



# 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 ÉGALE

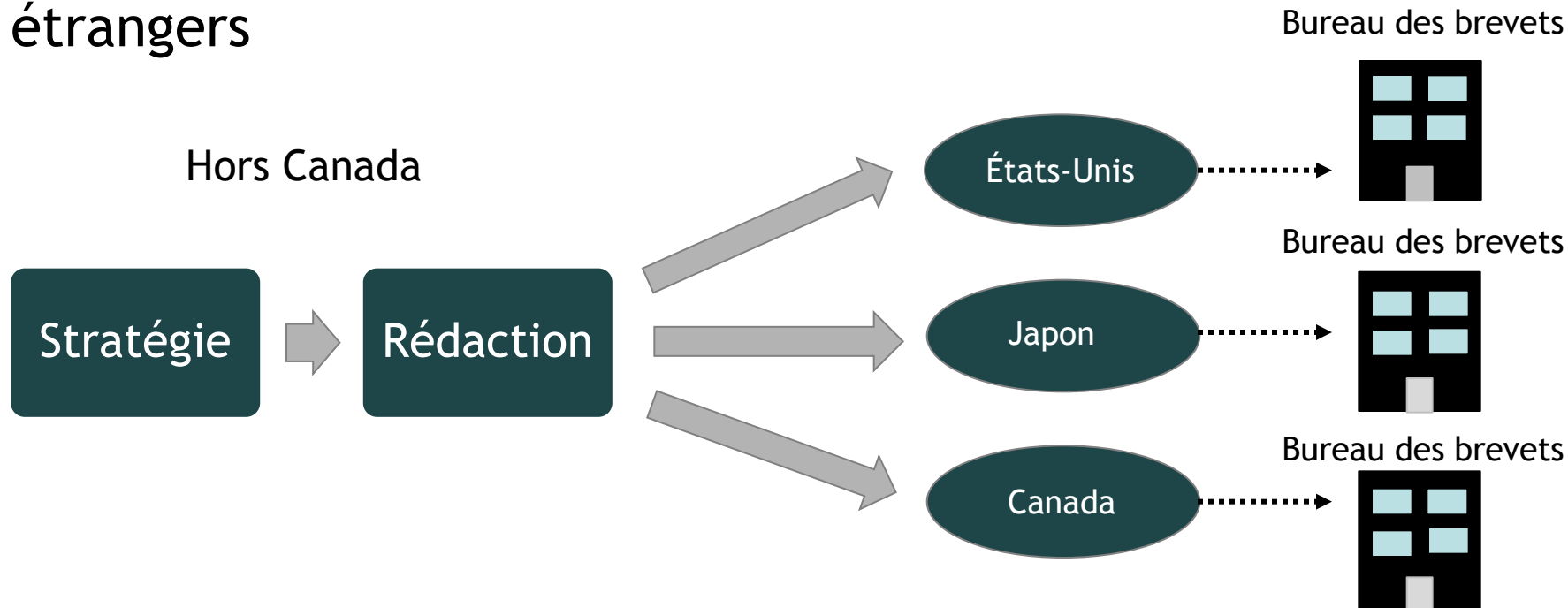
*smart-biggar.ca*

# Présentation des conférenciers

- François Guay
  - Associé, Smart & Biggar
- Stephan Georgiev
  - Associé, Smart & Biggar
- Jonathan Lee-Hickey
  - Vice-Président, affaires juridiques et secrétariat corporatif, Québecor 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

