



Agent responsable de la propriété intellectuelle

Profil de connaissances de bioéconomie



Un monde de ressources pour la bioéconomie canadienne

À propos de BioTalent Canada

Aider la bioéconomie Canadienne à prospérer mondialement

Le Canada est un chef de file mondial de la biotechnologie, c'est-à-dire de l'utilisation d'organismes vivants dans des processus et des produits industriels, agricoles, médicaux et autres. Pour maintenir ce leadership et en tirer parti, le secteur a besoin de personnes très spécialisées qui sont fin prêtes pour entrer en fonctions.

En agissant comme un carrefour national et ressource centrale pour les employeurs, les chercheurs d'emplois, les étudiants, les enseignants et les organismes gouvernementaux, BioTalent Canada aide à satisfaire ce besoin.



Un monde de ressources pour la bioéconomie canadienne

www.biotalent.ca • Téléphone : 613-235-1402

Table des matières

À propos des profils de connaissances en bioéconomie de BioTalent Canada.....	2
Description de poste.....	2
Éléments du profil de connaissances.....	3
Accent sur les compétences.....	3
Comment utiliser les profils.....	3
Scénario.....	4
Analyse Situationnelle.....	5
Compétences Essentielles.....	6
Exigences Linguistiques.....	7
Profil de compétences.....	8
A. Définir une stratégie en matière de propriété intellectuelle.....	8
B. Définir l’actif que représente la propriété intellectuelle.....	14
C. Évaluer la propriété intellectuelle.....	17
D. Rédiger des ébauches et faire des dépôts concernant la propriété intellectuelle.....	22
E. Coordonner les enregistrements et les demandes de propriété intellectuelle.....	27
F. Élaborer des politiques d’entreprise en matière de propriété intellectuelle.....	32
G. Faire respecter la propriété intellectuelle et assurer la défense en cas de poursuite par un tiers.....	35
H. Accroître la propriété intellectuelle.....	40
I. Démontrer ses compétences personnelles.....	43
J. Communiquer.....	47

À propos des profils de connaissances en bioéconomie de BioTalent Canada

La fusion de la science et des entreprises de la biotechnologie crée des exigences uniques pour les postes du secteur. Les cadres et les gestionnaires doivent avoir une expertise technique; le personnel technique a souvent besoin de compétences entrepreneuriales. Les descriptions de poste d'autres sources ne cadrent pas toujours avec le contexte de la bioéconomie. C'est pourquoi, en partenariat avec des intervenants de l'industrie, BioTalent Canada a élaboré des profils de connaissances propres à la bioéconomie, notamment cette description du rôle d'agent responsable de la propriété intellectuelle.

Description de poste

Les **agents responsables de la propriété intellectuelle** doivent enregistrer les marques de commerce, effectuer le processus de demande de brevets, enregistrer les droits d'auteur, défendre la propriété intellectuelle, protéger les secrets commerciaux et prendre des décisions pour breveter des inventions et des technologies. Ils mettent à profit leurs connaissances juridiques et scientifiques ou ils travaillent en collaboration avec les services juridiques et de développement commercial afin de négocier et de dresser des accords, tout en s'assurant que les obligations contractuelles sont respectées. Les agents responsables de la propriété intellectuelle travaillent pour des entreprises de bioéconomie canadiennes de différentes tailles (par exemple, petites, moyennes et grandes) et dans divers secteurs du domaine, y compris :

- l'agriculture
- l'aquaculture
- la bioénergie
- la bioinformatique
- les bioproduits
- les sciences biologiques
- l'environnement
- la transformation des aliments
- la foresterie
- la génomique
- la santé humaine
- l'industrielle
- les sciences de la vie
- les instruments médicaux
- les ressources naturelles
- la nanotechnologie
- les produits nutraceutiques
- les produits pharmaceutiques

Éléments du profil de connaissances

Chaque profil de connaissances de BioTalent Canada présente les domaines de compétence, les tâches et les sous-tâches liés à un poste particulier.

Domaine de compétence (DC) : Il décrit une fonction ou une responsabilité principale liée à la profession, au commerce ou au poste.

Tâche : C'est une unité de travail observable précise ayant des points initiaux et finaux définis. Les tâches peuvent être détaillées en deux étapes ou plus et elles sont habituellement réalisées dans une période limitée. Les tâches et les DC sont définis en termes comportementaux, en commençant par un verbe qui décrit le comportement appliqué.

Sous-tâche : C'est une activité observable distincte qui comprend les étapes engagées dans une tâche.

Action importante/norme de rendement : Elle fournit un critère pour évaluer la compétence et elle peut servir d'indicateur de rendement.

Accent sur les compétences

Les profils de connaissances de BioTalent Canada sont établis d'après des *domaines de compétence* parce que les compétences sont souples, inclusives et directement liées au rendement : ce sont les traits ou les qualités qu'un professionnel doit posséder pour réussir dans un rôle donné au sein d'une organisation donnée, et elles peuvent servir pour le recrutement, le développement professionnel, la planification de cours et de nombreuses autres fins.

Comment utiliser les profils

Les contenus complets de ce profil ou d'un profil de connaissances de BioTalent Canada ne sont pas susceptibles d'être utilisés pour un poste donné. Parce qu'ils sont complets, ils incluent chaque domaine de compétence, tâche et sous-tâche qui *pourrait* être exigée pour un poste particulier. En réalité, la définition d'un emploi donné englobera un sous-ensemble plus étroit du profil. Les organismes de placement doivent choisir les éléments des profils qui sont pertinents pour leurs entreprises—et adapter ces éléments au besoin pour décrire plus précisément les exigences du poste en particulier.

Les profils peuvent être utilisés à de nombreuses fins :

- **Les employeurs** peuvent les utiliser pour élaborer des descriptions de travail, des évaluations du rendement, le développement professionnel, la planification de la relève, la constitution d'une équipe, les compétences cibles nécessaires et les plans de recrutement.
- **Les chercheurs d'emploi** peuvent les utiliser pour personnaliser leur curriculum vitae, se préparer pour des entrevues, consulter des descriptions de travail et définir des besoins de développement professionnel additionnels.
- **Les éducateurs** peuvent élaborer des programmes d'études axés sur l'industrie d'après les profils pour produire des diplômés prêts à l'emploi.
- **Les étudiants** peuvent améliorer leur compréhension des attentes des employeurs et choisir les bons programmes d'enseignement pour les doter des compétences pour réussir.

Scénario

La partie suivante illustre la façon dont un employeur pourrait utiliser les profils de connaissances de BioTalent Canada pour relever les priorités en matière de développement professionnel pour son équipe.

Étape 1

L'employeur examinerait les DC pour chaque poste et définirait lesquels s'appliquent aux postes connexes au sein de son entreprise, en omettant ceux qui ne sont pas pertinents.

Étape 2

Aux termes des DC sélectionnés, l'employeur indique ensuite lesquelles des tâches, des sous-tâches et des actions importantes connexes sont pertinentes pour ce poste particulier au sein de son entreprise.

Étape 3

Maintenant avec un profil personnalisé complet, l'employeur peut évaluer le rendement de l'employé. Les besoins sont facilement relevés et définis—avec des détails bien précis.

Étape 4

En se basant sur l'analyse des besoins, l'employeur peut soit élaborer, soit chercher des programmes de développement professionnel qui répondent aux besoins des employés.

Analyse Situationnelle

Les agents responsables de la propriété intellectuelle possèdent de l'expérience en droit des brevets et maîtrisent au moins une discipline scientifique. Ils savent analyser les inventions de leur entreprise et des concurrents pour maximiser l'investissement potentiel et la réussite financière du personnel. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents responsables de la propriété intellectuelle veillent à la protection des brevets, des droits d'auteur, des marques de commerce et des secrets commerciaux de leur entreprise. Si un concurrent enfreint les brevets de l'entreprise pour laquelle travaille l'agent responsable de la propriété intellectuelle, ce dernier doit examiner les questions de propriété intellectuelle rigoureusement et en profondeur. Les agents responsables de la propriété intellectuelle communiquent avec des conseillers juridiques pour discuter d'éventuelles poursuites et appels, et ils se tiennent au courant des lois sur les brevets et la propriété intellectuelle. Ils supervisent les nouveaux brevets et ceux déjà en vigueur, lorsque ceux-ci peuvent faire l'objet d'une poursuite. Ils sont chargés de veiller au respect des obligations contractuelles relatives à la propriété intellectuelle et ils aident à faire valoir les brevets dans l'exploration des options de financement de la recherche et du développement. Ils peuvent être amenés à évaluer les droits afférents au brevet d'un tiers et à mener des examens de brevetabilité.

