

**GESTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
**dans les universités et**  
**les établissements du réseau de la santé et des services sociaux**  
**où se déroulent des activités de recherche**

**Foire aux questions (FAQ)**

**QUESTION :**

**Pourquoi une politique de gestion de la propriété intellectuelle au Québec?**

**RÉPONSE :** La multiplication des ententes intervenues entre établissements universitaires et partenaires privés, la montée de l'activité entrepreneuriale des chercheurs et la mise sur pied des sociétés de valorisation : toutes ces raisons militaient pour la mise en place d'un cadre stratégique de gestion de la propriété intellectuelle au Québec.

En précisant certaines règles du processus de valorisation commerciale de la recherche universitaire, l'objectif visé est d'améliorer et d'accélérer ce processus tout en conciliant les intérêts des chercheurs, des établissements publics et de la société québécoise.

**QUESTION :**

**Pourquoi des règles harmonisées pour l'ensemble des institutions universitaires du Québec?**

**RÉPONSE :** La recherche est de plus en plus collective. Elle s'organise de façon croissante autour d'équipes, de groupes, de réseaux impliquant plus d'une institution. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir plusieurs chercheurs concourir à la création de la propriété intellectuelle et donc, susceptibles de revendiquer légitimement une participation à ses retombées.

Or, la diversité des politiques et des règles dans les 18 établissements universitaires du Québec et les 19 centres de recherche en milieu hospitalier (les centres FRSQ) peut sérieusement faire obstacle à la valorisation des résultats issus de collaborations. On sait aussi que cette diversité peut freiner la conclusion de partenariats avec les entreprises.

Dans ce contexte, une harmonisation des règles à l'échelle du Québec poursuit plusieurs objectifs : accroître le potentiel d'exploitation des résultats de la recherche, maximiser les retombées de cette recherche pour la société québécoise, favoriser les projets interuniversitaires et encourager la mobilité des chercheurs – professeurs, stagiaires post-doctoraux et étudiants. Ceux-ci trouveront dorénavant, où qu'ils poursuivent leur recherche ou leur formation au Québec, des conditions et un traitement comparables en ce qui regarde la propriété intellectuelle.

**QUESTION :**

**Qui a conçu cette politique?**

**RÉPONSE :** L'élaboration de la Politique québécoise de la science et de l'innovation (PQSI), pilotée alors par le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie, fut l'occasion de discuter les sujets entourant la gestion de la propriété intellectuelle issue de la recherche publique.

À la suite d'une vaste consultation menée auprès de la communauté des chercheurs, des institutions et du milieu des affaires, des principes directeurs ont été énoncés et inscrits dans la PQSI, adoptée par le gouvernement du Québec. Ils furent ultérieurement traduits dans un Plan d'action publié en juillet 2002 et relevant, depuis novembre 2002, du ministère des Finances, de l'Économie et de la Recherche.

**QUESTION :**

**Pourquoi avoir opté pour une politique et non pour une loi ?**

**RÉPONSE :** Une loi ne peut anticiper l'éventail des possibilités et des interprétations, ni les effets pouvant découler de son adoption. D'une flexibilité toute relative, elle s'expose à être vite dépassée. Cette approche contraignante serait ainsi bien mal adaptée à un domaine tel celui de la gestion de la propriété intellectuelle, caractérisé par l'évolution rapide des pratiques.

C'est pourquoi le gouvernement du Québec privilégie plutôt l'adhésion à des règles définies en concertation, tout en invitant à un important travail parallèle d'information et de sensibilisation.

De plus, mentionnons que les organismes subventionnaires (FRSQ, FQRNT, FQRSC), les fonds d'investissement stratégique (tels Valorisation-Recherche Québec et Génome Québec), ainsi que les ministères québécois conditionnent désormais leur financement dans les établissements visés au respect de la politique de gestion de la propriété intellectuelle mise de l'avant par le gouvernement du Québec. Cette façon de faire peut se révéler aussi efficace qu'une loi, les inconvénients en moins.

