autres facteurs, pour déterminer si et comment le titulaire de l'information doit être indemnisé.

Brevet (statutaire)

En délivrant un brevet, le bureau des brevets (une agence gouvernementale) octroie au breveté le droit d'exclure quiconque de fabriquer, vendre ou utiliser l'invention revendiquée dans le brevet sur son territoire et ce pour un maximum de 20 ans suivant le jour où la première demande de brevet correspondante a été déposée. Ce qui est octroyé n'est pas le droit de fabriquer, vendre ou utiliser l'invention, mais bien le droit d'empêcher les autres de le faire. La nuance est importante - un brevet peut être octroyé pour une amélioration à une technologie existante, laquelle peut s'inscrire dans la portée revendiquée dans un brevet détenu par un tiers. En l'absence de consentement de la part de ce tiers, le titulaire du brevet portant sur l'amélioration se trouverait à contrefaire le brevet du tiers dès lors qu'il fabrique, vend ou utilise sa technologie améliorée.

Pour obtenir un brevet, de l'information technique relativement détaillée portant sur l'invention revendiquée doit être divulguée dans la demande, laquelle sera publiée automatiquement, généralement 18 mois suivant la date de dépôt. Typiquement, pour que la divulgation soit suffisante, la demande de brevet doit pouvoir enseigner comment faire et/ou pratiquer l'invention à une personne hypothétique ayant des compétences moyennes dans le domaine. Le marché qui sous-tend le système des brevets est le suivant : un brevet confère à son titulaire un monopole limité dans le temps sur une invention et, en échange, la divulgation qu'il représente fait en sorte que lorsque le brevet arrivera à terme, l'invention pourra être pratiquée par autrui. Gardez ceci en tête lorsque vous envisagez le dépôt d'une demande de brevet, et

³ Le secret commercial est statutaire dans certaines juridictions, par exemple les États-Unis en vertu du *Defend Trade Secrets Act*.

considérez si le secret commercial peut être utilisé de concert; peut-être que certains détails peuvent être omis de la description (par exemple, des détails qui ne sont pas essentiels au fonctionnement de l'invention mais qui sont clé à sa viabilité économique).

La matière brevetable et non-brevetable varie d'une juridiction à l'autre. Au Canada, une invention brevetable peut être « toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité »⁴. La matière non-brevetable inclut les principes scientifiques et théorèmes abstraits, les méthodes de traitement médical, les formes de vie supérieures, etc.

Dessin industriel (statutaire)

Par l'enregistrement d'un dessin industriel, le bureau des brevets (une agence gouvernementale) octroie au demandeur le droit exclusif d'empêcher autrui de fabriquer, vendre et d'importer à des fins commerciales sur son territoire un article auquel est appliqué le dessin enregistré ou un dessin qui ne diffère pas substantiellement de celui-ci, et ce pour un maximum de 15 ans suivant le jour du dépôt de la première demande correspondante.

Ce type de PI s'applique à l'aspect visuel d'un objet. La matière enregistrable inclut les caractéristiques tridimensionnelles de forme et de configuration, de même que les caractéristiques bidimensionnelles comme les motifs, les éléments décoratifs et la couleur. Une protection peut être obtenue pour l'entièreté de l'objet ou uniquement pour une partie de celui-ci. La matière non enregistrable inclut les idées, les procédés de fabrication, et les caractéristiques strictement fonctionnelles.

Marque de commerce (statutaire)

Une marque de commerce consiste en au moins un(e) lettre, mot, son ou dessin qui différencie un produit ou service d'une compagnie par rapport aux autres sur le marché d'un territoire donné. Une marque de commerce peut être enregistrée avec le bureau des marques de commerce du territoire en question, ou bien être non-enregistrée (dans certaines juridictions). Au Canada, une marque de commerce enregistrée est inscrite au Registre des marques de commerce, ce qui confère au titulaire un certificat d'enregistrement constituant une preuve que la marque lui appartient bien. En enregistrant une marque de commerce, son titulaire obtient le droit exclusif de son emploi en lien avec les biens et/ou services apparaissant dans l'enregistrement partout au Canada pour 10 ans, avec possibilité de renouvellement tous les 10 ans par la suite. Toute marque de commerce qui ne contrevient pas à la *Loi sur les marques de commerce*⁵ peut être enregistrée. Typiquement, les marques qui ne sont pas enregistrables incluent les noms propres, les énoncés strictement descriptifs, la désignation géographique de la provenance du produit ou service sous-jacent, et les marques identiques ou susceptibles d'être confondues avec une autre marque enregistrée ou en instance. Bien que l'enregistrement procure des avantages lorsqu'il s'agit d'intervenir par voie judiciaire ou administrative pour faire cesser des actes de contrefaçon, dans certaines juridictions, il n'est

⁴ *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, ch. P-4, s.2

⁵ *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985 ch. T-13

pas nécessaire pour que des droits soient conférés à son titulaire. La simple utilisation publique d'une marque de commerce peut faire naître des droits exclusifs en vertu de la *common law* même en absence d'enregistrement.

