



# Transformer vos actifs de PI en centre de profits

18 juin 2019

SMART & BIGGAR  
FETHERSTONHAUGH

Avocats • Agents de brevets et de marques de commerce

Ottawa / Toronto / Montréal / Vancouver / Calgary

LA PI SANS ÉGALÉ

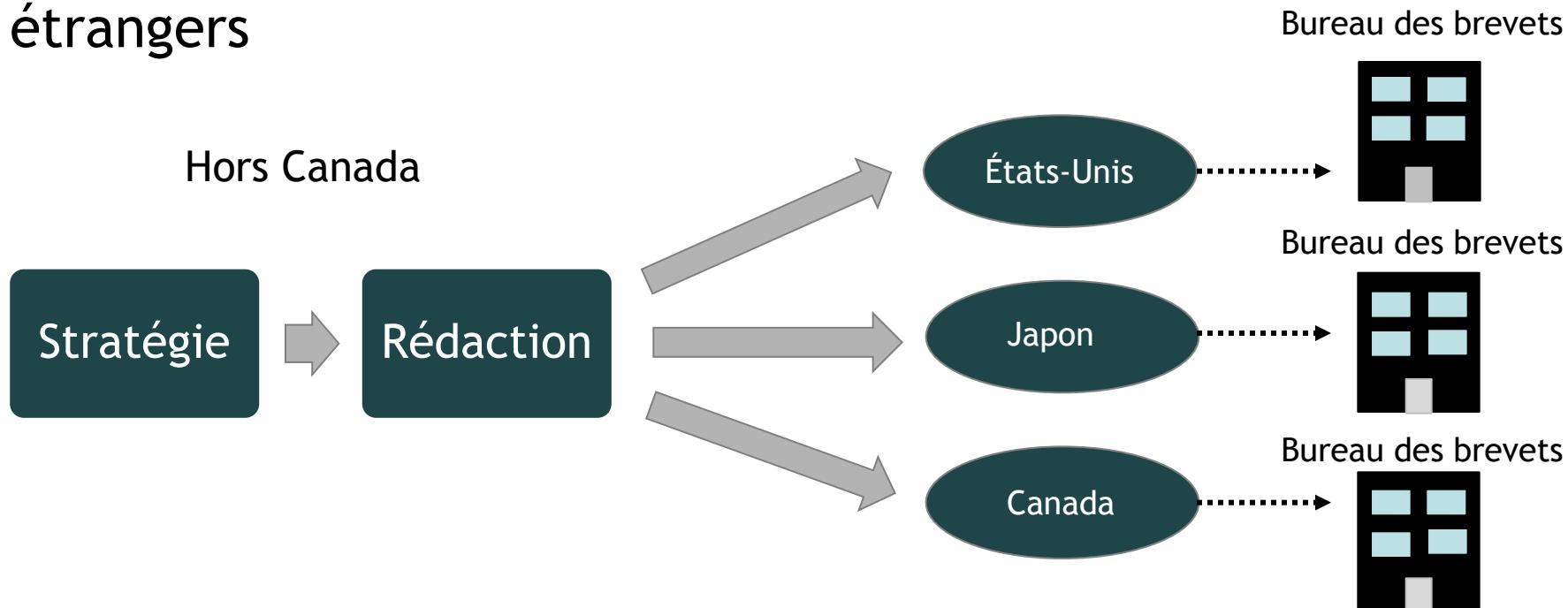
[smart-biggar.ca](http://smart-biggar.ca)

# Présentation des conférenciers

- François Guay
  - Associé, Smart & Biggar
- Stephan Georgiev
  - Associé, Smart & Biggar
- Jonathan Lee-Hickey
  - Vice-Président, affaires juridiques et secrétariat corporatif, Quebécor Média inc.
- Jacques Paquin
  - anciennement Vice-Président, affaires corporative et secrétaire chez Camso Inc.

