

Ingénieur de brevets

Responsable de la propriété intellectuelle d'une ou de plusieurs technologies, y compris le développement et la mise en œuvre de stratégies PI offensives, l'administration et l'évaluation de divulgations d'invention, le traitement de demandes de brevet, la recherche de brevets, l'évaluation de la liberté d'exploitation et la préparation ou l'obtention d'avis appropriés, la connaissance des produits concurrents et la veille PI qui en découle, l'enquête en cas de contrefaçon et l'analyse d'invalidité initiale, la vérification diligente en matière de PI lors de fusions ou d'acquisitions, le soutien et la gestion de contentieux en matière de brevets, y compris la vérification diligente et l'évaluation des enjeux en début de projet et le conseil opportun dans les dossiers de propriété intellectuelle.

RESPONSABILITÉS

L'ingénieur de brevets sera responsable de l'ensemble des aspects de la propriété intellectuelle (PI) de l'entreprise, y compris:

- La préparation et le traitement des demandes de brevets au Canada, aux États-Unis et à l'étranger, y compris le travail accompli personnellement et la gestion et la révision des conseils externes, ainsi que la gestion diligente d'un registre à l'aide des systèmes de gestion de l'entreprise ;
- Réalisation de processus d'entreprise pour la création et la gestion de la propriété intellectuelle, y compris le développement et la mise en œuvre de stratégies PI offensives, l'administration et l'évaluation de divulgations d'invention, la recherche de brevets, l'évaluation de la liberté d'exploitation et la préparation ou l'obtention d'avis appropriés, la prise de connaissance proactive des produits concurrents et la veille PI qui en découle, l'enquête en cas de contrefaçon et l'analyse d'invalidité initiale et le conseil opportun dans les dossiers de propriété intellectuelle ;
- Réalisation de vérification diligente dans le cas de fusions ou d'acquisitions ; soutien et gestion lors de contentieux en matière de brevets, y compris la vérification diligente et l'évaluation des enjeux en début de projet ;
- Soutien lors de la rédaction et la négociation d'ententes concernant le transfert des droits de propriété intellectuelle ou l'octroi d'une licence ;
- Liaison avec les groupes de recherche, de développement de produits et de développement des affaires, y compris l'élaboration proactive et la mise en œuvre de stratégies PI, la revue de divulgations d'invention, les rapports de recherche et les conseils clients ; se tenir au courant des stratégies d'affaires, des gammes de produits et des plans non reliés à la PI qui pourraient façonner les stratégies PI ;
- Réalisation de recherches d'antériorité des marques de commerce et gestion du contentieux des marques ;
- Appui au développement et à la mise en œuvre de politiques et de procédures concernant la propriété intellectuelle ;
- Participation active au sein des équipes d'affaires, techniques et juridiques ; collaboration avec divers employés et gestionnaires de l'entreprise et des conseillers externes ;
- Autres tâches assignées

COMPÉTENCES REQUISES

- Baccalauréat en génie chimique, biomédical ou mécanique, en science des matériaux, en chimie ou en physique.
- De 5 à 8 ans d'expérience ;
- Expérience et habileté en préparation et en traitement des demandes de brevet, idéalement au sein d'une entreprise de dispositifs médicaux ou d'un cabinet juridique indépendant dont la pratique est axée sur les secteurs des dispositifs médicaux et de la haute technologie ;
- Expérience dans les entreprises et le secteur privé.
- Bilinguisme (français-anglais).

ATOUTS

- JD d'une école de droit reconnue et agréée au Canada ou aux États-Unis ; autorisation à exercer dans au moins une province ou un état ;
- Solide expérience en PI de préférence, y compris, en plus de la préparation et du traitement de demandes de brevet au Canada et aux États-Unis, de l'expérience en enjeux et en pratiques mondiales en matière de brevets, en contentieux, en marques de commerce, en transactions et en vérification diligente des transactions ;
- Aptitude et intérêt pour diverses questions juridiques entourant la PI.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION

Entrée en fonction dès que possible.