Droit d'auteur (statutaire)

Le droit d'auteur consiste en un ensemble de droits associés à des œuvres, lesquels incluent les droits économiques et les droits moraux. Les droits économiques confèrent au *titulaire* le droit exclusif de produire ou de reproduire une partie substantielle d'une œuvre sous toute forme, de même que d'autres droits comme ceux d'interpréter et publier l'œuvre et de produire des œuvres dérivées. Les droits moraux incluent (i) l'association, conférant à l'auteur le droit d'être identifié à une œuvre par son nom ou un pseudonyme ou de demeurer anonyme, et (ii) l'intégrité, qui représente le droit d'empêcher qu'une œuvre soit modifiée ou associée avec des biens ou services d'une manière portant préjudice à la réputation de l'auteur. Tandis que les droits économiques peuvent être transférés, l'auteur ne peut que renoncer à ses droits moraux.

Généralement, une œuvre originale est automatiquement protégée par le droit d'auteur dès le moment de sa création. Au Canada, le droit d'auteur est en vigueur pour la vie de l'auteur, le reste de l'année calendaire dans laquelle son décès est intervenu, et pour 70 ans suivant la fin de cette année calendaire. La durée de validité du droit d'auteur peut différer selon la juridiction. Le droit d'auteur peut être optionnellement enregistré, ce qui permet d'obtenir un certificat d'enregistrement pouvant servir de preuve de l'existence du droit d'auteur et que la personne y figurant est son titulaire.

Actif numérique (non-statutaire)

Les actifs numériques, tels que les données (dont les données d'origine et dérivées) les logiciels et les algorithmes (dont les modèles d'IA non entraînés et entraînés) sont souvent désignés comme des actifs sans domicile légal puisque plusieurs types de PI peuvent jouer un rôle dans leur protection. En effet, l'un ou l'autre parmi la confidentialité, le secret commercial (ex : pour du code encrypté ou autrement dissimulé), les brevets, le dessin industriel (ex : pour une interface d'utilisation graphique) et le droit d'auteur (ex : pour du code ou même des données si leur compilation a requis un certain niveau d'habileté et de jugement) peuvent potentiellement être mis à contribution. Il est important que les compagnies définissent ces actifs avec un niveau de granularité suffisant de sorte que le(s) type(s) de PI appropriés puissent être identifiés et utilisés.

**

Conseils de planification et de gestion de la PI

Personnel responsable

La planification et la gestion en matière de PI nécessitent l'engagement de personnel compétent et doté d'un pouvoir décisionnel. Comme la PI a généralement des ramifications dans la plupart sinon tous les composants d'un plan d'affaires, les connaissances et les compétences utiles à la planification et la gestion de la PI d'une compagnie rejoignent celles requises pour le développement et l'exécution de son plan d'affaires. Par exemple:

- sens des affaires et connaissance du marché;
- compréhension de la technologie;
- connaissances légales générales (ce qui permet d'avoir recours à du conseil professionnel), ce qui inclut la familiarité avec les principaux types de PI; et
- pouvoir décisionnel.

Tout dépendant de la taille de la compagnie, les attributs susmentionnés peuvent être comblés par un membre de l'équipe de direction et/ou par un comité (qui peut être identifié comme l'équipe/groupe/département PI). En dotant son équipe PI d'une personne disposant du profil décrit ci-haut, une compagnie se donnera la capacité de produire un bilan représentatif et détaillé des actifs de PI qu'elle détient, d'identifier les besoins, objectifs et risques associés à ceux-ci, et de planifier et agir en conséquence.

Pour maintenir à jour ce bilan des actifs de PI et permettre à la compagnie d'en tenir compte de manière concrète et en temps opportun, chacune de ses unités d'affaires et équipes de projet serait idéalement représentée au sein de l'équipe PI ou à tout le moins prendrait part à un processus de rapport en matière de PI à l'attention de l'équipe PI, laquelle en tiendrait compte dans processus périodique de revue de la PI.