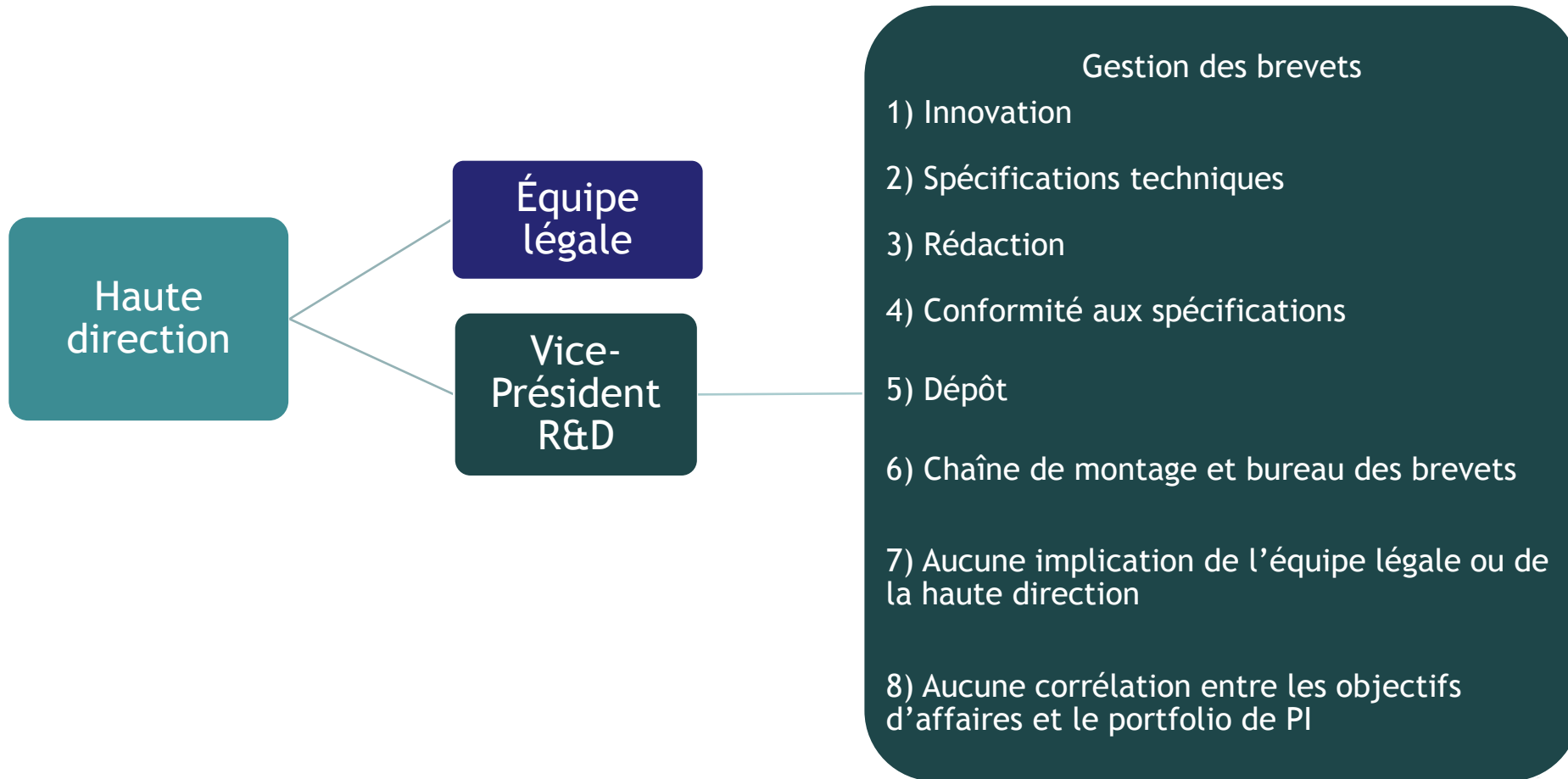


# Différences dans la poursuite des brevets

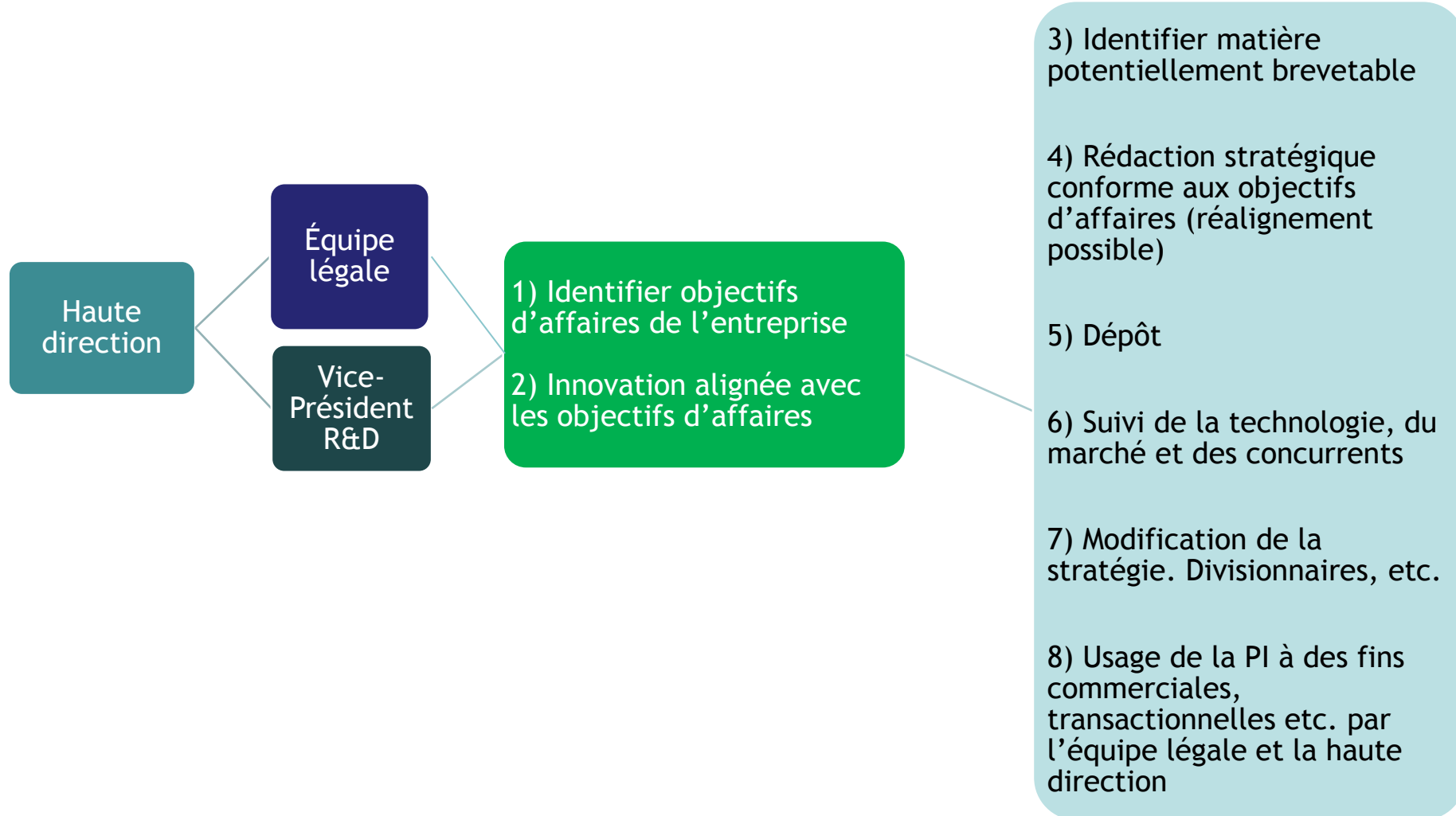
EUROPE	CANADA
<ul style="list-style-type: none"><li>• Revendications plus limitées et techniques</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revendications plus larges et conceptuelles</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Système d'opposition avec intervention</li></ul>	<ul style="list-style-type: 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



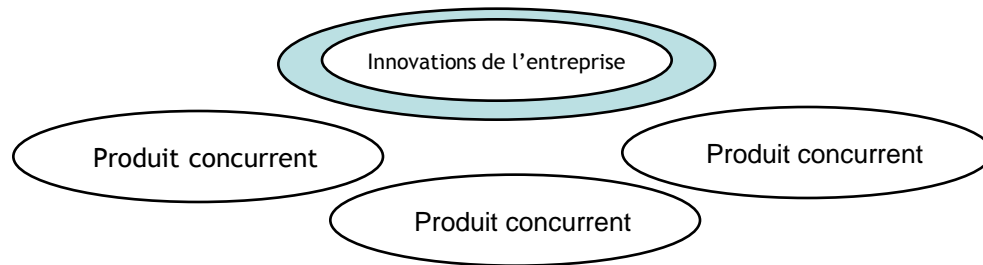
# Évolution de la PI au Canada: Aujourd'hui



