

# **Vérification diligente en matière de propriété intellectuelle**

**Document rédigé par France Côté et James Anglehart,  
Bereskin & Parr**

© 2006 Bereskin & Parr

1, Place Ville Marie  
Bureau 1615  
Montréal (Québec) Canada  
H3B 2B6.

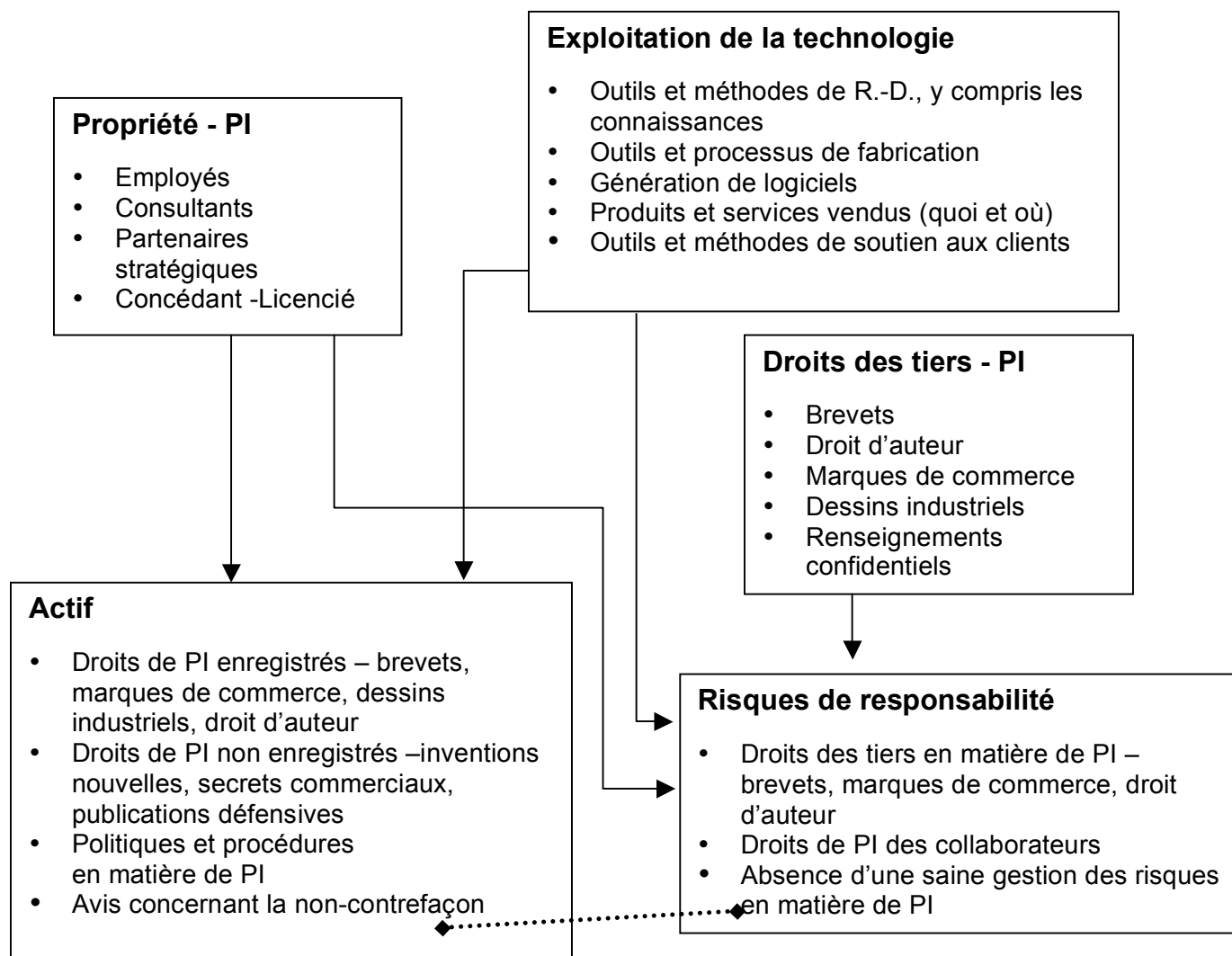
Tél. : 514.868.0203  
Télec. : 514.868.0208

[www.bereskinparr.com](http://www.bereskinparr.com)

## Vérification diligente en matière de propriété intellectuelle

L'analyse de l'état de « santé » de la propriété intellectuelle (PI) d'une entreprise, habituellement appelée vérification diligente en matière de PI, sert à évaluer l'actif et le passif d'une entreprise en ce qui concerne le droit d'auteur, les marques de commerce, les brevets, les dessins industriels et les renseignements confidentiels.