Les agents responsables de la propriété intellectuelle sont souples et polyvalents, et ils savent composer avec des priorités changeantes et contradictoires. Ils sont déterminés et réagissent promptement en situation d'urgence (poursuite en justice, par exemple). Ils sont diligents et minutieux et ils ne perdent pas de vue leurs objectifs. Ils sont capables de travailler avec des personnes occupant des postes divers, à différents échelons au sein de l'entreprise, individuellement et de concert avec les membres d'organismes partenaires, des scientifiques et des conseillers juridiques externes.

La formation universitaire des agents responsables de la propriété intellectuelle combine les sciences, l'administration des affaires et le droit. La plupart des titulaires de ce poste possèdent au moins une maîtrise dans l'une de ces disciplines. Ils gagnent à avoir un diplôme de premier cycle ou des cycles supérieurs dans un domaine scientifique comme la biologie, la chimie, la biochimie, l'agriculture, la santé, la médecine, les soins infirmiers, la pharmacie, l'alimentation ou la nutrition pour travailler avec efficacité dans l'industrie de la biotechnologie. Le diplôme en droit ou en administration des affaires est un atout fort précieux.

Les agents responsables de la propriété intellectuelle gèrent différents aspects de la propriété intellectuelle, notamment les demandes de brevet, les brevets de l'entreprise, les brevets faisant l'objet de poursuites, les secrets commerciaux, les marques de commerce et les droits d'auteur. Ils connaissent dans le détail les produits et les innovations techniques de l'entreprise et restent au fait des derniers développements pour prendre des décisions éclairées et orienter les plans d'action de manière à faire bon usage des éléments d'actif. Les agents responsables de la propriété intellectuelle ne cessent jamais d'apprendre, car ils doivent préserver et affiner leur connaissance du

milieu scientifique et du milieu des affaires, tous deux en constante évolution. Nombre de personnes interrogées ont souligné que les agents responsables de la propriété intellectuelle auront de plus en plus besoin de compétences de pointe pour comprendre les technologies complexes qui voient le jour dans le secteur de la biotechnologie et les changements incessants qui transforment le milieu de la réglementation. On exige des agents responsables de la propriété intellectuelle qu'ils établissent le portefeuille de propriété intellectuelle de l'entreprise et élaborent une stratégie dans le cadre du processus de commercialisation pour attirer des investisseurs. Cette exigence est appelée à prendre une importance accrue.

Les réglementations et les lois en constante évolution, y compris les lois sur les brevets, pèseront de plus en plus sur le travail des agents responsables de la propriété intellectuelle, qui doivent tenir leurs connaissances à jour et les exploiter pour assurer la réussite de l'entreprise. Les agents responsables de la propriété intellectuelle seront mis à contribution dans les analyses coûts-avantages. Leur expertise servira à cibler la propriété brevetable de façon à prévoir la direction que prendra la propriété intellectuelle de l'entreprise. Ils influenceront à ce chapitre sur la capacité de l'entreprise à accroître les fonds destinés à la recherche pour régler, le cas échéant, les problèmes de ressources humaines dans le domaine de la gestion de la propriété intellectuelle et promouvoir la commercialisation des produits.

Compétences Essentielles

Dans ce profil, les compétences les plus importantes sont les suivantes : ✓					
	Lecture de textes		Capacité de raisonnement – aptitude à la résolution de problèmes	✓	Travail d'équipe
	Utilisation de documentation		Capacité de raisonnement – prise de décisions		Connaissance informatique
	Rédaction	✓	Capacité de raisonnement – pensée critique		Apprentissage continu
	Numérotation		Capacité de raisonnement – planification et organisation des tâches		
✓	Communication orale		Capacité de raisonnement – excellente mémoire		
			Capacité de raisonnement – habileté à trouver l'information		

L'apprentissage des agents responsables de la propriété intellectuelle se fait en mode continu, afin que leurs connaissances de la propriété intellectuelle de l'entreprise et des lois sur la protection de la propriété intellectuelle relatives au secteur de la biotechnologie restent à jour. Ils suivent de la formation dans leur domaine de spécialisation biotechnologique et dans d'autres secteurs qui les intéressent. Ils apprennent

également en lisant des ouvrages techniques, théoriques, scientifiques et biotechnologiques (aspects expérimentaux) et en lisant des articles dans des revues évaluées par les pairs. Il leur arrive d'assister à des conférences sur la biotechnologie. Les agents responsables de la propriété intellectuelle peuvent apprendre de manière informelle auprès de membres du personnel d'administration et de l'équipe scientifique. Dans leurs temps libres, il leur arrive de lire des revues sur la biotechnologie et les sciences, des rapports et des livres, notamment, et de faire des recherches sur le Web pour dénicher des occasions de formation structurée offerte par des associations professionnelles ou universitaires.

Les agents responsables de la propriété intellectuelle ont le sens de l'organisation et un bon esprit d'équipe. Ils se dévouent à la réussite de l'entreprise. Ils sont minutieux, motivés et connaissent en profondeur les activités de l'entreprise, y compris les activités scientifiques.

Les agents responsables de la propriété intellectuelle de demain devront posséder des aptitudes à la prise de décisions et une pensée critique hors du commun pour participer aux analyses des coûts et aux étapes de la commercialisation qui se rapportent à la propriété intellectuelle. On fera de plus en plus appel à eux pour évaluer les éléments d'actif qui font partie de la propriété intellectuelle de l'entreprise, les chances de succès de la commercialisation et la concession de licences de brevets et des autres éléments de propriété intellectuelle.

Exigences Linguistiques

Les agents responsables de la propriété intellectuelle sont capables d'exécuter l'ensemble des tâches. Ils ont besoin d'un niveau de compétences linguistiques de 12. La majorité des critères utilisés pour l'étalonnage de compétence linguistique Canadien se situaient entre 8 et 12.

Profil de compétences

Un agent responsable de la propriété intellectuelle doit être capable de :

A. Définir une stratégie en matière de propriété intellectuelle

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
1. Harmoniser la stratégie de propriété intellectuelle avec la stratégie commerciale ou vice-versa, s'il y a lieu	1.1 Discuter de la stratégie commerciale avec le président-directeur général	Définir et réviser le plan stratégique de l'entreprise (tous les cinq à dix ans)
	1.2 Définir les technologies de base de la société	
	1.3 Définir les technologies connexes intéressantes, mais non essentielles	
	1.4 S'assurer de la mise en place de brevets qui protègent les technologies de base et les produits en développement	
	1.5 Cerner les occasions d'affaires fondées sur la propriété intellectuelle	
2. Maximiser la période d'exclusivité des produits	2.1 Gérer le cycle de vie des produits	Par exemple, effectuer le processus de demande de propriété intellectuelle pour : <ul style="list-style-type: none"> • Différentes posologies • Différentes compositions • Des demandes de prolongation de la durée des brevets disponibles
	2.2 Bloquer les concurrents	
3. Harmoniser la protection de la propriété intellectuelle avec la stratégie de marketing	3.1 Discuter avec les services de marketing afin de connaître leurs marchés commerciaux et leur valeur relative	

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
4. Harmoniser la protection de la propriété intellectuelle avec la stratégie de fabrication	4.1 Discuter avec les services de fabrication afin de connaître les secteurs potentiels de fabrication	
5. Harmoniser la stratégie de propriété intellectuelle avec la stratégie clinique et réglementaire	5.1 Collaborer avec le personnel clinique et de réglementation afin de s’assurer que les dépôts de brevet sont coordonnés aux dépôts ou aux divulgations de nature clinique ou réglementaire	Respecter les politiques et les procédures de l’entreprise
	5.2 S’assurer que la propriété intellectuelle existante protège les produits mis en marché et en développement	
	5.3 S’assurer que les services cliniques et de réglementation sont conscients des problèmes de liberté d’action	
	5.4 S’assurer que le personnel clinique et de réglementation est au courant des demandes et des dépôts de brevet actuels et à venir	
	5.5 Faire une demande de prolongation de la durée des brevets dans le cas de retards attribuables au processus réglementaire	Respecter les lois propres à chaque région
6. Décider de la propriété intellectuelle à élaborer par rapport à l’exploitation sous licence, au besoin	6.1 Effectuer une analyse détaillée des recherches de l’entreprise afin de déterminer les domaines, les produits et les processus qui pourraient être assujettis à la protection de la propriété intellectuelle	
	6.2 Déterminer les coûts potentiels associés au brevetage ou à l’exploitation sous licence	
	6.3 Considérer l’exploitation sous licence par rapport au contournement de brevet	