# Évolution du milieu de la PI au Canada

- Avant 1995: 90% de la PI canadienne appartient à des étrangers

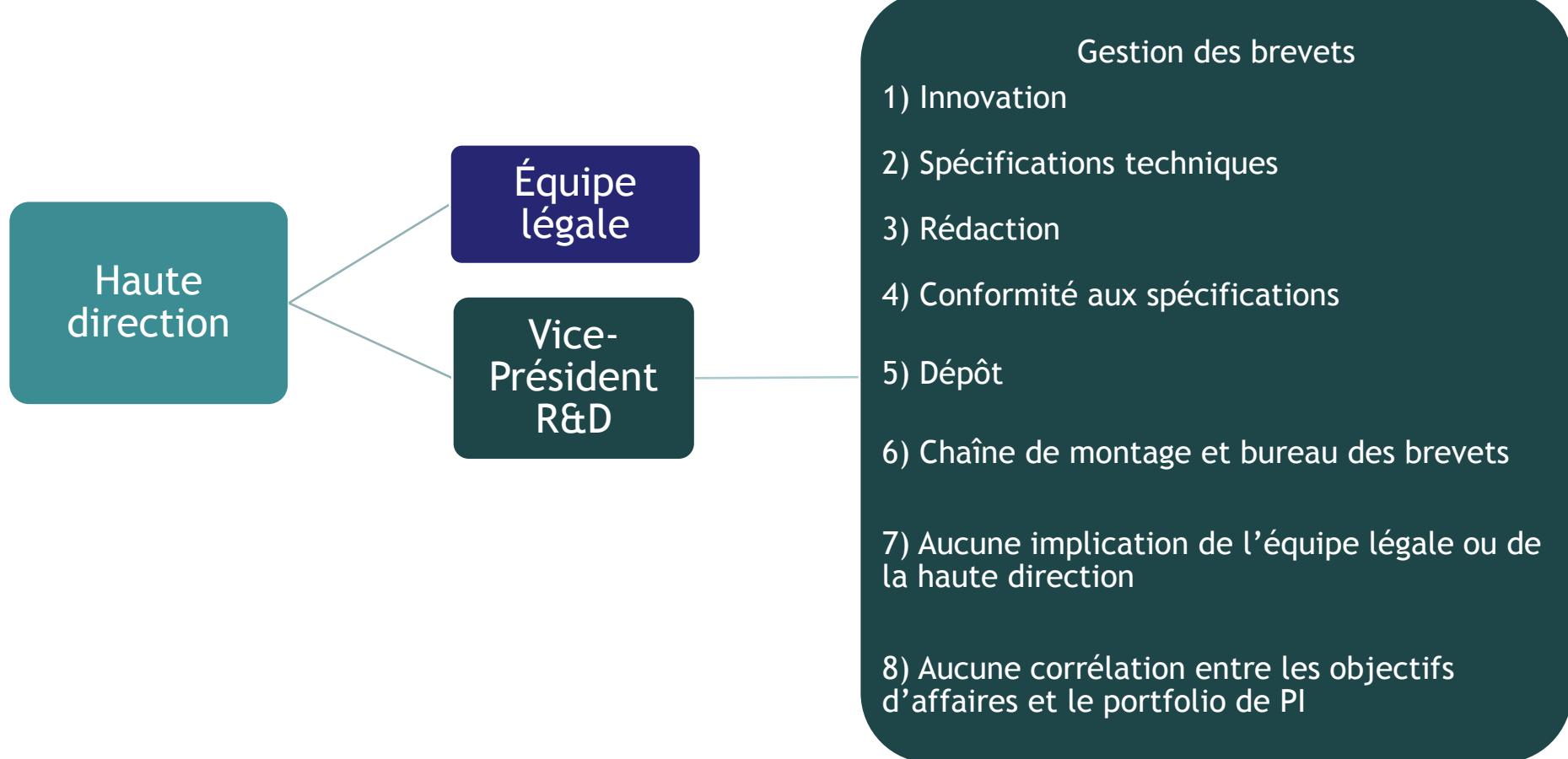


# Différences dans la poursuite des brevets

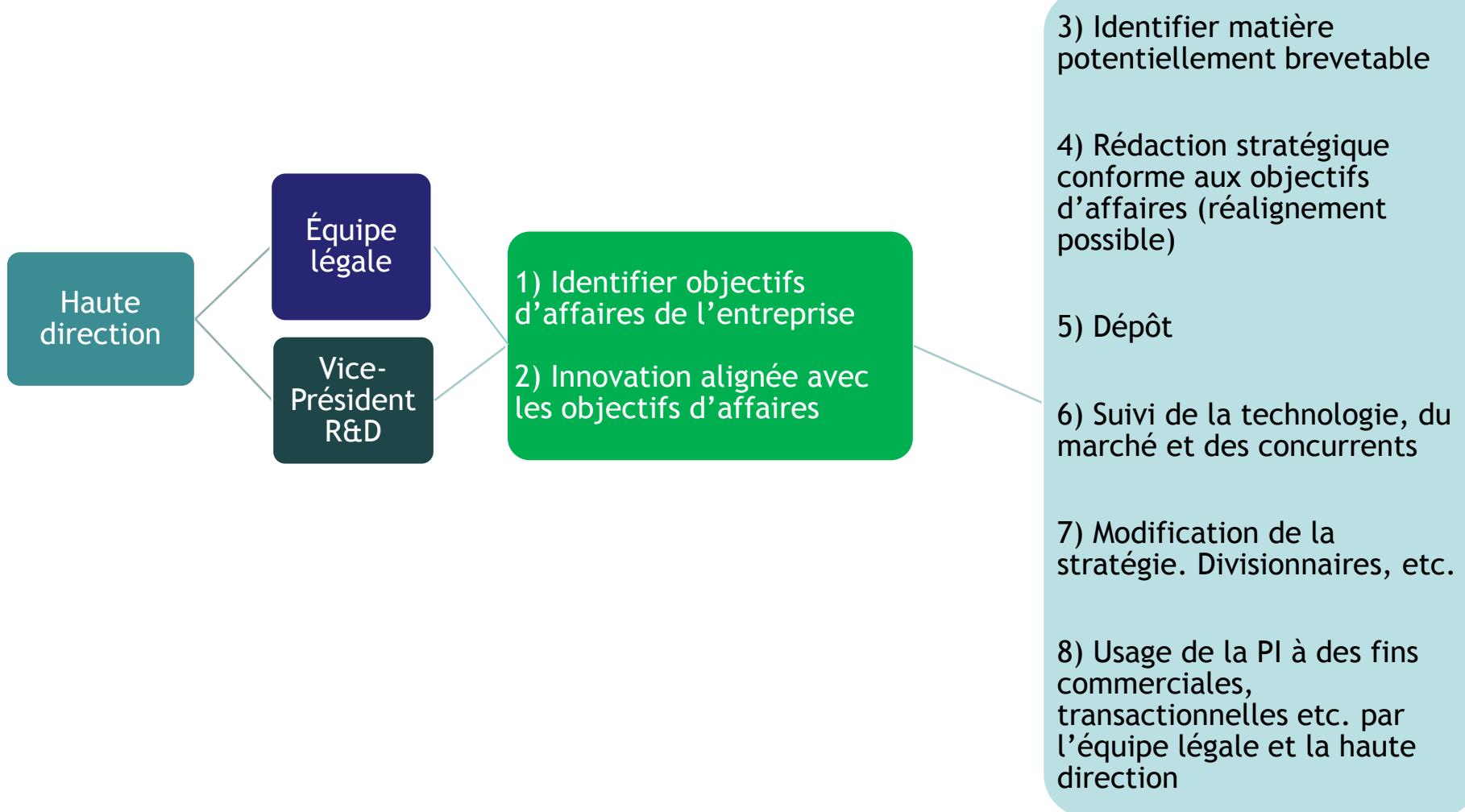
EUROPE	CANADA
<ul style="list-style-type: none"><li>Revendications plus limitées et techniques</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Revendications plus larges et conceptuelles</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Système d'opposition avec intervention</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Intervention d'un tiers n'est pas possible devant le bureau des brevets</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>N'est pas favorable aux divisionnaires</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Possibilité d'obtenir des divisionnaires</li></ul>

# Évolution de la PI au Canada

L'époque «Nortel» : Vers la fin des années 90



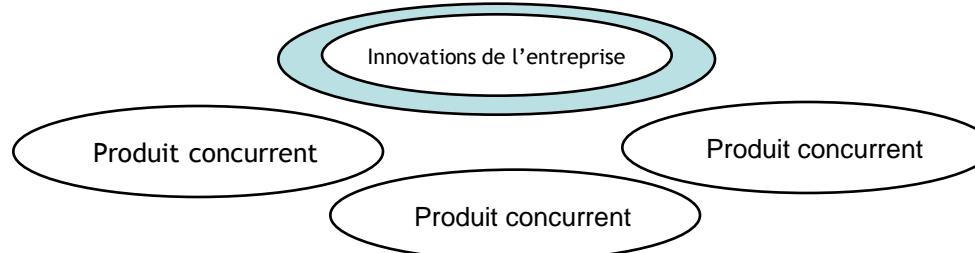
# Évolution de la PI au Canada: Aujourd’hui



