



Événement Carrefour Plein-Sud Innovation et Propriété Intellectuelle: Mythes et Réalité



BROUILLETTE
& ASSOCIÉS

Robert Brouillette

Brouillette & Associés
Montréal

www.brouillette.ca

Le 18 février 2011

Le Rêve!

Recette pour devenir riche
(selon plusieurs 'techies'):

1. Tu fais du travail 'cool',
2. Tu crées de la Propriété Intellectuelle forte ayant une grande valeur,
3. Tu vends cette valeur a une 'Grosse Compagnie' pour une somme couvrant tous les coûts de création de cette valeur + un bon profit pour le risque,
4. Tu prends ta retraite, préférablement quelque part dans le sud.



La réalité n'est pas si facile

- ▶ Les inventeurs/créateurs surestiment presque toujours la valeur de leur créations.
- ▶ Ils oublient qu'une technologie ne vaut pas grand chose tant qu'elle n'est pas incarnée dans un produit ou un service qui répond à un besoin réel (préférentiellement un besoin déjà existant).
- ▶ Une simple idée, aussi brillante soit-elle, vaut encore moins.
- ▶ La PI comme telle n'a habituellement que peu de valeur. Il ne s'agit que d'un droit de prévenir la copie.
- ▶ En effet, on estime qu'environ 95% des brevets couvrent des 'inventions' qui sont des échecs techniques et/ou commerciaux!



La réalité n'est pas si facile

- ▶ **Créer un besoin** pour une technologie complètement nouvelle est une tâche très onéreuse en \$\$\$ et en temps qui, sauf exception, est mieux adaptée aux personnes ayant une âme de missionnaire.
- ▶ Protéger la PI peut coûter cher et le résultat n'est pas garanti.
- ▶ **Cependant, le rêve devient parfois réalité!**
- ▶ Il faut donc gérer la création et la protection de la PI.



Les investisseurs et la PI

- ▶ Le capital de risque veut souvent de la PI.
- ▶ Les meilleurs joueurs se soucient autant du '*buzz*' entourant la PI qu'à la PI elle-même et surtout comment elle peut mener à une sortie profitable.
- ▶ Le VC anglais Enterprise Ventures a investi dans 40 entreprises technologiques – Plus de la moitié ont demandé des brevets, le reste se sont rabattus sur le droit d'auteur et les dessins industriels.



Concepts

Éléments de PI

Une idée toute nue n'est pas protégeable

- ▶ Brevet – Invention, soit l'incarnation d'une idée
- ▶ Droit d'auteur – Expression d'une idée
- ▶ Dessin industriel – Caractéristiques visuelles d'un objet industriel: forme, configuration, motif, donc: aspects décoratifs seulement
- ▶ Secret Industriel – Information confidentielle
- ▶ Marque de commerce – Mot, symbole ou dessin capable de distinguer ses produits et/ou services de ceux des autres



Concepts

Invention brevetable

- ▶ Invention: découverte ou création d'un produit, d'un procédé ou d'une substance sans copier l'idée de quelqu'un d'autre
- ▶ Brevetable: invention respectant les critères prévus par la loi
 - Matière brevetable
 - Nouveauté (invention identique pas préalable divulguée par l'inventeur ou des tiers)
 - Ingéniosité (ajouté par les tribunaux)
 - Utilité (les résultats réels correspondent aux promesses)



Concepts

Non-brevetable

- ▶ Les principes scientifiques, les algorithmes, les théories mathématiques et les lois de la nature (les logiciels purs).
- ▶ Les méthodes de traitement médical (au Canada).
- ▶ Les être vivants (du moins les mammifères).
- ▶ Une simple idée ayant une valeur strictement intellectuelle ou commerciale (les 'business methods' pures).