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
7. Savoir en quoi consiste la propriété intellectuelle et la soutenir dans le cadre d'activités de recherche et développement	7.1 S'assurer que les activités de recherche et développement favorisent convenablement la protection de la propriété intellectuelle	
	7.2 Considérer les objets brevetables	
	7.3 Collaborer avec les scientifiques pour s'assurer que la recherche soutient les revendications relatives aux brevets et les dates limites de dépôt	
	7.4 Élargir les paramètres de recherche pour tenir compte des revendications plus vastes	
	7.5 Concevoir les expériences et la recherche de manière à valider les revendications qui ont été faites, mais pas entièrement définies dans les demandes de brevet	
8. Orienter les activités de recherche et développement, au besoin	8.1 Faire des suggestions sur la manière de mener les différents aspects de la recherche pour éviter les problèmes de liberté d'action	
9. Donner des recommandations quant aux activités de recherche et développement afin de maximiser le rendement du capital investi, au besoin	9.1 Analyser les activités de recherche et développement sur une base régulière dans des domaines où la commercialisation fonctionne bien et envisager des activités de recherche et développement supplémentaires afin d'améliorer les brevets et d'orienter la recherche et développement en conséquence	
	9.2 S'assurer que la recherche est axée sur les domaines où l'entreprise dispose d'une liberté d'action	Par exemple, s'assurer de travailler sur des projets de recherche protégés par la propriété intellectuelle de l'entreprise
	9.3 Passer en revue le portefeuille de propriété intellectuelle pour en dégager les revendications générales concernant des méthodes ou	

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
	l'utilisation, et diriger la recherche et développement en conséquence	
	9.4 Encourager la recherche et développement dans des domaines où la propriété intellectuelle est rentable, s'il y a lieu	Les actifs tels : <ul style="list-style-type: none"> • Les produits • Les composés • Les compositions • Les instruments
	9.5 Classer les projets de recherche et développement par ordre de priorité en fonction de leur potentiel de rentabilité à long terme	
10. Déterminer les possibilités de publication défensive	10.1 Évaluer les coûts du brevetage par rapport à ceux de la publication afin de bloquer les brevets de tiers	
	10.2 Évaluer les risques de la protection par le secret commercial par rapport au brevetage par un tiers	
	10.3 Considérer la nature de l'objet à publier et le risque qu'un tiers l'améliore et obtienne un brevet relativement à l'objet divulgué	
	10.4 Examiner la pertinence de la publication proposée dans les activités commerciales des concurrents, au besoin	
	10.5 Tenir des registres des dates de toutes les publications au cas où il y aurait lieu de breveter	Respecter les délais de grâce (normalement un an) fixés en vertu des lois sur les brevets telles que la <i>Loi sur les brevets</i> du Canada et la <i>Loi américaine sur les brevets</i>
	10.6 Tenir une base de données de toutes les publications en vue du dépôt d'un dossier d'antériorités	

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
11. Déterminer les renseignements qui constituent des secrets commerciaux	11.1 Envisager la possibilité d'ingénierie inverse	
	11.2 S'assurer que les employés à l'interne sont conscients des renseignements qui constituent des secrets commerciaux	Respecter les politiques et les procédures de l'entreprise en ce qui a trait aux exigences en matière de vérification des secrets commerciaux
	11.3 S'assurer qu'aucun secret commercial n'est divulgué à l'externe	
	11.4 Évaluer les coûts et les avantages des secrets commerciaux comparativement aux brevets	
	11.5 Évaluer comment les secrets commerciaux peuvent être transmis à des tiers en vertu d'ententes d'exploitation sous licence, d'ententes de recherche et développement et d'ententes de développement conjoint	
12. Cerner les possibilités de brevets de perfectionnement	12.1 Analyser la protection par brevet des technologies de base	
	12.2 Analyser les coûts associés aux brevets de perfectionnement liés à la recherche et développement	
	12.3 Analyser les coûts associés au dépôt et à la poursuite de brevets de perfectionnement	
	12.4 Analyser la prolongation de la période de validité que procurent les droits exclusifs	
	12.5 Examiner les activités commerciales des tiers dans les domaines assujettis à la protection par brevet	
	12.6 Déterminer les domaines rentables pour l'entreprise et les analyser afin de trouver de potentiels brevets de perfectionnement	

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
13. Déterminer les possibilités de brevets de blocage	13.1 Définir les technologies et les produits de l'entreprise	
	13.2 Examiner les activités commerciales des tiers dans les domaines assujettis à la protection par brevet	
	13.3 En ce qui concerne les principaux produits de l'entreprise, envisager la protection de la propriété intellectuelle dans des domaines connexes	Par exemple, évaluer la faisabilité en matière de protection de la propriété intellectuelle pour : <ul style="list-style-type: none"> • Les méthodes de fabrication • Les procédés d'utilisation • Les produits dérivés
	13.4 Envisager la possibilité de déposer des demandes de brevet à des fins de concession réciproque de licences	
	13.5 Examiner son portefeuille de propriété intellectuelle afin de s'assurer qu'il suscite pour les tiers des problèmes de liberté d'action	
14. Cerner les risques et les occasions en matière de propriété intellectuelle	14.1 Cerner les risques et les occasions découlant des oppositions, des litiges et des nouveaux examens	Par exemple, les risques financiers et l'exclusivité du marché La propriété intellectuelle qui a fait l'objet de litiges et de nouveaux examens peut être utilisée pour faciliter la gestion des litiges d'autres régions
	14.2 Cerner les risques liés au traitement de la demande	
	14.3 Établir l'incapacité à obtenir des brevets couvrant les produits ou la technologie	
15. Se tenir au courant de l'évolution des lois sur les brevets et de la jurisprudence	15.1 Assister à des conférences sur les brevets, faire des recherches et s'inscrire à des sites Web	

Un agent responsable de la propriété intellectuelle doit être capable de :

B. Définir l'actif que représente la propriété intellectuelle

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
1. Passer en revue les travaux de recherche de l'entreprise pour en dégager les inventions, au besoin	1.1 Discuter avec le personnel de recherche et développement sur une base régulière	
	1.2 Participer aux réunions du personnel de recherche et développement	
	1.3 Demander et analyser les formulaires de divulgation d'invention	
	1.4 Réaliser des vérifications de recherches	
2. Déterminer les applications commerciales des résultats de recherche, au besoin	2.1 Analyser les produits semblables sur le marché	Respecter les politiques et les procédures de l'entreprise
	2.2 Examiner les besoins du marché ou ceux à long terme	
	2.3 Déterminer les problèmes actuels dans les domaines de recherche et produits connexes	
	2.4 Déterminer les objets brevetables	
	2.5 Consulter les spécialistes afin de déterminer des applications commerciales, au besoin	
3. Évaluer les divulgations d'inventions internes	3.1 Confirmer l'absence de divulgation publique	Respecter les politiques et les procédures de l'entreprise
	3.2 En cas de divulgation publique, établir les dates et le contenu de celle-ci	Respecter les politiques et les procédures de l'entreprise
	3.3 Vérifier que les divulgations d'inventions sont conformes à la stratégie en matière de propriété intellectuelle	Respecter les politiques et les procédures de l'entreprise

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
	3.4 Classer les divulgations d'inventions par ordre d'importance	Respecter les politiques et les procédures de l'entreprise
	3.5 Établir les secrets commerciaux par rapport aux inventions brevetables	
4. Définir les dessins industriels, au besoin	4.1 Déterminer les articles ayant un attrait esthétique	
	4.2 Préciser si l'article esthétique a une fonction	
	4.3 Vérifier que la protection du dessin est conforme à la stratégie en matière de propriété intellectuelle	Respecter les politiques et les procédures de l'entreprise
	4.4 Surveiller la présence de dessins industriels dans les activités de l'entreprise	Par exemple : <ul style="list-style-type: none"> • Les chercheurs • L'équipe des ventes et du marketing • Les fabricants Respecter les politiques et les procédures de l'entreprise
	4.5 S'assurer que les formulaires de divulgation d'invention permettent d'enregistrer les dessins	
5. Établir la stratégie en matière de marque de commerce	5.1 Envisager l'utilisation de marques de commerce pour les produits, les compositions, les instruments et les appareils assujettis à la protection par marque de commerce	
	5.2 Envisager l'utilisation de multiples marques de commerce pour le même article ou service	
	5.3 Évaluer le coût de la marque de commerce	