# Stratégie d'affaires en matière de brevets

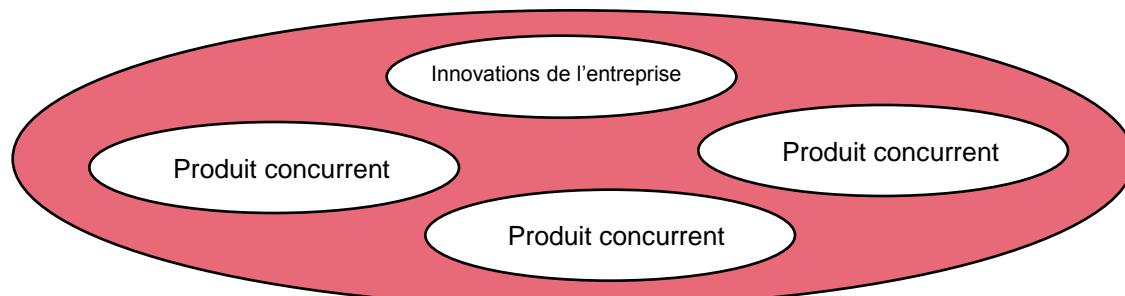
Historiquement

Protéger les innovations de l'entreprise



Approche stratégique

Utiliser les innovations de l'entreprise pour protéger ce que la concurrence pourrait faire



SMART & BIGGAR  
FETHERSTONHAUGH

Avocats • Agents de brevets et de marques de commerce

# Évolution de la PI dans le milieu des affaires au Canada

- Le futur

Stratégie

Rédaction alignée avec la stratégie

Poursuite de brevet alignée avec la stratégie

Litige stratégique

Accompagner le client à l'extérieur du pays

Transactionnel

SMART & BIGGAR  
FETHERSTONHAUGH

Avocats • Agents de brevets et de marques de commerce

# Trois cas pratiques

1. MIPS
2. Dr. Bessette
3. Lainco

SMART & BIGGAR  
FETHERSTONHAUGH

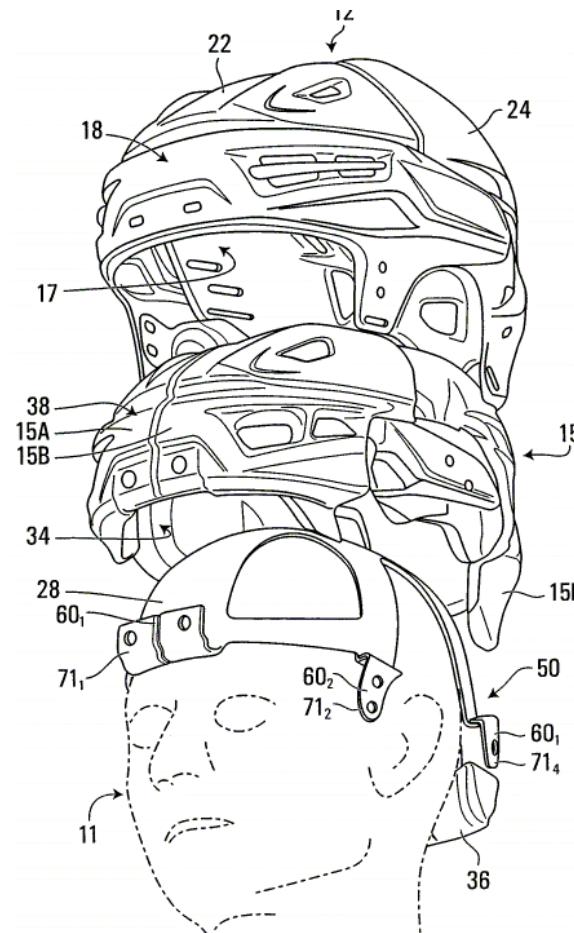
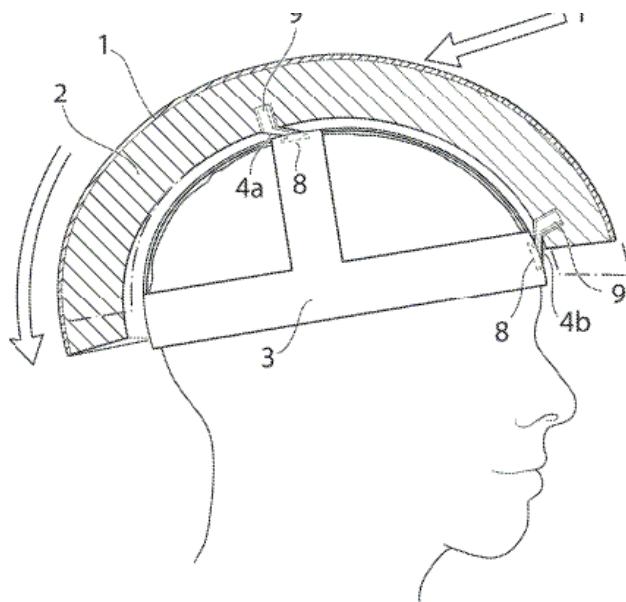
Avocats • Agents de brevets et de marques de commerce