Concepts

Brevets

- ▶ La contrepartie pour la concession du monopole – une demande de brevet doit divulguer totalement l'invention de manière à permettre aux lecteurs versés dans l'art en question de la reproduire.
- ▶ La protection ne s'applique qu'aux pays où l'invention a été reconnue et enregistrée sous forme de brevet.
- ▶ La protection est d'une durée limitée (20 ans du dépôt dans la plupart des pays)



Concepts

Brevets

- ▶ Il faut payer des frais de maintien (annuels pour la plupart) dans chaque pays pour que la protection continue jusqu'à l'expiration du brevet dans ce pays.
- ▶ Presque toutes les demandes de brevets sont publiées 18 mois après la date du dépôt initial.
- ▶ Environ 95% des brevets ne connaissent pas de succès commercial.



Brevets

Contrefaçon

Les principes applicables ont été résumés ainsi par l'Honorable Juge Binnie de la Cour Suprême du Canada dans l'affaire *Free World Trust c. Electro Santé Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1024, par. 31, 32:

- a) *La Loi sur les brevets favorise le respect de la teneur des revendications.*
- b) *Le respect de la teneur des revendications favorise à son tour tant l'équité que la prévisibilité.*
- c) *La teneur d'une revendication doit toutefois être interprétée de façon éclairée et en fonction de l'objet.*
- d) *Ainsi interprétée, la teneur des revendications définit le monopole. On ne peut s'en remettre à des notions imprécises comme «l'esprit de l'invention» pour en accroître l'étendue.*
- e) *Suivant une interprétation téléologique, il ressort de la teneur des revendications que certains éléments de l'invention sont essentiels, alors que d'autres ne le sont pas. Les éléments essentiels et les éléments non essentiels sont déterminés:*
 - ▶ *(i) en fonction des connaissances usuelles d'un travailleur versé dans l'art dont relève l'invention;*
 - ▶ *(ii) à la date à laquelle le brevet est publié;*
 - ▶ *(iii) selon qu'il était ou non manifeste, pour un lecteur averti, au moment où le brevet a été publié, que l'emploi d'une variante d'un composant donné ne modifierait pas le fonctionnement de l'invention, ou*
 - ▶ *(iv) conformément à l'intention de l'inventeur, expresse ou inférée des revendications, qu'un composant en particulier soit essentiel, peu importe son effet en pratique;*
 - ▶ *(v) mais indépendamment de toute preuve extrinsèque de l'intention de l'inventeur.*
- f) *Il n'y a pas de contrefaçon lorsqu'un élément essentiel est différent ou omis. Il peut toutefois y avoir contrefaçon lorsque des éléments non essentiels sont sub*



Brevets

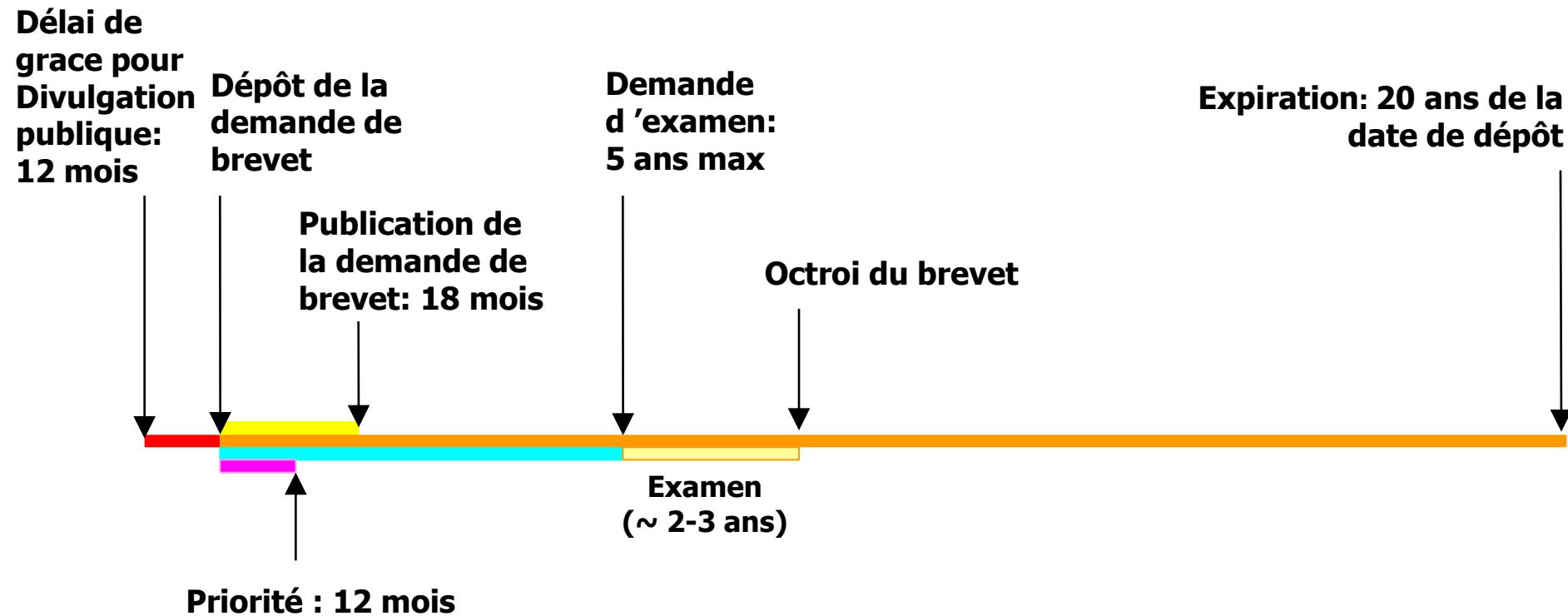
Contrefaçon (suite)