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
	5.4 Surveiller les activités relatives à la stratégie de marque	
	5.5 Demander aux autres secteurs de l'entreprise leur avis sur les marques de commerce potentielles	
	5.6 Envisager les marques mondiales	Par exemple, lorsqu'il est difficile d'adapter les marques de commerce en raison de la langue ou de la culture
6. Établir les possibles droits d'auteur	6.1 Examiner les données, les formats, la présence sur Internet et la présentation de contenu	Par exemple, les formulaires de déclaration des cas cliniques
	6.2 Veiller au respect des droits d'auteur	
7. Examiner les documents de marketing relativement aux marques de commerce, aux droits d'auteur et aux brevets de dessin, au besoin	7.1 Examiner les sites Web, les affiches et les brochures de l'entreprise pour s'assurer que les marques de commerce et les droits d'auteur sont adéquatement protégés	Respecter les politiques et les procédures de l'entreprise
	7.2 S'assurer que tous les documents de marketing ont reçu l'autorisation d'être publiés	Respecter les politiques et les procédures de l'entreprise
	7.3 S'assurer de la conformité des marques de commerce	
	7.4 S'assurer de la conformité du nom et du logo de l'entreprise	
8. Se charger de l'enregistrement des noms de domaine Internet	8.1 Enregistrer les noms	
	8.2 Surveiller l'utilisation des noms de domaine	

Un agent responsable de la propriété intellectuelle doit être capable de :

C. Évaluer la propriété intellectuelle

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
1. Évaluer la liberté d'action	1.1 Déterminer les territoires visés	Par exemple, les territoires au sein desquels l'entreprise veut commercialiser et fabriquer des produits
	1.2 Étudier les brevets dans les territoires visés en mettant l'accent sur les objets associés aux produits et services de base de l'entreprise	
	1.3 Analyser les revendications de brevet des tiers	
	1.4 Surveiller la brevetabilité des revendications dans les demandes en instance	
	1.5 Vérifier l'expiration des brevets par rapport aux échéanciers de développement par territoire	Par exemple, s'assurer que les demandes de prolongation de la durée des brevets ont été faites et que les frais de gestion ont été payés
	1.6 Analyser les dispositions en matière de propriété intellectuelle dans les territoires visés	Par exemple, la recherche clinique va-t-elle à l'encontre de ces dispositions?
	1.7 Évaluer les options de contournement de brevet	
	1.8 Recommander l'exploitation sous licence relativement à la propriété intellectuelle de tiers, s'il y a lieu	
	2. Analyser les antériorités	2.1 Établir la période à étudier
2.2 Effectuer une recherche détaillée dans de multiples territoires		

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
	2.3 Examiner les documents relatifs aux brevets et les autres documents pertinents	Ce qui comprend, entre autres, les comptes rendus de conférence, etc.
	2.4 Demander à l'équipe de recherche et développement les documents de référence connus sur le sujet traité	
	2.5 Fixer la date de publication de tous les documents de référence potentiels	
3. Réaliser une analyse de brevetabilité	3.1 Établir la brevetabilité de l'objet	Respecter les lois sur les brevets en vigueur, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> • La <i>Loi sur les brevets</i> du Canada • La <i>Loi américaine sur les brevets</i> • Les lois de l'Union européenne
	3.2 Évaluer l'ampleur des revendications souhaitées et appuyer les spécifications requises	
	3.3 Évaluer l'ampleur des revendications requises	
	3.4 Évaluer la facilité du traitement de la demande	
4. Réaliser une analyse de contrefaçon	4.1 Considérer la portée des revendications de brevet de tiers	
	4.2 Considérer la portée des produits ou des activités souhaités	
	4.3 Considérer la validité et la durée des brevets antérieurs	
	4.4 Évaluer la protection de la propriété intellectuelle dans chaque pays visé	Respecter les lois sur les brevets en vigueur, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> • La <i>Loi sur les brevets</i> du Canada • La <i>Loi américaine sur les brevets</i>

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
	4.5 Considérer les brevets de licence qui pourraient faire l'objet de contrefaçon	
	4.6 Envisager l'analyse de la validité comme moyen de défense	
5. Réaliser une analyse de la concurrence, au besoin	5.1 En équipe, déterminer les concurrents, s'il y a lieu	
	5.2 En équipe, déterminer les principaux produits et services offerts par les concurrents, s'il y a lieu	
	5.3 Évaluer l'importance du portefeuille de propriété intellectuelle des concurrents	
	5.4 Examiner où ont été déposés les brevets et les marques de commerce des concurrents	
	5.5 Observer activement les activités des concurrents	Par exemple, les demandes de brevets et l'enregistrement des produits
	5.6 Cibler des partenaires potentiels à partir de l'analyse de brevetabilité	
	5.7 Cibler d'autres partenaires potentiels, œuvrant dans le domaine visé	
	5.8 Cibler des partenaires stratégiques œuvrant dans des domaines connexes	
6. Évaluer la propriété intellectuelle interne et externe, au besoin	6.1 Aider à établir les forces, les risques et la durée de la propriété intellectuelle	
7. Participer à l'examen des ententes d'octroi de licences en ce qui concerne les dispositions relatives à la propriété intellectuelle	7.1 Aider à établir les forces, les risques et la durée de la propriété intellectuelle	

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
8. Participer à l'examen des ententes de financement en ce qui concerne les dispositions relatives à la propriété intellectuelle	8.1 Aider à établir les forces, les risques et la durée de la propriété intellectuelle	
9. Faire des recherches sur les marques de commerce	9.1 Consulter les bases de données de marques de commerce et de common law dans les territoires visés	
	9.2 Analyser les lois sur les marques de commerce dans les territoires visés	
	9.3 Effectuer des recherches sur Internet	
10. Passer en revue et conserver les noms de domaine	10.1 Consulter les bases de données de marques de commerce et de common law dans les territoires visés	
	10.2 Analyser les lois sur les marques de commerce dans les territoires visés	
	10.3 Effectuer des recherches sur Internet	
11. Effectuer un examen périodique du portefeuille de propriété intellectuelle afin d'en retirer les éléments non pertinents	11.1 Examiner les revendications effectuées pour chaque brevet de chaque territoire qui a obtenu une protection	
	11.2 Analyser les revendications effectuées sous un angle général de la propriété intellectuelle et de la stratégie commerciale	
	11.3 Envisager d'abandonner les cas qui ne sont plus pertinents à l'égard des objectifs commerciaux	
12. Réaliser un examen périodique du portefeuille afin de conseiller l'équipe de gestion quant à l'exploitation sous licence de la propriété intellectuelle par des tiers	12.1 Recommander la propriété intellectuelle destinée à l'exploitation sous licence par des tiers ou à la vente	

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
	12.2 Évaluer le flux potentiel de redevances	
	12.3 Définir les technologies de base de l'entreprise	
	12.4 Analyser les résultats financiers et les stratégies commerciales des tiers à qui on envisage d'octroyer des licences ou de vendre	
	12.5 Évaluer l'octroi de licences exclusives par rapport à l'octroi de licences non exclusives	

Un agent responsable de la propriété intellectuelle doit être capable de :

D. Rédiger des ébauches et faire des dépôts concernant la propriété intellectuelle

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
1. Évaluer la nature de la propriété intellectuelle et son type	1.1 Définir la propriété intellectuelle	Par exemple, passer en revue : <ul style="list-style-type: none"> • La <i>Loi sur les brevets</i> • La <i>Loi sur le droit d’auteur</i> • La <i>Loi sur les marques de commerce</i>
	1.2 Déterminer le type de propriété intellectuelle : brevet, dessin, marque de commerce, droits d’auteur, droit d’obtention végétale, topographie de circuit intégré ou secret commercial	Par exemple, envisager la possibilité d’une protection double ou multiple de la propriété intellectuelle
	1.3 Envisager l’exclusion d’objets de certaines formes de protection de la propriété intellectuelle	
2. Cerner les pays où la protection de la propriété intellectuelle est souhaitée, au besoin	2.1 Tenir compte de la force exécutoire des lois en matière de propriété intellectuelle dans ces pays	Les agents responsables de la propriété intellectuelle peuvent consulter les services des ventes et de marketing afin de déterminer les marchés potentiels
	2.2 Tenir compte du lieu où les concurrents sont implantés	
	2.3 Tenir compte du lieu où se trouvent les partenaires	
	2.4 Considérer les lieux de fabrication et de recherche de l’entreprise et des concurrents ainsi que les options de main-d’œuvre (coûts)	
	2.5 Choisir les marchés à protéger	
3. Estimer le coût des options de protection de la propriété intellectuelle	3.1 Tenir compte des coûts associés à la protection dans les pays souhaités	Par exemple, effectuer une analyse coûts-avantages