# Le dossier MIPS

- «Start-up» suédoise avec une technologie anti-commotion pour les casques de sports
- Notre cliente avait une technologie semblable mais ses demandes de brevets ont été déposées après celles de MIPS
- Discussions de collaboration entre notre cliente et MIPS échouent
- Risque d'acquisition par un compétiteur ou octroi d'une licence à un compétiteur
- Ceci viendrait empêcher notre cliente d'entrer dans ce marché puisque notre cliente violerait le brevet de MIPS

# Le dossier MIPS

## Technologie MIPS



Technologie de notre cliente

SMART & BIGGAR  
FETHERSTONHAUGH

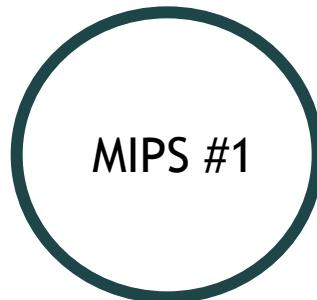
Avocats • Agents de brevets et de marques de commerce

# Le dossier MIPS

- **Stratégie** : Identifier et breveter une solution d'intégration de la technologie MIPS dans un casque de hockey
- **Défi:** Technologie MIPS est faite pour des casques monocoque (1 morceau) alors que les casques de notre cliente sont ajustables et en 2 morceaux

# Le dossier MIPS

- MIPS a été bloquée



# Le dossier MIPS

1. MIPS ne peut pas donner de licence aux concurrents de notre cliente
2. Poursuite en contrefaçon relativement au casque de notre cliente et attaque en invalidité du brevet #3
3. Jugement favorable à notre cliente rendu en mai 2018
4. Rejette l'argument de contrefaçon du brevet MIPS
5. Conclut que notre cliente est propriétaire à part entière de ses brevets

# Le dossier Bessette

- Vers la fin des années 90, un urgentologue cherche à centraliser l'information de santé d'un patient de manière électronique
- Permettrait de poser des diagnostics rapides
- Éviterait la duplication d'examens et de tests

# Le dossier Bessette

## Défis

- Trouver une façon de centraliser l'information du patient qui est dispersée dans plusieurs dossiers électroniques dans les divers hôpitaux du CHUM
- Présenter l'information d'une manière qui est claire pour l'utilisateur

# Le dossier Bessette

- 1er brevet émis en 2001

**CONFIDENTIAL MEDICAL FILE**

**LAST UPDATE:** January 3 1998

**SUBJECT:** John Doe

**IDENTIFIER:** \*\*\*\* \* \*\*\*\* \*

**Go To:**

**Administrative Medical Data:** [Administrative](#)  
**Permanent Biological Data:** [Biological](#)  
**Significant Antecedents:** [Antecedents](#)  
**Current Medical Condition:** [Current](#)  
**Links to Other Biological Data:** [Other Links](#)



## Links To Other Biological Data

[Back to Main Menu](#) [Menu](#)

**MOST RECENT CORONAROGRAPHY**

**MOST RECENT ELECTROCARDIOGRAM**

**MOST RECENT X-RAY**

**MOST RECENT BRAIN CT SCAN**

SMART & BIGGAR

FETHERSTONHAUGH

Avocats • Agents de brevets et de marques de commerce

# Le dossier Bessette

- **Stratégie:** Qu'est-ce qu'on peut prévoir?
- 2<sup>e</sup> brevet couvre la situation où le dossier du patient serait accessible sur un appareil mobile

# Le dossier Bessette

- Dossier Santé Québec (DSQ) lancé à partir de 2011

The screenshot shows a search interface for the DSQ. The search bar at the top contains the identifier 'BESSETTE99999999'. Below the search bar, there are fields for 'Nom' (Last name) and 'Prénom' (First name). The 'Date de naissance' (Birth date) field is populated with '1923/03/14'. The 'Sexe' (Sex) field has 'M' selected. To the right, there are fields for 'Adresse du dossier' (Address of the file), 'No civique, rue' (House number, street), 'Ville' (City), 'Province' (Province), 'Pays' (Country), and 'Code postal (X9)' (Postal code). The bottom of the interface shows a progress bar and a 'Terminé' (Completed) message.