- ▶ L'ingéniosité propre à un brevet ne tient pas à la détermination d'un résultat souhaitable, mais bien à l'enseignement d'un moyen particulier d'y parvenir.
- ▶ La portée des revendications ne peut être extensible au point de permettre au breveté d'exercer un monopole sur tout moyen d'obtenir le résultat souhaité.
- ▶ Il n'est pas légitime, par exemple, de faire breveter un procédé permettant de faire repousser les cheveux d'un homme atteint de calvitie et de prétendre ensuite que n'importe quel moyen d'obtenir ce résultat emporte la contrefaçon du brevet.



Concepts

Cheminement: Brevet canadien



Brevet Exemple



US007000000B1

(12) **United States Patent
O'Brien**

(10) **Patent No.: US 7,000,000 B1**
(45) **Date of Patent: Feb. 14, 2006**

(54) **POLYSACCHARIDE FIBERS**

(75) Inventor: **John P. O'Brien**, Oxford, PA (US)

(73) Assignee: **E. I. du Pont de Nemours and
Company**, Wilmington, DE (US)

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this
patent is extended or adjusted under 35
U.S.C. 154(b) by 0 days.

(21) Appl. No.: **09/857,572**

(22) PCT Filed: **Jan. 19, 2000**

(86) PCT No.: **PCT/US00/01160**

§ 371 (c)(1),
(2), (4) Date: **Jun. 5, 2001**

(87) PCT Pub. No.: **WO00/43580**

PCT Pub. Date: **Jul. 27, 2000**

Related U.S. Application Data

(60) Provisional application No. 60/117,209, filed on Jan.
25, 1999.

(51) **Int. Cl.**
C07H 1/00 (2006.01)
C07H 3/00 (2006.01)
C08B 37/00 (2006.01)

(52) **U.S. Cl.** **536/123.12**; 536/124

(58) **Field of Classification Search** 536/123.12,
536/124

See application file for complete search history.

(56) **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

4,072,567 A 2/1978 Yokobayashi et al.
4,109,663 A * 8/1978 Maeda et al. 131/359
4,306,059 A 12/1981 Yokobayashi et al.
4,501,886 A 2/1985 O'Brien
4,830,752 A * 5/1989 Shibata et al. 210/635

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

WO WO 9606173 2/1996
WO WO 9940217 8/1999

OTHER PUBLICATIONS

Simpson et al., *Microbiology*, vol. 141, pp. 1451-1460
(1995).
Ogawa et al., *Fiber Diffraction Methods*, 47, pp. 353-362
(1980).
Applied Fibre Science, F. Happey, Ed., Chapter 8, E. Atkins,
Academic Press, New York 1979.