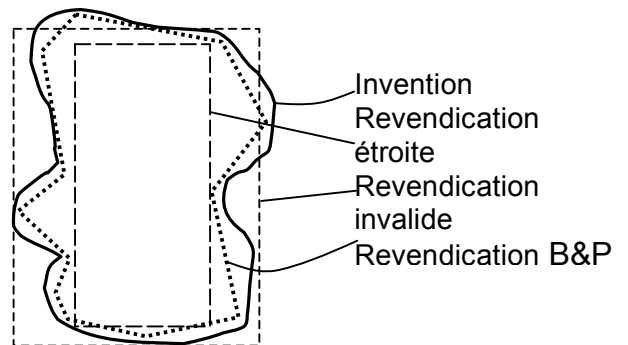
Faire preuve de vérification diligente en matière de PI est une tâche qui requiert une équipe pluridisciplinaire alliant compétence technique et juridique ainsi que la participation des employés de l'entreprise et des fournisseurs de services externes. Le champ de pratique du cabinet **Bereskin & Parr** englobe tous les secteurs de la PI et nos professionnels possèdent les connaissances techniques et juridiques requises pour aider les clients à effectuer leur audit en matière de PI. Nous travaillons avec les conseillers juridiques internes et externes de nos clients, ainsi qu'avec les administrateurs et les gestionnaires de la technologie pour évaluer avec efficacité la propriété en matière de PI et l'exploitation de la technologie.



Le processus de vérification diligente en matière de PI résulte en un inventaire exhaustif de l'actif et du passif liés à la PI, y compris une estimation des risques qui y sont associés. La première étape consiste à vérifier qui est le propriétaire ou l'utilisateur autorisé de la PI conçue par les employés et les autres intervenants, en se référant aux contrats ou au droit du travail applicable, La deuxième étape consiste à définir l'utilisation qui est faite de la PI dans l'entreprise, ce qui suppose une compréhension des détails techniques associés aux opérations commerciales. La troisième étape consiste à bien comprendre la topographie de la PI, soit les droits des tiers.

Les connaissances techniques et la compétence rédactionnelle que possède un agent de brevets sont essentielles pour déterminer les nouveaux éléments d'actif et déposer les demandes de brevets appropriées. L'agent de brevets inscrit sur le registre est le seul professionnel autorisé à représenter le public devant le Bureau des brevets. En ce qui concerne la revendication des résultats des efforts consentis dans le domaine de la recherche et du développement, il est important de noter que seuls les éléments nouveaux et innovants sont brevetables et que la force d'une revendication se définit par les diverses façons de fabriquer ou d'utiliser l'invention. Si l'ampleur de la portée de la revendication englobe un objet déjà connu, la revendication devient alors invalide. Si la revendication n'englobe pas toutes les applications pratiques de l'invention, elle permet à d'autres d'utiliser les exécutions extérieures à la revendication.

L'évaluation, la rédaction et la protection d'un brevet sont souvent comparées à l'arpentage et au clôturage d'une propriété. Dans cette analogie, l'inventeur utilise le libellé de la revendication du brevet pour ériger la clôture qui entourera l'invention et la protégera contre les intrus. Alors que l'arpenteur utilise ses connaissances et sa compétence pour mesurer une propriété et dresser la clôture à l'endroit approprié, l'agent de brevets évalue une invention afin d'en rédiger habilement le brevet.



Dans les deux cas, l'objectif consiste à protéger solidement et efficacement la « propriété ». Le diagramme ci-contre illustre l'importance qui doit être accordée à la précision lors de la rédaction d'une revendication. Les éléments nouveaux et innovants d'une invention ou d'une technologie ont rarement une « forme régulière ». Pour être valide, la « clôture » que constitue la revendication du brevet doit être entièrement située à l'intérieur de la propriété repérée et être érigée aussi près que possible de la « forme » de l'invention, car de simples frontières linéaires engendreront une protection trop étroite. Seul un relevé approprié et une rédaction soignée de la revendication peuvent générer une protection à la fois valide et étendue.

La revendication d'un brevet peut définir une invention comme une composition de matière, un appareil, un système, un procédé ou une méthode. Pour être brevetable, l'état actuel des réalisations similaires ne doit pas révéler directement ou suggérer indirectement la combinaison des caractéristiques revendiquées. Souvent, une entreprise doit diffuser des renseignements concernant un produit ou le développement

d'une recherche qui créeront une pression asservie au temps en ce qui concerne le dépôt d'une demande de brevet. En Europe et dans bien d'autres pays, une demande de brevet doit être déposée avant toute divulgation au public, peu importe le lieu d'origine de l'invention. Au Canada, l'état actuel des réalisations similaires n'inclut pas ce que le demandeur de brevet a divulgué au public, directement ou indirectement, moins d'une année avant la date de dépôt de la demande de brevet canadienne. Les lois américaines offrent aussi une période de grâce d'un an. Conséquemment, lorsque vous analysez les plus récentes activités d'un client dans le secteur de la recherche et du développement, il est possible que vous découvriez des inventions divulguées au public au cours de la dernière année qui pourraient encore faire l'objet d'un brevet au Canada ou aux États-Unis.

Une saine gestion de la propriété intellectuelle met l'accent sur le contrôle et la préservation des droits de propriété de tous les éléments de PI. Les professionnels de **Bereskin & Parr** travaillent avec les conseillers juridiques internes et externes de leurs clients, ainsi qu'avec les administrateurs et les gestionnaires de la technologie dans le but de confirmer la propriété de la PI existante. Mais ils aident avant tout leurs clients à élaborer une stratégie en matière de PI qui soit le miroir de leur stratégie d'entreprise. L'approche privilégiée par **Bereskin & Parr** englobe les politiques et procédures d'administration de la PI, de même que les lignes directrices de gestion du portefeuille de PI.

Document rédigé par France Côté et James Anglehart,  
Bereskin & Parr