The screenshot shows the results of a search for 'SZUTAN, Mike; M; 91 ans; 1923/03/14; SZUM 2303 1416'. The interface includes a sidebar with links for 'Aide en ligne', 'Accueil', 'Rechercher un usager', 'Débuter la recherche', 'Ressources', and 'Mes préférences'. The main area is divided into sections: 'Identification' (Identification), 'Profils de laboratoire' (Laboratory profiles), 'Résultats de laboratoire' (Laboratory results), 'Résultats d'imagerie' (Imaging results), 'Directives de refus' (Refusal directives), and 'Données d'identification' (Identification data). The 'Identification' section displays the patient's name, address, and medical records. The 'Profils de laboratoire' section shows a list of laboratory results from June 2014. The 'Résultats de laboratoire' section shows a detailed list of results for 'Analyses laboratoires rpt TESSIER'. The 'Résultats d'imagerie' section shows a list of imaging results. The bottom of the interface shows a 'Médicament' (Medication) section with 'IRBESARTAN Prenez 1 30 j 30 2014/1'.

SMART & BIGGAR  
FETHERSTONHAUGH

Avocats • Agents de brevets et de marques de commerce

# Le dossier Bessette

- Action prise contre la RAMQ et le PGQ (Ministère de la Santé et des Services Sociaux - MSSS)
- Jugement favorable à notre client rendu le 2 avril 2019
  - le DSQ viole la majorité des revendications des 2 brevets
  - la RAMQ et le MSSS incitent à la contrefaçon puisqu'ils rendent le DSQ accessibles aux professionnels de la santé et aux patients

# Le dossier Lainco

- Caractéristiques des structures développées par Lainco



Fermes maitresses triangulées supportant des membrures en porte-à-faux

SMART & BIGGAR  
FETHERSTONHAUGH

Avocats • Agents de brevets et de marques de commerce

# Le dossier Lainco

- Caractéristiques des structures développées par Lainco



Membrures secondaires fixées aux membrures en porte-à-faux et pontage de toiture

SMART & BIGGAR  
FETHERSTONHAUGH

Avocats • Agents de brevets et de marques de commerce

# Le dossier Lainco

- Caractéristiques des structures développées par Lainco



Colonnes d'acier  
en périphérie du  
bâtiment

SMART & BIGGAR  
FETHERSTONHAUGH

Avocats • Agents de brevets et de marques de commerce

# Le dossier Lainco

- Caractéristiques des structures développées par Lainco



Contreventements  
en croix de Saint-  
André

SMART & BIGGAR  
FETHERSTONHAUGH

Avocats • Agents de brevets et de marques de commerce

# Le dossier Lainco

- Complexe de Victoriaville

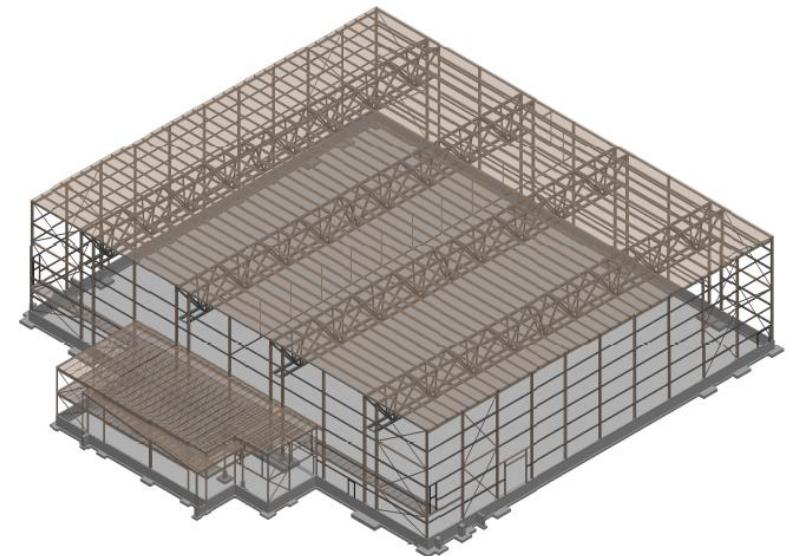
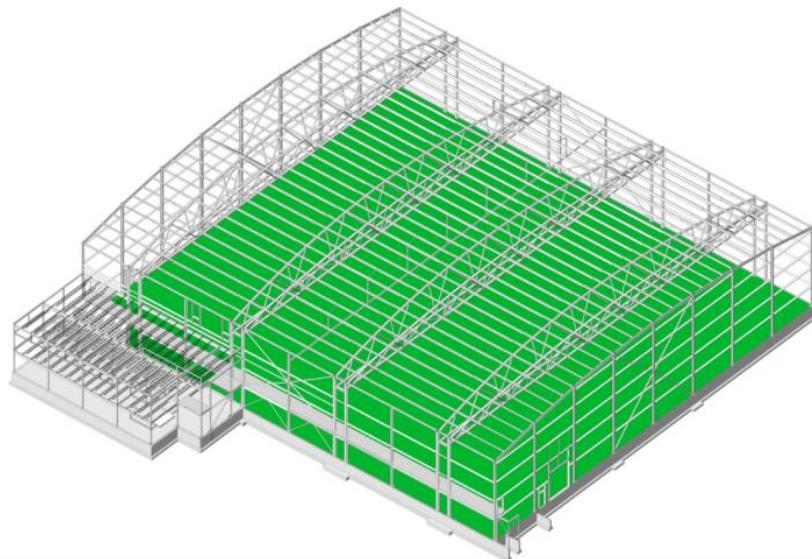