* cited by examiner

Primary Examiner—James O. Wilson
Assistant Examiner—Everett White

(57) **ABSTRACT**

This invention pertains to novel fibers made of $\alpha(1\rightarrow3)$
polysaccharides, and a process for their production. The
fibers of the invention have "cotton-like" properties but can
be produced as continuous filaments on a year-round basis.
The fibers are useful in textile applications.

15 Claims, 1 Drawing Sheet

Comment lire un brevet

Mémoire descriptif : autres demandes

CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATIONS

This application is a U.S.C. 371 national phase entry of PCT International Application No. PCT/US00/01160, filed 19 Jan. 2000 which claims priority benefit from U.S. Provisional Application No. 60/117,209, filed 25 Jan. 1999.



Comment lire un brevet

Mémoire descriptif: État de l'art

BACKGROUND OF THE INVENTION

This invention pertains to novel fibers made of $\alpha(1\rightarrow3)$ polysaccharides, and a process for their production. The fibers of the invention have “cotton-like” properties but can be produced as continuous filaments on a year-round basis. The fibers are useful in textile applications.

Polysaccharides have been known since the dawn of civilization, primarily in the form of cellulose, a polymer formed from glucose by natural processes via $\beta(1\rightarrow4)$ glucoside linkages; see, for example, *Applied Fibre Science*, F. Happey, Ed., Chapter 8, E. Atkins, Academic Press, New York, 1979. Numerous other polysaccharide polymers are also disclosed therein.



Comment lire un brevet

Mémoire descriptif: Description de l'invention

SUMMARY OF THE INVENTION

The present invention concerns a polysaccharide fiber, comprising: a polymer comprising hexose units wherein at least 50% of the hexose units are linked via an $\alpha(1\rightarrow3)$ glycoside linkage, said polymer having a number average degree of polymerization of at least 100.

The present invention also concerns a process for producing a polysaccharide fiber, comprising the steps of: dissolving a sufficient amount of a polymer comprising hexose units, wherein at least 50% of the hexose units are linked via an $\alpha(1\rightarrow3)$ glycoside linkage, in a solvent or in a mixture comprising a solvent to form a liquid crystalline solution, and spinning a polysaccharide fiber from said liquid crystalline solution.



Comment lire un brevet

Mémoire descriptif: Description des dessins

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

FIG. 1 is a schematic diagram of an apparatus for air gap or wet spinning of liquid crystalline solutions of hexose polymer to form polysaccharide fibers.



Comment lire un brevet

Mémoire descriptif: Incarnation préférée

DETAILED DESCRIPTION

In one of the surprising aspects of the present invention, it has now been found that a polymer comprising hexose units, wherein at least 50% of the hexose units within the polymer are linked via an $\alpha(1\rightarrow3)$ glycoside linkage, can form a liquid crystalline solution when a sufficient amount of the polymer is dissolved in a solvent or in a mixture comprising a solvent, and that from this solution can be spun a continuous, high strength, cotton-like fiber highly suitable for use in textiles either in a derivatized form, a non-derivatized form or a regenerated form. By “regenerated” is



Comment lire un brevet

Mémoire descriptif: Exemples

EXAMPLES

Polymer Isolation

In the examples following, except Example 7, two batches of poly($\alpha(1\rightarrow3)$ -D-glucose) were employed, designated P1 and P2.

P1 was produced according to the following sequence. The mature peptide encoded by the *gtf-J* gene of *Streptococcus salivarius* (strain ATCC 25975) was cloned by PCR amplification of template DNA from *Streptococcus salivarius* using primers based on the gene sequence described in Genbank accession number Z11873 and by Giggard et al., J. Gen. Microbiol. 137 (Pt 11), 2577–2593 (1991).



Comment lire un brevet

Mémoire descriptif: Revendications

- ▶ Définition du monopole
- ▶ Doivent être fondées sur mémoire descriptif

What is claimed is:

1. A polysaccharide fiber, comprising: a polymer comprising hexose units wherein at least 50% of the hexose units are linked via an $\alpha(1\rightarrow3)$ glycoside linkage, said polymer having a number average degree of polymerization of at least 100, and wherein said fiber has a tensile strength of at least 1 gram per denier.