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
	3.2 Évaluer le calendrier des coûts en fonction des échéanciers du traitement de la demande	
4. Élaborer une stratégie de dépôt	4.1 Déterminer le lieu de l'invention	
	4.2 Déterminer la nationalité des inventeurs	
	4.3 Envisager de déposer une demande prioritaire	
	4.4 Évaluer où déposer la demande prioritaire	Par exemple, déposer tout d'abord la demande aux États-Unis si les investisseurs sont majoritairement américains
	4.5 Tenir compte des divulgations antérieures	Par exemple, le devoir de divulgation aux États-Unis
	4.6 Évaluer le moment où effectuer les dépôts	
	4.7 Déterminer les coûts associés au dépôt	
	4.8 Respecter les limites budgétaires	
	4.9 Envisager des options telles que le Traité de coopération en matière de brevets	
	4.10 Évaluer le moment du lancement des produits et de la mise en œuvre de la stratégie de marketing	
5. Faire l'ébauche de demandes de brevet	5.1 Décider si le travail sera externalisé ou effectué à l'interne	
	5.2 Préparer les dessins appropriés et les listages des séquences	
	5.3 Envisager que les dépôts de nature biologique soient évalués par des organismes de renseignements ou des dépositaires reconnus, au besoin	
	5.4 Travailler avec les chercheurs pour s'assurer que tous les documents pertinents sont inclus dans la demande	

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
	5.5 Obtenir des résultats de tous les tests effectués	
	5.6 Analyser les conséquences ou les conclusions des résultats expérimentaux avec les scientifiques, au besoin	
	5.7 Faire l'ébauche de revendications qui rendent l'essence de l'objet	
	5.8 Cerner les failles dans la demande de brevet	
	5.9 Adapter les revendications au territoire lors de l'ébauche de la demande	
	5.10 Déterminer la portée des demandes de brevet relativement aux objets plus vastes que l'invention	
	5.11 S'assurer de l'exactitude du statut d'inventeur	Par exemple, se conformer aux règlements et à la <i>Loi sur les brevets</i>
	5.12 Veiller à ce que les inventeurs étudient la demande avant le dépôt	
	5.13 Obtenir la déclaration relative au droit	Par exemple, se conformer aux règlements et à la <i>Loi sur les brevets</i>
	5.14 Améliorer la propriété, conformément aux politiques de l'entreprise	
6. Faire l'ébauche de demandes de dessins industriels	6.1 Préparer les dessins appropriés	
	6.2 Décider si le travail sera externalisé	
	6.3 Travailler avec les chercheurs pour s'assurer que tous les documents pertinents sont inclus dans la demande	
	6.4 S'assurer de l'exactitude du statut d'inventeur	Par exemple, se conformer aux règlements et à la <i>Loi sur les dessins industriels</i>

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
7. Faire l'ébauche de demandes de marques de commerce	7.1 Décider si le travail sera externalisé	
	7.2 Examiner les documents pertinents pour déterminer si la marque de commerce a commencé à être employée	Par exemple, se conformer aux règlements et à la <i>Loi sur les marques de commerce</i>
	7.3 Déterminer à quels produits et services la marque de commerce s'appliquera	Par exemple, se conformer aux règlements et à la <i>Loi sur les marques de commerce</i>
8. Déposer les demandes de brevet, au besoin	8.1 Envisager d'externaliser le dépôt de la demande de brevet	
	8.2 Examiner les exigences relatives à l'attribution de dates de dépôt dans chaque pays visé	
	8.3 S'assurer du respect des exigences avant de transmettre une nouvelle demande au bureau des brevets	Par exemple, se conformer aux règlements et à la <i>Loi sur les brevets</i>
	8.4 Tenir un registre de tous les brevets déposés	
	8.5 Préparer et déposer un énoncé de divulgation de renseignements	
9. Déposer les demandes de dessins industriels, au besoin	9.1 Envisager d'externaliser le dépôt des demandes de dessins industriels	
	9.2 Examiner les exigences relatives à l'attribution de dates de dépôt dans chaque pays visé	
	9.3 S'assurer du respect des exigences avant de transmettre une nouvelle demande au Bureau des dessins industriels	
	9.4 Tenir un registre de tous les dessins industriels déposés	

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
10. Déposer les demandes de marques de commerce, au besoin	10.1 Envisager d'externaliser le dépôt des demandes de marque de commerce	
	10.2 Examiner les exigences relatives à l'attribution de dates de dépôt dans chaque pays visé	
	10.3 S'assurer du respect des exigences avant de transmettre une nouvelle demande au Bureau des marques de commerce	Par exemple, se conformer aux règlements et à la <i>Loi sur les marques de commerce</i>
	10.4 Tenir un registre de toutes les marques de commerce déposées	

Un agent responsable de la propriété intellectuelle doit être capable de :

E. Coordonner les enregistrements et les demandes de propriété intellectuelle

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
1. Effectuer une analyse coûts-avantages concernant le recours à des conseillers juridiques externes	1.1 Déterminer les conseillers juridiques externes qui ne sont pas susceptibles de susciter des conflits	
	1.2 Communiquer avec les professionnels des pays visés afin d’obtenir une estimation des coûts du dépôt, du traitement de la demande et du maintien en état	
2. Surveiller les coûts et analyser les factures	2.1 S’assurer que les frais facturés sont conformes aux estimations initiales	
	2.2 S’assurer que les frais facturés correspondent au travail demandé	
	2.3 Réviser le budget pour en dégager les dépassements de coûts inattendus	
3. Pénétrer dans les pays où la protection de la propriété intellectuelle est souhaitée	3.1 Solliciter les conseillers juridiques étrangers en temps opportun	Respecter les politiques et les procédures de l’entreprise
	3.2 Obtenir les traductions, au besoin	
4. S’assurer de la cohérence des demandes faites à l’étranger	4.1 Déterminer les pays dont la jurisprudence pourrait avoir un effet sur la portée de la protection souhaitée	
	4.2 Examiner les affaires analogues avant d’apporter des modifications	
	4.3 S’assurer de la cohérence des arguments et des remarques à travers les différents territoires	

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
5. Fournir des instructions au conseiller juridique	5.1 Penser à donner des instructions pour que le cas ne soit jamais « abandonné »	Respecter les politiques et les procédures de l'entreprise
	5.2 Évaluer le niveau de détail à inclure dans les rapports envoyés en réponse à des actions officielles	
	5.3 Transmettre les instructions au conseiller juridique bien avant les dates limites	Respecter les politiques de l'entreprise en vigueur
6. Consulter les inventeurs pendant le traitement de la demande	6.1 Demander aux inventeurs d'analyser les références aux antériorités	
	6.2 Demander aux inventeurs de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des réponses	
	6.3 Déterminer si des continuations ou des demandes complémentaires sont requises lorsque la demande est permise et consulter l'équipe de gestion, au besoin	
	6.4 Informer les inventeurs une fois la demande émise	
7. Fournir les documents nécessaires aux demandes de propriété intellectuelle	7.1 S'assurer que les inventeurs ont signé les cessions	
	7.2 Demander aux inventeurs d'exécuter toutes les procurations et déclarations nécessaires	
	7.3 Commander des copies conformes des documents requis	Se conformer aux lois pertinentes
	7.4 Consulter le système d'aide-mémoire afin de s'assurer du respect des délais de présentation des documents	
	7.5 S'assurer de l'authentification et de la légalisation nécessaires des documents	Se conformer aux lois pertinentes