SMART & BIGGAR  
FETHERSTONHAUGH

Avocats • Agents de brevets et de marques de commerce

# Le dossier Lainco

- Mêmes caractéristiques structurelles

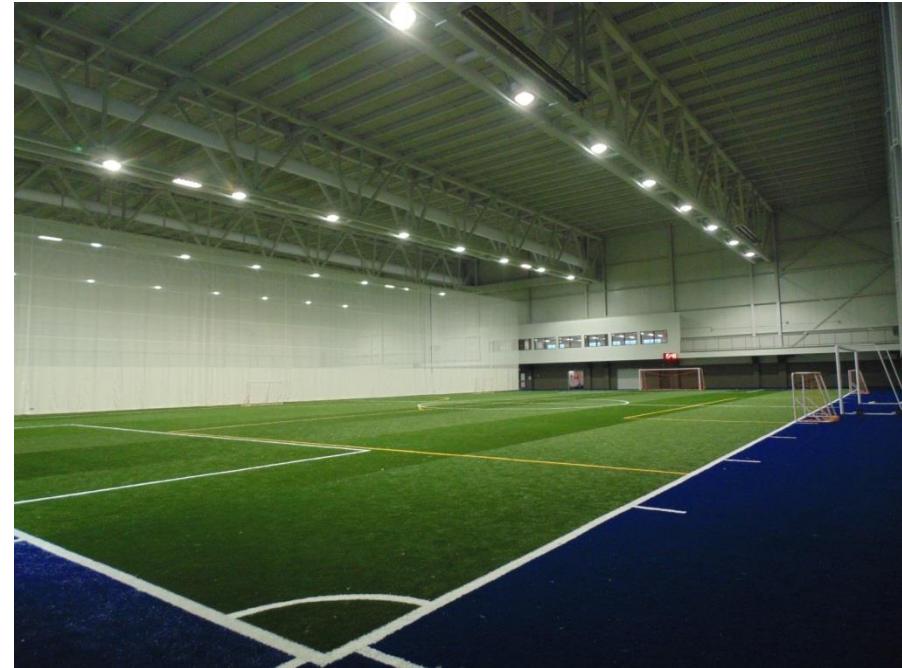
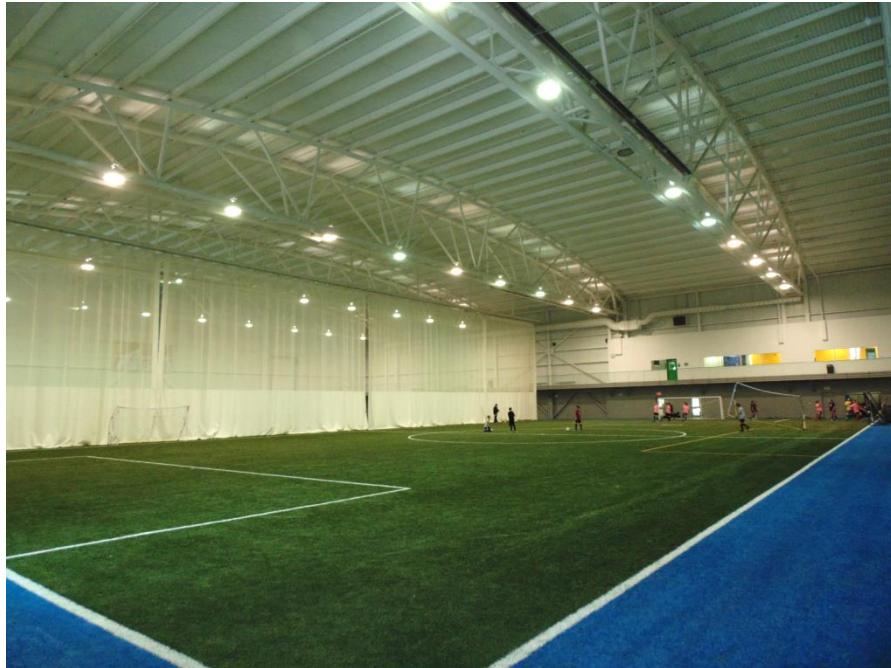