Comment lire un brevet

Mémoire descriptif: Revendications – suite

2. The polysaccharide fiber of claim 1 wherein substantially all of the hexose units are linked via an $\alpha(1\rightarrow3)$ glycoside linkage.

3. The polysaccharide fiber of claim 1 wherein the polymer is poly($\alpha(1\rightarrow3)$ -D-glucose).

4. A process for producing a polysaccharide fiber, comprising the steps of: dissolving a sufficient amount of a polymer comprising hexose units wherein at least 50% of the hexose units are linked via an $\alpha(1\rightarrow3)$ glycoside linkage in a solvent or in a mixture comprising a solvent to form a



Comment lire un brevet

Mémoire descriptif: Revendications – suite

12. A liquid crystalline solution, comprising: a solvent and an amount sufficient to form liquid crystals of a polymer comprising hexose units wherein at least 50% of the hexose units are linked via an $\alpha(1\rightarrow3)$ glycoside linkage, and wherein the amount of polymer provides a solids content of at least 20%.



Protection des logiciels par brevet

- ▶ Les programmes d'ordinateur en tant que tels ne sont pas brevetables étant donné que l'algorithme, qui est une méthode mathématique, n'est pas brevetable.
- ▶ Évolution de la pratique: le logiciel peut être brevetable s'il constitue une invention nouvelle qui apporte une contribution à l'état de la technique.
- ▶ En tout état de cause, l'invention doit être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d'application industrielle.



Concepts

Inventeur vs Propriétaire

- ▶ Inventeur unique
- ▶ Groupe de travail
- ▶ Inventeur/Concepteur vs Exécutant
- ▶ Cas du milieu académique
 - Professeurs: superviseurs vs inventeurs?
 - Assistants de recherche salariés
 - Étudiants rémunérés ou non
 - Collaborateurs externes
 - Collaboration entre universités



Concepts

Inventeur vs Propriétaire

- ▶ Employés
- ▶ Consultants (internes et externes)
- ▶ Contrats de recherche
 - Gouvernement
 - Entreprise privée
 - Nouveaux concepts vs Améliorations
- ▶ Collaborations entre Universités et/ou entreprises



Concepts

Importance de la recherche de brevets

- ▶ Vous empêche de “réinventer la roue”
- ▶ Diminue le risque de violation de brevets de tiers
- ▶ Permet le maintien à jour des connaissances de votre personnel dans vos domaines d'intérêt
- ▶ Donne des idées de nouveaux produits ou caractéristiques à intégrer à vos produits
- ▶ Source d'informations précieuses sur les tendances du marché ainsi que sur les projets et les directions poursuivis par vos compétiteurs
- ▶ Aide dans le choix de vos travaux de développement de nouveaux produits
- ▶ Permet de savoir où placer des embûches dans le chemin de vos compétiteurs



Concepts

Importance de la recherche de brevets – suite

- ▶ **Avant d'entreprendre un projet de R&D:**
 - fouillez les banques de données sur les brevets existants (banques de brevets: +2M au Canada, +7M aux É-U) pour vous assurer que rien de semblable n'existe déjà – www.google.com/patents
 - cherchez dans les banques de données et la littérature technique et commerciale – www.google.com et autres
- ▶ **Lorsque le projet est avancé:**
 - **Refaire** la recherche dans les banques de données
- ▶ **Comme outil de veille concurrentielle:**
 - fouillez les bases de données ou abonnez-vous à un service d'alertes en utilisant le nom d'un concurrent ou encore des mots-clés ou des numéros de classification technologiques – www.freshpatents.com



Concepts

Secrets Industriels

- ▶ Brevet: monopole (pouvoir d'exclure les autres) d'une durée de 20 ans conféré par l'état en échange de la divulgation complète d'une invention brevetable.
- ▶ Secret industriel: connaissance ou savoir-faire (incluant des inventions) qui n'est pas généralement connus des concurrents, qui procure un avantage sur les autres et qui est maintenu secret par son détenteur.