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
8. Surveiller et traiter les demandes déposées	8.1 Répondre aux rapports d'examen et respecter les échéances	Par exemple : <ul style="list-style-type: none"> • Transmettre les instructions au conseiller bien avant les dates limites • S'entretenir avec le conseiller de questions et d'objections propres au pays • Obtenir les traductions des conseillers juridiques étrangers au besoin • S'assurer de la cohérence des réponses à travers les régions
	8.2 Surveiller la situation des demandes	Pour assurer le suivi des demandes, les agents responsables de la propriété intellectuelle peuvent : <ul style="list-style-type: none"> • Déterminer des délais approximatifs pour l'examen et la poursuite générale • Envisager d'effectuer des vérifications de situation des dossiers • Examiner la situation dans les bases de données publiques
	8.3 Réévaluer la portée des revendications canadiennes avant la délivrance afin d'en retirer le plus d'avantages possible tout en respectant la réglementation en matière de prix	Par exemple, déterminer les avantages de l'exclusivité, à savoir si l'exclusion est plus avantageuse à un prix faible ou élevé lorsqu'on occupe une plus grande part du marché
	8.4 Tenir un système de classement des brevets	Par exemple, tenir un système de classement en : <ul style="list-style-type: none"> • Conservant des exemplaires en version papier et électronique des demandes et des documents de poursuite

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
		<ul style="list-style-type: none"> • S’assurant de la facilité de la recherche et de la localisation des demandes • Envisageant de rationaliser le système de classement des brevets au sein de l’organisation
	8.5 Tenir une base de données sur les brevets	<p>Afin de créer des bases de données efficaces, les agents responsables de la propriété intellectuelle peuvent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Créer une base de données de toutes les dates limites associées à des dossiers • Créer une base de données contenant l’historique général de dépôt de chaque dossier et attribuer aux données des renseignements de classification tels que : <ul style="list-style-type: none"> ○ Les dates des demandes ○ Les dates de priorité ○ Les numéros de série ○ Les numéros de référence des conseillers juridiques étrangers • S’assurer de la mise à jour régulière des bases de données
	8.6 Surveiller les échéances	<p>Par exemple, en :</p> <ul style="list-style-type: none"> • S’assurant de la consignation des échéances dès la réception des avis • Instaurant un système d’aide-mémoire qui effectue de multiples rappels jusqu’à l’échéance

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
	8.7 S'assurer du paiement des frais de renouvellement	Par exemple : <ul style="list-style-type: none"> • Envisager d'externaliser le paiement annuel du brevet • Respecter les lois pertinentes en vigueur dans chaque pays • Instaurer un système d'aide-mémoire qui effectue de multiples rappels jusqu'à l'échéance • S'assurer que les frais de renouvellement sont payés au bon tarif

Un agent responsable de la propriété intellectuelle doit être capable de :

F. Élaborer des politiques d'entreprise en matière de propriété intellectuelle

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
1. Examiner les contrats d'embauche, au besoin	1.1 S'assurer de l'inclusion de clauses de non-divulgaration	
	1.2 S'assurer que le transfert de propriété est inscrit dans les contrats d'embauche	
	1.3 Renégocier les contrats de l'entreprise qui ne respectent pas les normes exigées	
	1.4 Envisager d'intégrer des clauses de non-concurrence dans les contrats d'embauche en cas de cessation d'emploi	
2. Établir des normes en matière de documents de recherche et s'assurer de la conformité à celles-ci	2.1 Prendre périodiquement acte des dossiers de recherche, au besoin, ou s'assurer qu'une autre personne s'en charge et les date	Respecter les politiques et les procédures de l'entreprise
	2.2 S'assurer que toutes les expériences et les recherches sont entièrement consignées	Respecter les politiques et les procédures de l'entreprise
	2.3 S'assurer que les registres de laboratoire ne sont pas modifiés de façon non autorisée	Respecter les politiques et les procédures de l'entreprise
	2.4 S'assurer que l'on prend acte de toutes les modifications aux registres de laboratoire et que celles-ci sont datées	Respecter les politiques et les procédures de l'entreprise
	2.5 Faire des copies des registres de laboratoire complets, au besoin, et les transférer à l'extérieur du site	Respecter les politiques et les procédures de l'entreprise
	2.6 S'assurer de la possibilité d'extraire facilement les registres de laboratoire en vue de déterminer une date d'invention	Respecter les politiques et les procédures de l'entreprise

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
3. Étudier les publications proposées de l'entreprise	3.1 Étudier et autoriser les publications et les présentations proposées afin de prévenir la divulgation inopportune	Respecter les politiques et les procédures de l'entreprise
	3.2 S'assurer que les publications proposées sont en accord avec les arguments de plainte internes	Respecter les politiques et les procédures de l'entreprise
	3.3 Informer les chercheurs des conséquences d'une divulgation accidentelle d'information	Respecter les politiques et les procédures de l'entreprise
4. Mettre en œuvre les procédures de divulgation d'invention	4.1 Fournir un formulaire et des directives de divulgation d'invention	Le formulaire de divulgation d'invention doit comprendre : <ul style="list-style-type: none"> • Une section sur la nature de l'invention • Une section qui décrit le problème que l'invention résout • Une section sur la manière dont on traite actuellement ce problème selon l'état antérieur de la technique • Une section sur les antériorités pertinentes dans le domaine • Une section sur les divulgations antérieures faites sur le sujet et sur les dates de divulgation publique • Une section sur les circonstances de la création de l'invention et sur les personnes qui y ont participé
	4.2 Nommer le personnel externe qui a contribué à l'invention	
	4.3 S'assurer que les chercheurs sont conscients de l'importance de remplir en entier les formulaires de divulgation d'invention	
	4.4 S'assurer que les formulaires de divulgation d'invention sont facilement accessibles	

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
	4.5 S'assurer que les formulaires de divulgation d'invention sont signés et datés par tous les déposants	
5. Mettre au point un système simple d'information sur la propriété intellectuelle à l'intention de l'ensemble des employés	5.1 Organiser des séminaires internes sur la propriété intellectuelle à l'intention du personnel de recherche et développement	Informer, entre autres : <ul style="list-style-type: none"> • Les chercheurs • Les industries manufacturières • L'équipe des ventes et du marketing • L'équipe responsable de l'exploitation commerciale
	5.2 Veiller à ce que le personnel de recherche et développement respecte le processus lié à la propriété intellectuelle	
6. Contribuer à l'élaboration d'un système de récompense pour les nouveaux éléments de propriété intellectuelle, au besoin	6.1 Transmettre ses commentaires sur l'élaboration du système de récompense de l'entreprise	Respecter les politiques et les procédures de l'entreprise
	6.2 Respecter la réglementation en matière de rémunération, s'il y a lieu	Par exemple, envisager l'utilisation d'incitations financières en cas de succès commercial remporté par une invention

Un agent responsable de la propriété intellectuelle doit être capable de :

G. Faire respecter la propriété intellectuelle et assurer la défense en cas de poursuite par un tiers*

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
1. Examiner les brevets et les demandes déposés par d'autres entreprises	1.1 Avoir recours à un service de surveillance des brevets pour être au courant des demandes et des brevets dès leur publication ou leur délivrance	
	1.2 Interroger régulièrement les bases de données de brevets	
	1.3 Évaluer la validité des brevets délivrés	
	1.4 Évaluer la possibilité de contourner les revendications liées aux brevets octroyés	
	1.5 Déterminer le propriétaire du brevet ou le titulaire de licence	
	1.6 Surveiller la situation des demandes de brevet des concurrents	
	1.7 Surveiller la situation et les résultats des brevets des concurrents faisant l'objet d'un litige	
2. Surveiller les activités des concurrents	2.1 Assurer le lien avec le personnel chargé de l'expansion de l'entreprise afin de comprendre ce que font les concurrents	

* Le comité de mise au point des profils de compétences a défini des activités « offensives » (par exemple, surveiller les activités des concurrents, rédiger des ordonnances de cesser et de s'abstenir, engager un avocat plaidant, coordonner la procédure en cas de litige, intervenir dans le traitement de la demande, contester des brevets, envoyer des avis d'allégation, etc.) et des activités « défensives » (comme examiner les brevets et les demandes d'autres entreprises, répondre aux avis d'allégation, participer à la procédure de litige, répondre aux ordonnances de cesser et de s'abstenir, etc.).