SMART & BIGGAR  
FETHERSTONHAUGH

Avocats • Agents de brevets et de marques de commerce

# Le dossier Lainco

- Mêmes « look »



SMART & BIGGAR  
FETHERSTONHAUGH

Avocats • Agents de brevets et de marques de commerce

# Le dossier Lainco

- Action prise contre la Commission scolaire des Bois-Francs, la firme d'ingénierie, la firme d'architectes et l'entrepreneur général
- Jugement favorable à Lainco rendu le 12 décembre 2017
  - Lainco a des droits d'auteur dans:
    - Les plans conçus pour le complexe Sportif Artopex
    - La structure d'acier construite à partir des plans
  - Conclut à la violation de ces droits par les défendeurs

# Pause

- 5 minutes
- Nous débuterons ensuite notre table ronde avec nos invités:
  - Jonathan Lee-Hickey, Vice-Président, affaires juridiques et secrétariat corporatif, Québecor Média inc.
  - Jacques Paquin, anciennement Vice-Président, affaires corporative et secrétaire chez Camso Inc.

# Camso

- Anciennement, il n'y avait pas de stratégie de PI
- Aucun contrôle sur la technologie développée par Camso pour le OEM
- OEM conservait généralement la PI
- Mentalité était de garder l'invention «secrète»

# Camso

- Changement d'approche: Regarder où l'entreprise veut se situer dans 5-6 ans
- Implanter stratégie qui oblige le compétiteur à aller vers des alternatives plus compliquées ou plus coûteuses
- Contrôler la technologie et avoir un rapport de force à l'égard du OEM

# Camso

- Convaincre l'équipe de recherche et développement (R&D) des avantages d'avoir une stratégie
- Journées de rencontre avec l'équipe R&D
- Importance du département juridique dans le développement de la stratégie

# Québecor Média

- Arrivée du phénomène des boîtiers pré-chargés



SMART & BIGGAR  
FETHERSTONHAUGH

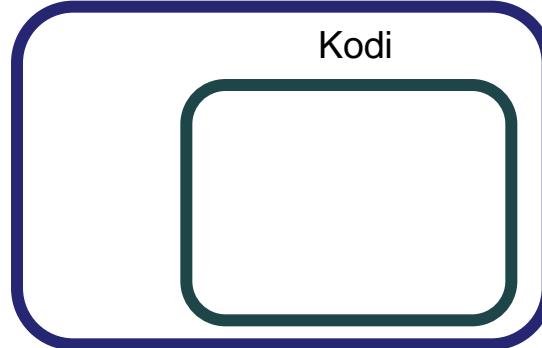
Avocats • Agents de brevets et de marques de commerce

# Québecor Média - Dossier Kodi

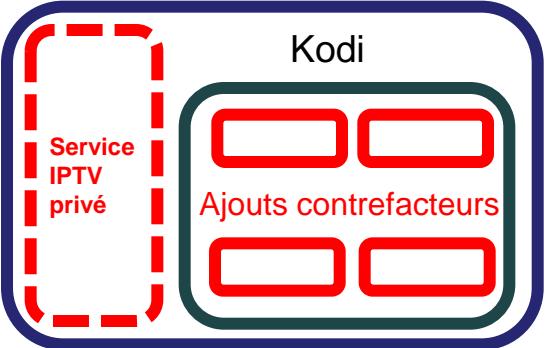
Boîtier



Boîtier avec Kodi



Boîtier pré-chargé



# Québecor Média - Dossier Kodi

- Injonction provisoire accordée contre 5 parties
- Inclut un mécanisme d'ajout de défendeurs:
  - «... Should the Plaintiffs identify additional individuals or businesses selling Pre-loaded Set-top Boxes having the characteristics listed at paragraphs 2(a) to 2(e), they may serve this Order upon these individuals or businesses;
  - Should the Plaintiffs serve this Order upon additional individuals or businesses pursuant to paragraph 3, they may amend their pleadings to include these individuals or businesses as co-Defendants within ten (10) days of such service...»
- Plus de 175 défendeurs à ce jour

# Québecor Média - Dossier Lackman

- Injonction et Anton Piller
- Évolution du piratage à la baisse depuis le lancement des actions

# Questions?

Merci

François Guay  
[fguay@smart-biggar.ca](mailto:fguay@smart-biggar.ca)

Stephan Georgiev  
[spgeorgiev@smart-biggar.ca](mailto:spgeorgiev@smart-biggar.ca)

SMART & BIGGAR  
FETHERSTONHAUGH  
Avocats • Agents de brevets et de marques de commerce