Concepts

Droit d'auteur

- ▶ Pertinent surtout pour des logiciels
- ▶ Droit exclusif, généralement pour la vie de(s) l'auteur(s) + 50 ans, de publier ou de ne pas publier son œuvre ou de permettre à une autre personne le droit de reproduire l'œuvre en question.
- ▶ Existe automatiquement sans la nécessité de son enregistrement
- ▶ N'inclut pas le titre de l'œuvre



Protection des logiciels par le droit d'auteur

- ▶ Un programme d'ordinateur doit être original et fixé
- ▶ Étendue du droit et exceptions (« Fair Use »)
- ▶ L'enregistrement n'est pas nécessaire, mais il est fortement recommandé en cas de poursuite
- ▶ Faiblesse majeure du droit d'auteur – **L'idée n'est pas protégée seulement son expression**
- ▶ Recours très puissants mais limités au piratage et non à l'imitation



Protection des logiciels par le droit d'auteur

- ▶ Qui est le titulaire des droits d'auteur sur un logiciel?
 - Le donneur d'ouvrage?
 - L'employeur?
 - L'employé? (tendance des tribunaux à favoriser les auteurs dans le cas où le lien d'emploi est incertain)
 - Le consultant?
- ▶ L'importance du droit moral:
 - La paternité de l'œuvre
 - L'intégrité de l'œuvre



Concepts

Dessins Industriels

Protège uniquement les aspects ornementaux

- ▶ Les caractéristiques résultant uniquement de la fonction utilitaire d'un objet utilitaire ni les méthodes ou principes de réalisation d'un objet ne peuvent être protégés par dessin industriel
- ▶ Nouveauté requise – Ne doit pas avoir été divulgué publiquement plus d'un an avant le dépôt de la demande
- ▶ Enregistrement requis
- ▶ Durée: 10/14/25 ans selon les territoires



Concepts

Marques de Commerce

- ▶ Marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres.
- ▶ Exemples: Microsoft, Ski-Doo, Pepsi-Cola, Lexus.



Concepts

Marques de Commerce

- ▶ Certains mots/expressions ne sont pas normalement protégeables:
 - Noms de familles
 - Noms génériques
 - Désignations géographiques
 - Confusion avec une marque existante
 - Similitude à une marques officielle
- ▶ Peut être un mot, un slogan, un logo, une signature ou même la forme d'un objet (ex. bouteille de Coca-Cola ou de Perrier)
- ▶ Ne peut être purement fonctionnelle (blocs Lego ou une simple décoration)



Concepts

Marques de Commerce

Droits acquis par l'usage ou l'enregistrement?

- ▶ Au Canada, comme dans d'autres juridictions, telles que les États-Unis et le Royaume-Uni, il n'est pas nécessaire qu'une marque soit enregistrée pour que soit conférée à son titulaire une protection sur celle-ci.
- ▶ Dans la plupart des autres pays toutefois, tels que la Chine et la plupart des pays d'Europe, l'usage d'une marque de commerce non enregistrée ne confère aucun droit sur celle-ci; il est alors nécessaire de procéder à son enregistrement.



Concepts

Pourquoi enregistrer sa Marque?

1) *Protection étendue vs. Protection limitée*

- ▶ Une marque enregistrée peut être protégée partout au Canada et ce, même dans des régions où elle ne possède aucun achalandage et réputation.
- ▶ Une marque non enregistrée toutefois ne peut être protégée que dans les régions où elle possède un achalandage et une réputation.



Concepts

Pourquoi enregistrer sa Marque?

2) Connaissance officielle du Registraire

- ▶ Lorsqu'une marque est dûment enregistrée, le Registraire en a une connaissance officielle et il doit refuser l'enregistrement d'une marque portant à confusion avec la marque enregistrée demandée par une autre personne.
- ▶ Toutefois, dans le cas d'une marque non enregistrée, le Registraire ne soulèvera pas la marque non enregistrée advenant le dépôt d'une marque portant à confusion avec celle-ci. Le propriétaire de la marque non enregistrée devra alors s'opposer à cet enregistrement.



Concepts

Pourquoi enregistrer sa Marque?