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
	2.2 Analyser les stratégies commerciales des concurrents	
	2.3 Analyser les portefeuilles de propriété intellectuelle des concurrents	
	2.4 Tenir des registres détaillés des contrefaçons dont sont soupçonnés les concurrents	
	2.5 Surveiller l'arrivée de nouveaux produits dans les marchés visés	
	2.6 Surveiller les partenariats établis par les concurrents	
3. Rédiger des ordonnances de cesser et de s'abstenir	3.1 Évaluer les conséquences de l'envoi d'ordonnances de cesser et de s'abstenir	
	3.2 Élaborer des stratégies à court et à long terme en ce qui concerne les réponses et les actions potentielles découlant des ordonnances de cesser et de s'abstenir	
	3.3 Documenter les contrefaçons dont sont soupçonnés les tiers	
	3.4 Confirmer avec un conseiller juridique indépendant	
4. Répondre aux ordonnances de cesser et de s'abstenir, au besoin	4.1 Évaluer les conséquences des réponses aux ordonnances de cesser et de s'abstenir	
	4.2 Élaborer des stratégies à court et à long terme en ce qui concerne les réponses et les actions potentielles découlant des ordonnances de cesser et de s'abstenir	
	4.3 Confirmer l'action à entreprendre avec un conseiller juridique indépendant	

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
5. Engager un avocat plaidant	5.1 Passer en entrevue et sélectionner un avocat approprié	Considérer, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> • L'expérience dont bénéficient les conseillers pour ce genre de dossier • Leur région • Leur réputation
6. Coordonner la procédure de litige	6.1 Élaborer une stratégie en matière de litige	Par exemple, déterminer où déposer les premières actions en justice
	6.2 Engager un conseiller dans les territoires étrangers, au besoin	
	6.3 Envisager des réunions périodiques d'une équipe mondiale consacrée aux litiges afin d'harmoniser la stratégie, au besoin	
	6.4 Tenir compte des délais de prescription	Respecter les règles légales et les règlements
7. Intervenir dans le traitement de la demande de brevet de tiers, au besoin	7.1 Déposer des antériorités au cours du traitement de la demande	Respecter les règles légales et les règlements
	7.2 Déposer des oppositions	Respecter les règles légales et les règlements
	7.3 Demander un nouvel examen	Respecter les règles légales et les règlements
	7.4 Surveiller de près les demandes de brevet de tiers	
8. Contester ou révoquer un brevet	8.1 Effectuer une analyse de validité avant la contestation, la révocation ou l'annulation	
	8.2 Évaluer les chances de réussite	
	8.3 Évaluer les conséquences de contestations infructueuses	
	8.4 Évaluer les coûts	
	8.5 Engager un conseiller	
9. Répondre aux avis d'allégation et en envoyer	9.1 Effectuer une analyse de la validité avant d'envoyer un avis d'allégation ou d'y répondre	
	9.2 Envisager d'engager un conseiller	

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
	9.3 Examiner les particularités de la situation afin de déterminer l'information requise pour une communication intégrale	
10. Négocier des ententes à l'amiable, au besoin	10.1 Comparer les coûts du litige aux coûts d'une entente	Tenir compte des coûts indirects : <ul style="list-style-type: none"> • Les interruptions de service • Les coûts de renonciation • Les chances qu'il y ait une injonction • La consultation de conseillers juridiques externes, au besoin
	10.2 Tenir compte des délais requis pour régler le litige	
	10.3 Tenir compte des dommages ou des profits éventuels	
	10.4 Envisager des mesures d'injonction contre l'objet contrefait	
11. Donner des conseils sur le contournement des revendications de brevet de tiers	11.1 Analyser l'ampleur des revendications de brevet de tiers	
	11.2 Envisager de demander des avis sur la contrefaçon relativement au contournement de brevet de tiers	
	11.3 Évaluer le coût et le temps requis pour contourner la protection par brevet	
	11.4 Consulter des chercheurs afin d'explorer la faisabilité de contourner la protection par brevet	

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
12. S'assurer que les brevets figurent dans les registres réglementaires appropriés, s'il y a lieu	12.1 Analyser les demandes de brevets afin de vérifier si ceux-ci peuvent être inscrits au moment de l'octroi	Par exemple : <ul style="list-style-type: none"> • La loi Hatch Waxman • Le règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) • Les règlements du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB)
	12.2 S'assurer du respect des délais	

Un agent responsable de la propriété intellectuelle doit être capable de :

H. Accroître la propriété intellectuelle

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
1. Contribuer à la définition d’alliances stratégiques	1.1 Déterminer les entreprises aux technologies complémentaires	
	1.2 Étudier le portefeuille de brevets des entreprises aux technologies complémentaires	
	1.3 Évaluer les dépôts par rapport à la validité et à la liberté d’action	
2. Négocier des ententes de recherche et développement et en rédiger des ébauches	2.1 Définir la propriété intellectuelle que créeraient les projets de recherche et développement conjoints	
	2.2 Définir les droits en vigueur en matière de propriété intellectuelle de chaque partie	
	2.3 Définir la propriété des données que produiraient les entreprises de recherche et développement conjointes	
	2.4 Définir l’envergure de la recherche et développement requise et les délais d’accomplissement de celle-ci	
	2.5 Définir les droits au moment de l’aboutissement des projets	
	2.6 Définir la répartition des coûts et des bénéfiques	
	2.7 Solliciter la participation d’un conseiller indépendant lors des négociations et de la rédaction de l’ébauche, au besoin	

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
3. Négocier les ententes de transfert de matériel et en rédiger les ébauches, au besoin	3.1 Préciser le matériel et la quantité de matériel à transférer	
	3.2 Établir qui utilisera le matériel et de quelle façon	
	3.3 Inclure des dispositions relatives à la propriété intellectuelle générée par l'utilisation du matériel transféré	
	3.4 Inclure des dispositions en cas de non-respect des utilisations convenues	
	3.5 Inclure des dispositions qui excluent tout transfert de matériel ultérieur	
	3.6 Inclure des dispositions concernant la remise ou la destruction du matériel inutilisé	
4. Négocier les ententes de licence et en rédiger les ébauches, au besoin	4.1 Déterminer les tiers qui pourraient tirer avantage d'une licence de technologie ou de savoir-faire	
	4.2 Déterminer les tiers qui ont besoin d'une licence pour exercer leur activité dans le domaine de la technologie en question	
	4.3 Déterminer si la licence sera exclusive ou non	
	4.4 Définir la portée et la durée de la licence	
	4.5 Envisager des dispositions relatives à l'annulation des ententes de licence	
	4.6 Déterminer des taux de redevances	
	4.7 Déterminer la portée territoriale	
	4.8 Déterminer les observations et les garanties	
	4.9 Solliciter la participation d'un conseiller indépendant lors des négociations et de la rédaction de l'ébauche	

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
5. Veiller au respect des modalités liées à la propriété intellectuelle des ententes de licence	5.1 Surveiller les activités du titulaire de la licence	Par exemple, s’assurer que le titulaire de la licence répond aux exigences en matière de production de rapports
6. Appuyer la négociation de la vente ou de l’achat de propriété intellectuelle	6.1 Contribuer à l’établissement de la valeur de la propriété intellectuelle	
	6.2 Tenir compte des observations, des garanties et des indemnités	Par exemple, se doter d’une protection contre les réclamations de contrefaçon dont sont soupçonnés les tiers : <ul style="list-style-type: none"> • Évaluer la possibilité de continuer à utiliser la propriété intellectuelle après la vente • Examiner la stratégie de propriété intellectuelle à long terme afin de s’assurer que la propriété intellectuelle achetée est pertinente • Examiner la stratégie commerciale à long terme afin de s’assurer que la propriété intellectuelle achetée est pertinente • Effectuer les vérifications préalables afin de s’assurer que le vendeur possède la propriété intellectuelle en bonne et due forme

Un agent responsable de la propriété intellectuelle doit être capable de :

I. Démontrer ses compétences personnelles

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
1. Gérer des tâches multiples	1.1 Gérer les tâches aux priorités conflictuelles	
	1.2 Diviser judicieusement son temps	
	1.3 Classer les tâches par ordre de priorité	
	1.4 Cerner et gérer les ressources qui contribueront à l'accomplissement des tâches	
	1.5 Déléguer, s'il y a lieu	
2. Manifester un souci du détail		
3. Gérer de l'information sensible	3.1 Cerner l'information sensible et la traiter, s'il y a lieu	Par exemple, respecter : <ul style="list-style-type: none"> • La <i>Loi sur la protection des renseignements personnels</i> • La liberté d'accès à l'information
	3.2 Déterminer les membres du personnel ayant accès à l'information sensible	
	3.3 Protéger soigneusement l'information sensible	Respecter les lois en vigueur ainsi que les politiques et les procédures de l'entreprise
	3.4 Restreindre l'accès à l'information sensible, au besoin	
4. Établir les priorités	4.1 S'assurer que l'information critique est disponible afin d'établir les priorités et qu'elle est transmise au personnel approprié	
	4.2 Garder à l'esprit les objectifs de l'entreprise	
	4.3 Établir les priorités à l'aide des stratégies et des outils pertinents	
	4.4 Être conscient des questions sensibles au temps	