# Stratégie d'affaires en matière de brevets

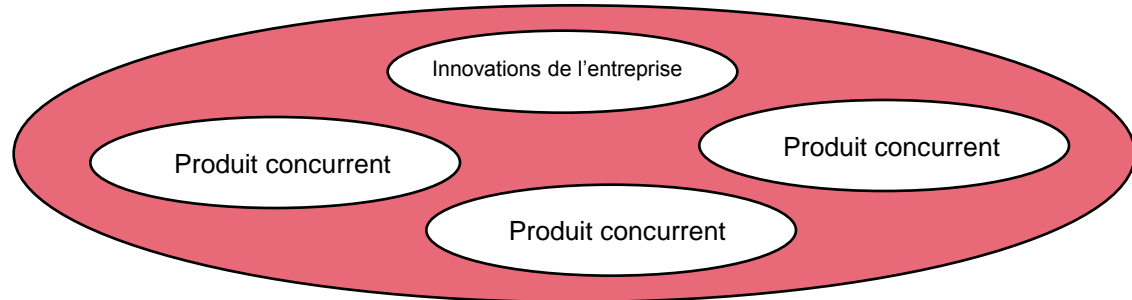
Historiquement

Protéger les innovations de l'entreprise



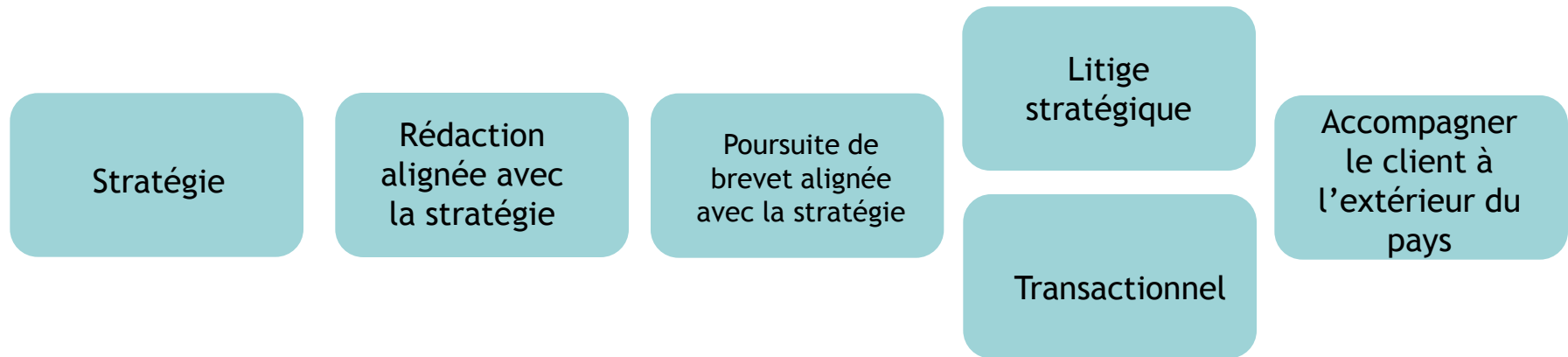
Approche stratégique

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



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

- Le futur





# Trois cas pratiques

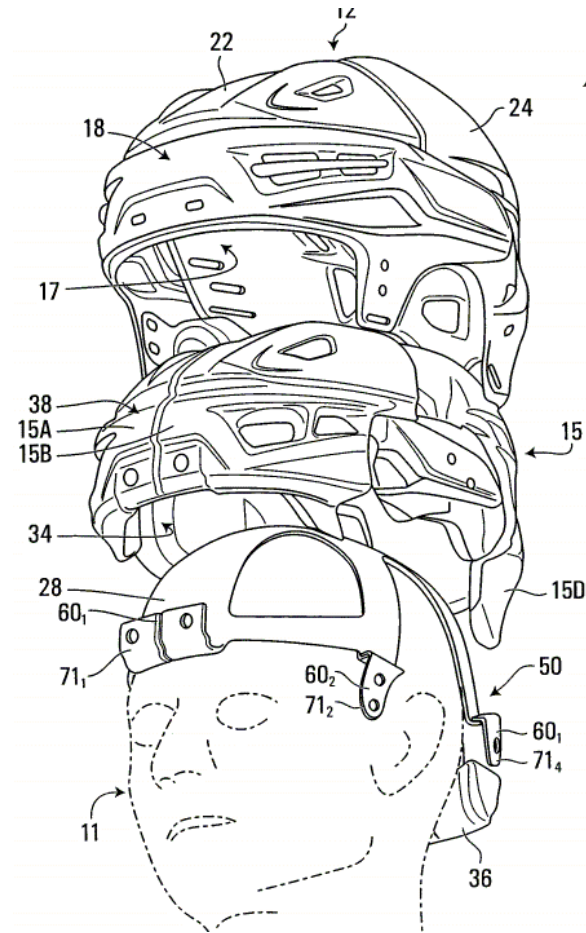
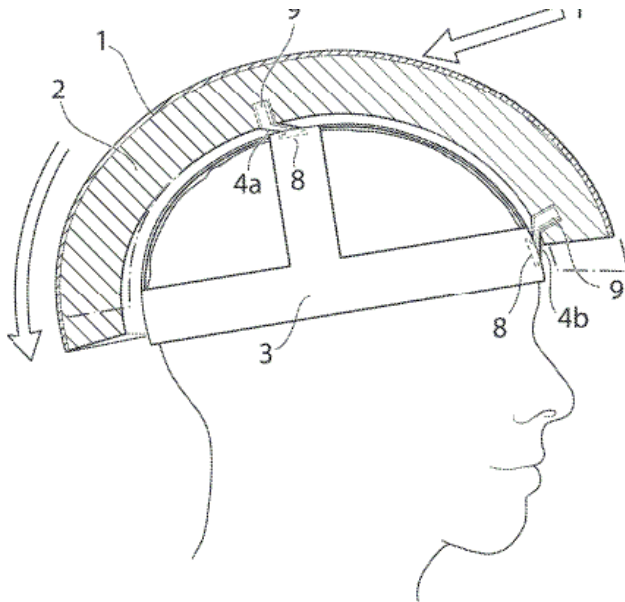
1. MIPS
2. Dr. Bessette
3. Lainco

# 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

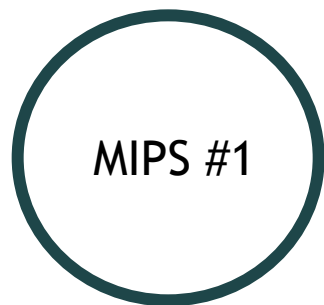
**SMART & BIGGAR**  
**FETHERSTONHAUGH**  
 Avocats • Agents de brevets et de marques de commerce

# 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 the user registration page of the Dossier Santé Québec (DSQ) website. The browser address bar shows the URL: <https://visualiseur.forma.dossierdesante.gouv...>. The page has a blue header with navigation links: Accueil, Rechercher un usager, Débuter la recherche, Ressources, and Mes préférences. The main form area contains fields for: Numéro d'assurance maladie (AAAA999999\*9), Nom, Prénom, Date de naissance (AAAAMJJ), Sexe (M/F), Adresse du domicile (No civique, rue, Ville, Province, Pays, Code postal), Nom de la mère, Prénom de la mère, Nom du père, and Prénom du père. A footer bar indicates 'Terminé' and 'Sites de confiance | Mode protégé : désactivé'.