3) *Incontestabilité*

- ▶ Conformément au par. 17(2) de la LMC, cinq (5) ans après la date d'enregistrement d'une marque de commerce, aucun enregistrement ne peut être invalidé sur la base de l'usage antérieur.
- ▶ Ce bénéfice ne s'étend pas aux marques non enregistrées.
- ▶ Par conséquent, même si le titulaire de la marque non enregistrée avait utilisé sa marque en premier, l'usager subséquent, s'il est le premier à enregistrer la marque, peut prévaloir si ledit enregistrement est devenu incontestable.



Concepts

Pourquoi enregistrer sa Marque?

4) Recours en contrefaçon plus faciles

- ▶ Le titulaire d'une marque enregistrée peut invoquer le bénéfice des art. 19, 20 et 22 de la LMC pour tout emploi non autorisé de la marque n'importe où au Canada.
- ▶ Le titulaire de la marque enregistrée n'aura pas à prouver la réputation et l'achalandage associés à sa marque enregistrée dans les secteurs géographiques dans lesquels le défendeur fait affaires pour faire valoir ses droits en vertu des articles précités.



Concepts

Pourquoi enregistrer sa Marque?

5) *Présomption*

- ▶ L'enregistrement d'une marque procure à son titulaire plusieurs présomptions concernant la validité de la marque et son titre de propriété.
- ▶ À défaut d'un enregistrement, le titulaire devra prouver la validité de sa marque et son titre de propriété dans celle-ci.



Concepts

Pourquoi enregistrer sa Marque?

6) *Marques officielles*

- ▶ À compter de la publication d'une marque officielle, il n'est plus possible d'obtenir l'*enregistrement* d'une marque de commerce ressemblant à la marque officielle, sauf de consentement.



Concepts

Pourquoi enregistrer sa Marque?

7) Droits à l'étranger

- ▶ Le dépôt d'une demande canadienne d'enregistrement de marque de commerce permet au requérant de déposer dans un pays de l'Union et de revendiquer la date de dépôt de la demande au Canada dans la mesure où la demande à l'étranger est déposée dans les six mois suivants le dépôt canadien.



Vérification diligente: Brevets

- ▶ Vérifier la chaîne de titres:
 - Contrats d'emploi
 - Contrats de consultants
 - Contrats de R&D
 - Contrats d'achat et de licence (inbound)
 - Sûretés consenties
- ▶ Vérifier si les bons inventeurs sont nommés.
- ▶ Vérifier s'il y a eu des divulgations sans NDA avant le dépôt d'une demande de brevet.
- ▶ Réviser tous les contrat de vente, les licences (outbound), droits de premier refus et options consentis à des tiers.



Vérification diligente: Brevets

- ▶ Réviser les ‘written opinions’ et les rapports d’examen.
- ▶ Comprendre la portée des revendications potentiellement acceptables par rapport à l’état de l’art et par rapport à la valeur commerciale.
- ▶ Déterminer la probabilité de délivrance d’un brevet.
- ▶ Déterminer la désuétude (existe-t-il des technologies concurrentes et leurs effets éventuels sur les ventes de produits et/ou services brevetés).



Vérification diligente: Brevets

- ▶ Rechercher l'existence de brevets de tiers qui pourraient constituer un empêchement à la libre exploitation de l'invention brevetée
- ▶ Vérifier si la fabrication ou la vente des produits visés ont fait l'objet d'un litige ou d'une menace de litige
- ▶ Vérifier si un ou plusieurs des brevets de l'entreprise ont fait l'objet d'un litige ou d'une menace de litige



Facteurs affectant la valeur d'un brevet

- ▶ Potentiel d'accroître les revenus.
- ▶ 'Force' du brevet:
 - Portée des revendications – alignement commercial
 - Risque qu'il soit invalidé
 - Risque qu'il soit contourné
- ▶ Durée de vie résiduelle.
- ▶ Risque technologique – Est-ce que ça marche?
- ▶ Risque commercial – Y-a-t-il un marché? La solution est-elle compétitive?
- ▶ Risque d'avoir besoin d'une licence d'un ou plusieurs brevets de tiers pour l'exploiter.