Politique

Une compagnie peut tirer bénéfice d'une ou plusieurs politiques reliées à la PI pour encadrer de manière pratique la façon dont sa PI et celle des tiers doit être traitée par son personnel. De telles politiques peuvent aussi être utilisées pour définir l'étendue de l'autonomie décisionnelle individuelle en matière de PI ainsi que les situations requérant l'approbation de l'équipe PI et/ou de la direction.

Par exemple, une politique applicable à l'ensemble de la compagnie peut couvrir :

- Les rôles des membres de l'équipe PI, ainsi que les individus auxquels ils sont assignés et l'étendue de leur responsabilité;
- Des directives et attentes concernant la gestion de la PI de la compagnie;
- Des directives et attentes concernant la gestion de la PI de tiers;
- Les enjeux nécessitant l'approbation d'un gestionnaire;
- Des références à un processus de rapport en matière de PI;
- Etc.

Par ailleurs, des questions plus sensibles/stratégiques peuvent être traitées dans une politique accessible strictement aux personnes ayant besoin d'en être au courant:

- La fréquence, la portée, les intrants et les extrants des revues de PI;
- La tolérance de la compagnie à certains types de risques reliés à la PI;
- Les types de PI et l'approche de gestion privilégiée pour des actifs de PI nouveaux ou projetés (par exemple déclinés selon le marché, la technologie, la ligne de produit, etc.);
- Etc.

Objectifs d'affaires

Des objectifs d'affaires reliés à la PI devraient être établis et revus périodiquement de sorte que le(s) type(s) de PI appropriés puissent être mis à profit pour chacun des actifs de PI de la compagnie. De tels objectifs peuvent inclure:

- S'approprier une part de marché en bloquant la compétition;
- Cristalliser un développement technologique en un actif commercial;
- Dérivée des sources de revenus additionnels par l'octroi de licences;
- Accroître le niveau d'attractivité en vue d'une acquisition ou d'un investissement, en décourageant l'option « bâtir » dans l'analyse « acheter vs bâtir »;
- Accroître la réputation de la compagnie en tant qu'innovante et avant-gardiste;
- Miser sur l'avantage du premier arrivé sur le marché pour développer la reconnaissance de la marque;
- Etc.

Identification des actifs de PI et des partenaires du projet

Bien que les lecteurs auront souvent établi leur consortium de projet avant d'avoir pris connaissance de ce guide, la planification en matière de PI peut démarrer en amont de l'identification des partenaires potentiels. Par exemple, une compagnie peut lister les principaux actifs de PI dont elle a besoin pour commercialiser (ou tirer profit commercialement) sa technologie. Cette liste préliminaire peut être ensuite utilisée afin d'identifier, pour chaque actif de PI listé, s'il s'agit de PI d'amont ou de PI d'aval. Cet exercice est préférablement mené tôt dans le processus de développement technologique (ex : dans certains cas au NMT 2⁶, alors qu'un projet NGen démarre typiquement au NMT 4 ou ultérieur) pour déterminer si chaque actif de PI d'aval peut être développé à l'interne, codéveloppé ou obtenu sous licence, et pour sélectionner la meilleure approche en fonction des ressources et des opportunités disponibles. Dans bien des cas, un partenariat bien ajusté peut accélérer un processus de développement technologique, grâce notamment à :

- La complémentarité, alors qu'un actif de PI initialement identifié comme un actif d'aval par un partenaire devient un actif d'amont du point de vue du consortium puisqu'il s'avère contribué par un autre partenaire; et/ou

⁶ [Outil d'évaluation du niveau de maturité technologique \(NMT\) \(canada.ca\)](http://canada.ca)

- La synergie, alors que le développement d'un actif d'aval peut bénéficier de l'apport de plusieurs partenaires (que ce soit en termes de savoir-faire, de capacité, de pouvoir d'achat ou autre ressources).

Développement d'une demande de projet NGen

Dans la plupart des cas, la PI intervient typiquement dans toutes les composantes d'une demande de projet NGen⁷, c'est-à-dire, les *Questions d'évaluation* et les *Documents auxiliaires* (*Plan de projet*, *Registre des risques*, et *Dossier financier*). **Jusqu'à l'évaluation, le but visé par l'exercice de planification de la PI se décline en deux objectifs:**

- **Jeter les bases d'une compréhension exhaustive et commune des aspects de PI du projet** pour orienter le développement du projet et faciliter la transition éventuelle vers la mise sous contrat du projet et son exécution;
 - Ceci s'accomplit en réfléchissant aux actifs de PI et aux partenaires requis pour exécuter le projet et pour atteindre ses objectifs commerciaux, mais aussi en documentant ces actifs et la façon dont ils seront gérés durant le projet et par la suite (voir *Tableaux de PI* ci-dessous).
- **Convaincre les évaluateurs** que les partenaires de projet sont raisonnablement compétents en matière de PI, ont conjointement et exhaustivement considéré les aspects de PI de leur projet et que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils réalisent les livrables de leur projet en matière de PI.
 - Ceci s'accomplit en abordant les aspects de PI lorsqu'approprié dans les réponses aux *Questions d'évaluation* et dans les *Documents auxiliaires*, et ce d'une manière cohérente et conséquente.