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
	4.5 Considérer les ressources disponibles et les attribuer au besoin	
	4.6 Communiquer les priorités au personnel approprié	
	4.7 Déléguer les tâches prioritaires au personnel approprié	
	4.8 Fixer les priorités en fonction du plan établi	
	4.9 Surveiller les délais critiques	
5. Prendre des décisions éclairées	5.1 Se servir de la formation pour analyser les situations et répondre aux questions	
	5.2 Gagner en confiance à partir de son expérience	
	5.3 Chercher des solutions créatives et efficaces	Par exemple, sortir des sentiers battus et résoudre des problèmes
	5.4 Être en mesure d'appuyer ses décisions	
6. Demander de l'aide au besoin	6.1 Savoir quand il faut engager un conseiller	Par exemple, engager des intervenants pour les actions et les poursuites en justice en fonction de leur expérience et de leurs compétences
	6.2 Évaluer ses forces et ses faiblesses	
	6.3 Connaître ses limites et celles de ses collègues	
7. Faire preuve d'esprit d'équipe	7.1 Accepter la diversité	
	7.2 Reconnaître les compétences et les aptitudes des autres	
	7.3 Motiver les membres de l'équipe	
	7.4 Conseiller les membres débutants	
8. Faire preuve de sens stratégique	8.1 Harmoniser les objectifs trimestriels et annuels avec le plan stratégique	
	8.2 Tenir compte des conséquences et des implications des plans et des mesures	

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
	8.3 Recommander des mesures ou des options visant à atténuer ou à prévenir les conséquences négatives	
	8.4 Prévoir les tendances et les développements futurs	
	8.5 Élaborer des plans d'urgence	
	8.6 Recommander les mesures appropriées	
9. Participer à la formation continue	9.1 Allouer du temps pour la formation continue	
	9.2 Cerner les occasions de formation continue	
	9.3 Se tenir à jour au sujet des lois en matière de propriété intellectuelle	
	9.4 Se tenir à jour concernant la jurisprudence locale et étrangère récente	
	9.5 Se tenir au courant des sciences et des technologies pertinentes	
10. Démontrer des compétences interpersonnelles	10.1 Communiquer adéquatement et clairement	
	10.2 Être respectueux	
	10.3 Faire preuve d'empathie et de sensibilité	
	10.4 Se montrer intéressé	
	10.5 Faire preuve d'intégrité	
11. Résoudre les problèmes	11.1 Définir les problèmes	
	11.2 Chercher des solutions	
	11.3 Mobiliser les ressources appropriées	
	11.4 Concentrer son attention	
	11.5 Évaluer les options de résolution	
12. Bâtir des relations stratégiques à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise	12.1 Bâtir et entretenir des réseaux professionnels et d'affaires	

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
13. Faire preuve de sensibilité à l'égard de la dynamique individuelle et de groupe	13.1 Soyez au courant des données démographiques	
	13.2 Respecter les différences	
	13.3 Traiter tout un chacun de façon équitable	
	13.4 Satisfaire les besoins spéciaux	
14. Assumer ses responsabilités	14.1 Solliciter et accepter des commentaires	
	14.2 Apprendre de ses erreurs	
15. Faire preuve d'engagement	15.1 Participer aux processus	
	15.2 Être passionné	
	15.3 Être positif	
	15.4 Faire preuve d'initiative	
	15.5 Soutenir les personnes et les équipes	
16. Faire preuve d'intégrité professionnelle		

Un agent responsable de la propriété intellectuelle doit être capable de :

J. Communiquer

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
1. Communiquer avec des publics variés	1.1 Être capable de s'exprimer clairement sur des questions complexes	Par exemple, communiquer avec : <ul style="list-style-type: none"> • Les avocats • Les chercheurs • Les intervenants responsables des affaires réglementaires • L'équipe de direction • Le président-directeur général • Les employés responsables de l'expansion de l'entreprise • Les services de marketing
2. Tisser des réseaux	2.1 Assister à des réunions dans le but d'engager et de rencontrer des conseillers locaux et étrangers	
	2.2 Assister à des conférences sur les brevets et les sciences ou les technologies pertinentes	
3. Négocier	3.1 Résoudre les conflits de façon mutuellement avantageuse	
	3.2 Exprimer son point de vue de manière claire et concise	
	3.3 Faire constamment preuve d'intégrité personnelle et professionnelle	
	3.4 Représenter convenablement les intervenants	
	3.5 Défendre de façon convaincante l'importance de la propriété intellectuelle dans l'entreprise	

TÂCHES	SOUS-TÂCHES	FONCTIONS IMPORTANTES ET NORMES DE RENDEMENT
4. Superviser ses collègues afin qu'ils respectent les échéances	4.1 Faire comprendre au personnel de recherche et développement comment le respect minutieux et en temps opportun des exigences de propriété intellectuelle peut protéger la valeur d'un portefeuille de propriété intellectuelle	
	4.2 Offrir des mesures incitatives en ce sens au personnel de recherche et développement, s'il y a lieu	
5. Faire des présentations	5.1 Utiliser le matériel de présentation	
	5.2 Adapter le message aux destinataires	
6. Utiliser la terminologie de l'industrie	6.1 Traduire, vulgariser et expliquer la terminologie lors des discussions avec des parties qui la comprennent ou qui ne la comprennent peut-être pas	
	6.2 Bien connaître et interpréter la terminologie des affaires du domaine	
	6.3 Bien connaître et interpréter la terminologie scientifique du domaine	
	6.4 Bien connaître et interpréter la terminologie juridique du domaine	

Un solide conseil d'administration

Le conseil d'administration est composé d'experts du domaine des RH : des chefs de direction, des directeurs financiers et des directeurs scientifiques de partout au Canada qui possèdent une expérience des finances et du secteur et qui représentent les entreprises et les organisations de la bioéconomie canadienne. BioTalent Canada n'est pas une association mutuelle et compte donc sur l'orientation que lui fournit son dynamique conseil d'administration bénévole.

John McMillan (Président)
Winnipeg (MB)

Christopher Adams (trésorier)
AdamsRevers
Toronto (ON)

Dupuis Angers (président sortant)
Directeur sénior du développement des affaires
Produits Naturels Ovos
Laval (QC)

Norma K. Biln
Président-directeur général
Augurex Life Sciences Corp.
North Vancouver (BC)

Anne-Marie Bonneau
Vice-Présidente et chef de l'exploitation
Aurelium BioPharma inc.
Montréal (QC)

Mary Earle
Earle et Associés Inc.
Calgary (AB)

Patrick Girouard
Président
AgroNovita Inc.
Ottawa (ON)

Bob Ingratta
Président
Fast-Trak Strategies
Ottawa (ON)

Dennis Kay
Dirigeant principal scientifique
Neurodyn Inc.
Charlottetown, (PE)

Victor Knopov
Président et Chef de l'exploitation
Diversified Bio-Medics, Inc.
Richmond (BC)

Janet LeClair
Ressources humaines
Toronto Centre for Phenogenomics
Toronto (ON)

Linda Lupini
Vice-présidente principale
Ressources humaines et développement organisationnel
QLT inc.
Vancouver (C.-B.)

Lucie Morin
Conseillère principale en ressources humaines
ProMetic Life Sciences Inc.
Mont-Royal (QC)

Julia O'Rawe
VP adjointe, RH Canada et RH Mondiales
Partenaire R&D
Sanofi Pasteur
Toronto (ON)

Ashley O'Sullivan
Saskatoon (SK)

François Schubert
Directeur Général, Administration
L'Institut de recherche-Centre Universitaire de Santé McGill
Montréal (QC)

Jim Smith
Directeur général
Food Technology Centre, Prince Edward Island
Charlottetown (PE)

Lee D. Wilson
Professeur adjoint, Département de chimie
Université de Saskatchewan
Saskatoon (SK)

Secrétaire:
Colette Rivet
Directrice exécutive
BioTalent Canada
Ottawa (ON)



Un monde de ressources pour la bioéconomie canadienne

www.biotalent.ca • Téléphone : 613-235-1402