Facteurs affectant la valeur d'un brevet

- ▶ Degré d'avancement de l'obtention du brevet:
 - Demande provisoire déposée
 - Demande régulière (PCT ou non) déposée
 - Demande publiée
 - Demande examinée
 - Brevet délivré
- ▶ Stade de commercialisation:
 - Projet
 - Ventes beta
 - Premières ventes de produits commerciaux à des tiers
 - Ventes récurrentes aux clients existants
- ▶ Les pays couverts.



Facteurs affectant la valeur d'un brevet

- ▶ Le besoin d'évaluer la valeur d'un brevet augmente en général avec le temps.
- ▶ **Au début, le brevet n'est qu'un facteur parmi bien d'autres** (qualités de l'entrepreneur, disponibilité de financement, état d'avancement du développement d'un produit, existence d'un marché,...).
- ▶ Même dans le meilleur des cas, l'évaluation de la valeur d'un brevet est plus un art qu'une science exacte!



Méthodes d'évaluation d'un brevet

- ▶ Méthode basée sur les coûts
 - Dépenses de R&D
 - Dépenses d'obtention des brevets
 - Coûts d'acquisition du brevet
- ▶ Valeur au marché
 - Comparables?
 - Chaque brevet est unique



Méthodes d'évaluation d'un brevet

Méthode DCF « Discounted cash flow »

- Évaluation des flux probables pendant la durée de vie résiduelle
- Choix des escomptes applicables:
 - Risques de marché
 - Risques liés au passage du temps
 - Portée du brevet
 - Risques que le brevet soit invalidé
 - Risques que l'invention devienne désuète
 - Risques que le brevet soit contourné
 - Risques d'avoir besoin d'une licence d'un ou plusieurs brevets de tiers pour l'exploiter



Méthodes d'évaluation d'un brevet

Options

- ▶ Modèle binomiale
- ▶ Modèle Black–Scholes
- ▶ Ces méthodes sont plus importantes au début de la vie d'un brevet et beaucoup moins vers la fin



La Stratégie de PI

Éléments à considérer

La PI ne doit PAS dicter votre stratégie, mais vous devez avoir une stratégie de PI.

- ▶ Il y a de fortes chances que le plan d'affaire initial de l'entrepreneur ne se réalise pas, du moins tel quel.
- ▶ Plus vite une demande de brevet est déposée plus vite viendra les dépenses (PCT, etc....).
- ▶ En cas de conflit entre 2 demandes de brevet, le premier déposant gagne sauf aux USA.



La Stratégie de PI

Éléments à considérer

- ▶ Le contenu de la demande de brevet devient public après 18 mois du dépôt initial.
- ▶ La technologie peut-elle être gardée secrète? Si un employé clé quitte, peut-il facilement l'emporter avec lui?
- ▶ Combien d'argent êtes-vous prêts à consacrer à la protection de la PI?
- ▶ Utilisation du concept de 'demande provisoire'



Conseils pratiques

- ▶ Il faut faire une recherche de l'état de l'art **AVANT** de commencer un projet de R&D.
- ▶ Il faut toujours faire signer un NDA avant de divulguer une technologie.
- ▶ Les employés et consultants impliqués dans les projets de R&D doivent TOUJOURS signer des contrats comportant une cession de la PI et une renonciation au droit moral.
- ▶ Lorsqu'une technologie potentiellement intéressante commercialement est découverte ou développée, effectuer une recherche préliminaire de brevetabilité.



Conseils pratiques

- ▶ Commencer par une demande ‘provisoire’: il vaut mieux déposer une demande de brevet vite faite que rien (loi de Pareto du 80–20).
- ▶ Si toujours pertinent commercialement, déposer une demande complète en y ajoutant tout nouveau développement et ce dans les 12 mois qui suivent.
- ▶ Si peu ou pas pertinent commercialement, laisser tomber la demande.
- ▶ Considérer si un dépôt PCT serait pertinent.
- ▶ Une protection limitée au Canada et aux USA ou même uniquement aux USA peut avoir une grande valeur.



Merci pour votre attention

- ▶ Pour toutes questions, je vous invite à communiquer avec moi:

rb@brouillette.ca

(514) 397-6900

- ▶ Vous pouvez aussi consulter notre Guide pour Bâtitisseurs d'entreprises
<http://www.brouillette.ca/brouillette/ressources.do>