The screenshot shows the user profile page for Mike SZUTAN. The browser address bar shows the URL: <https://visualiseur.forma.dossierdesante.gouv...>. The page has a blue header with navigation links: Aide en ligne, Accueil, Rechercher un usager, Débuter la recherche, Ressources, and Mes préférences. The main content area displays the user's profile information, including: Nom (SZUTAN), Prénom (Mike), Adresse (102-2810 boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal, QC H2B 1W1, CA), and Date de naissance (1923/03/14). The page also shows a list of laboratory results (Résultats de laboratoire) and a table of medications (Médicament, Posologie, Durée, Qté, Ordon). A footer bar indicates 'Terminé' and 'Sites de confiance | Mode protégé : désactivé'.

Médicament	Posologie	Durée	Qté	Ordon
IRBESARTAN	Prenez 1	30 j	30	2014/1
150MG	comprimé par			
COMPRI	jour avec le			

# 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



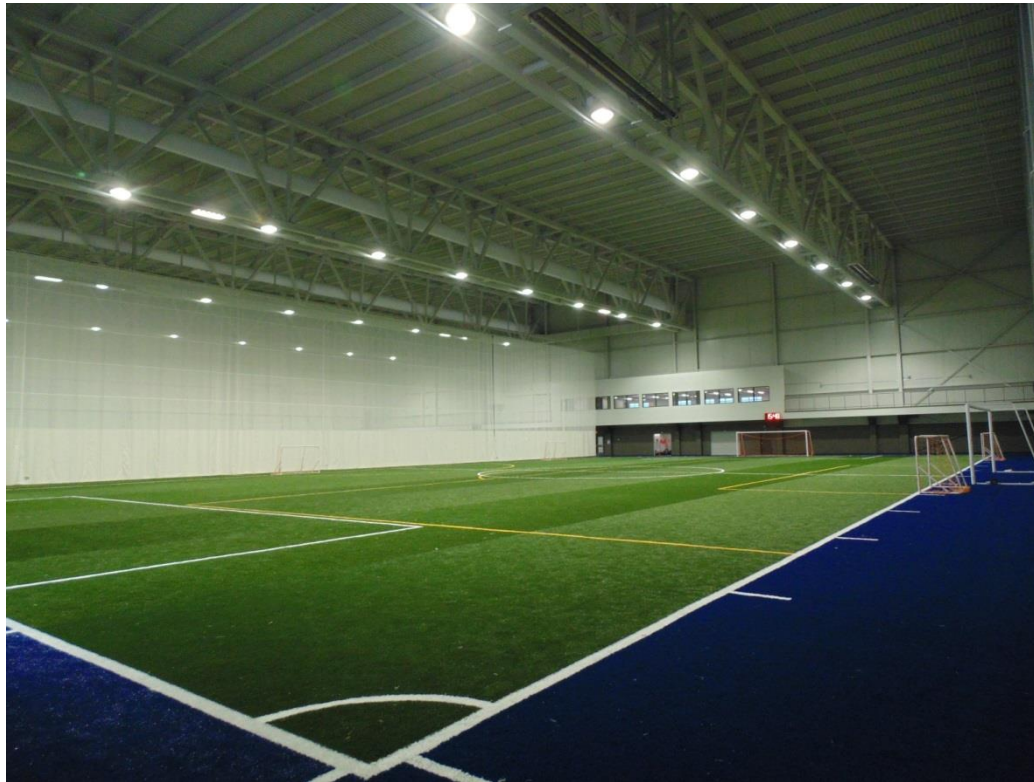
Contreventements  
en croix de Saint-  
André