Tableaux de PI

Idéalement tôt dans le développement de la demande de projet, les partenaires doivent constituer une liste commune couvrant l'ensemble des actifs de PI d'amont et d'aval associés au projet. Ceci doit être fait à l'aide du modèle de *Tableaux de PI* fourni par NGen sur la page du programme visé.

Lors du remplissage des *Tableaux de PI*, les partenaires de projet doivent :

- Fournir une description claire et concise de chaque actif de PI;
- Identifier les types de PI qu'ils prévoient utiliser pour chaque actif de PI;
- Établir qui sera titulaire de chaque actif de PI et qui y aura accès pour les besoins du projet et une fois le projet terminé, et vérifier l'alignement de ces modalités avec les politiques, objectifs d'affaires et plans commerciaux de chaque partenaire; et

⁷ Pour plus de détails, référez-vous au Guide de demande spécifique au programme de financement auquel vous appliquez : [Programmes de financement](#)

- Explorer la possibilité d'introduire et/ou de substituer des partenaires pour lever les obstacles technologiques.

NGen requiert que les Tableaux de PI soient fournis en support de la demande de projet.

- 💡 Bien que les *Tableaux de PI* soient la seule exigence de NGen spécifique à la PI pour les fins de la demande, il est grandement recommandé de tenir compte de la PI dans les réponses aux *Questions d'évaluation* et dans les *Documents auxiliaires* lorsqu'opportun.
- 💰 Les dépenses en lien avec la PI sont éligibles au remboursement pour les PME seulement⁸. NGen recommande que les PME identifient et prévoient un budget pour de telles dépenses lors de la préparation de la demande, de sorte que ces dépenses puissent être prises en compte dans le *Dossier financier* (et donc dans l'aide financière demandée à NGen). NGen recommande, en guise de minimum, qu'une somme de \$50,000 soit prévue pour chaque PME, notamment si les dépenses en lien avec la PI sont inconnues au moment de la préparation de la demande.

Advenant une évaluation positive

Si votre projet est recommandé pour financement à l'issue du processus d'évaluation, votre demande procédera à la phase de mise sous contrat. À ce stade, le consortium devrait être parvenu à une décision finale quant à l'identité et le rôle de ses membres de même qu'aux définitions des actifs de PI associés au projet (incluant leur titularité et leurs modalités d'accès). Ceci forme la trame du *Plan PI*, laquelle devra ensuite être détaillé davantage de manière à renseigner et interrelier les moyens avec lesquels la PI est traitée dans les différentes composantes de la demande, et établir de quelle façon la PI du projet sera gérée lors du projet et par la suite.

La préparation d'un *Plan PI* va aussi permettre à NGen de remplir son rôle et de rencontrer ses objectifs en matière de PI :

- S'assurer que les exigences de son programme en lien avec la contribution de PI d'amont et la création, protection, partage et commercialisation de PI d'aval sont respectées;
- Augmenter le niveau de connaissances et de sophistication des partenaires de projet en matière de PI;
- S'assurer que les risques liés à la PI sont adéquatement identifiés, gérés et atténués;
- S'assurer que le niveau de risque lié à la PI est acceptable pour que NGen puisse justifier l'investissement en fonds publics.

⁸ Référez-vous au Guide financier propre au programme de financement pour lequel vous appliquez.

Si vous en faites la requête, l'équipe PI de NGen peut vous aider avec le développement des aspects de votre demande touchant à la PI. Si vous souhaitez bénéficier d'un tel soutien, merci de nous en faire part le plus tôt possible, et ce bien avant le délai de soumission de la demande. Si le nombre de demandes dépasse les ressources de NGen disponibles, les requêtes seront traitées sur la base du premier arrivé, premier servi.

Si votre projet est recommandé pour financement à l'issue du processus indépendant d'évaluation, l'équipe PI de NGen vous assistera pour compléter et améliorer votre *Plan PI* lors de la mise sous contrat de votre projet et lors de son exécution.

**