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



# Le dossier Lainco

- Complexe de Victoriaville

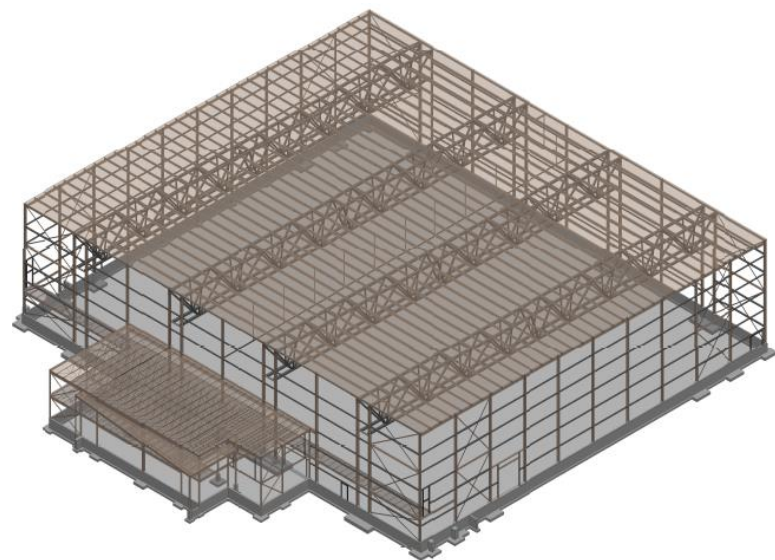
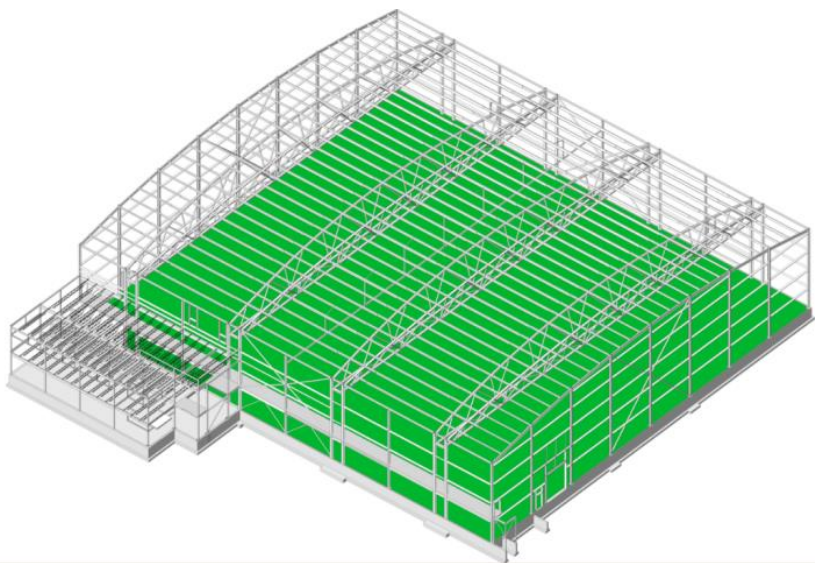


SMART & BIGGAR  
FETHERSTONHAUGH  
Avocats • Agents de brevets et de marques de commerce

LA PI SANS ÉGALE

# 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»

- 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



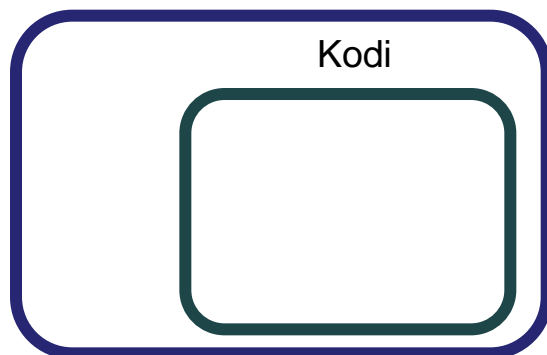
SMART & BIGGAR  
FETHERSTONHAUGH  
Avocats • Agents de brevets et de marques de commerce

# Québecor Média - Dossier Kodi

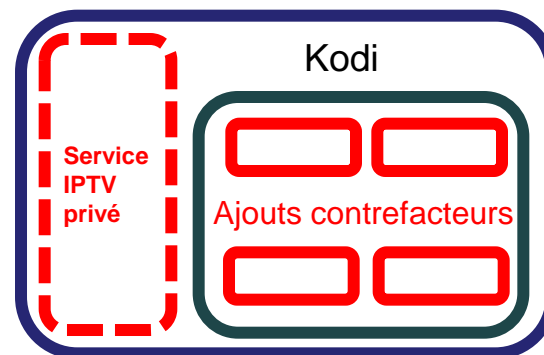
Boîtier



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-biggarr.ca](mailto:fguay@smart-biggarr.ca)

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

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