**QUESTION :**

**Les règles contenues dans la PQSI et le Plan d'action engagent-elles également les fonds fédéraux?**

**RÉPONSE :** Les organismes fédéraux (par exemple, CRSNG, IRSC, CRSH ou FCI) ne dictent aucune règle particulière quant à la gestion de la propriété intellectuelle issue des travaux qu'ils financent et laissent jouer les politiques établies dans chaque établissement.

Dans les circonstances, c'est la politique du gouvernement du Québec qui prévaut pour toute recherche de nature publique (c'est-à-dire, financée par des fonds publics) se déroulant dans le réseau québécois de la recherche universitaire.

**QUESTION :**

**Prévoit-on la possibilité d'appliquer une clause d'antériorité (ou clause des droits acquis; dite aussi familièrement clause « grand-père ») pour les projets ayant démarré avant l'adoption de la PQSI?**

**RÉPONSE :** Non, une clause de cette nature n'est ni prévue ni envisageable. En fait, la presque totalité des chercheurs du Québec pourraient invoquer un motif ou l'autre pour bénéficier d'une telle disposition et être ainsi exemptés des règles précisées par la politique. Les arguments avancés pourraient aller de la date d'entrée en vigueur d'une subvention à la date de création d'un centre de recherche ! De toute évidence, pour atteindre l'objectif visé par cette politique, aucune clause d'antériorité ne peut être considérée.

**QUESTION :**

**Le chercheur est-il tenu de valoriser ses connaissances ?**

**RÉPONSE :** Il est de la responsabilité sociale des chercheurs universitaires de transférer les fruits de leur recherche et de valoriser leur expertise au bénéfice de la société. Pour ce faire, différentes possibilités s'offrent, dont la publication scientifique et la valorisation commerciale des résultats de recherche.

Le Plan d'action ne prescrit aucune avenue aux dépens d'une autre. C'est au chercheur que revient la décision de commercialiser ses résultats de recherche. Même en présence d'un projet potentiel de valorisation, le chercheur pourra juger que ses résultats doivent être rendus publics sans délai, quitte à les protéger ensuite.

Dans le même temps, le chercheur doit être sensibilisé aux contraintes temporaires qu'impose le droit des brevets et au fait que la diffusion publique des résultats peut compromettre toute valorisation commerciale. Adéquatement informé et conseillé par les instances responsables dans l'établissement, le chercheur pourra apprécier la pertinence d'une bonne protection de la propriété intellectuelle. Remarquons que, dans ces deux scénarios, la liberté académique est préservée.

Les établissements, pour leur part, sont fortement incités par le Plan d'action, non seulement à mettre en place des mécanismes de prospective et de repérage, mais également à organiser des activités d'information et de sensibilisation.

**QUESTION :**

**Quelles sont les fonctions de la divulgation auprès de l'établissement des résultats prometteurs sur le plan commercial ?**

**RÉPONSE :** En premier lieu, cette procédure couramment employée par le chercheur permet de porter à la connaissance de l'établissement le ou les résultats de recherche pour lesquels il y a un projet – même exploratoire – de valorisation commerciale. L'établissement pourra alors procéder à l'évaluation du projet et faire connaître son intention d'amorcer ou non le processus de valorisation.

En second lieu, la divulgation est l'occasion d'identifier les différentes personnes ayant contribué de façon significative à l'obtention des résultats de recherche et d'établir leur rôle et leurs mérites. Comme on le voit, cette étape est cruciale puisqu'elle fonde la reconnaissance de ceux et celles qui sont légitimement concernés (voir, par exemple, l'inscription du nom des inventeurs sur l'éventuel brevet) et détermine le partage futur des retombées financières qui pourraient découler de la valorisation.

**QUESTION :**

**Pourquoi confier la propriété intellectuelle à l'établissement plutôt qu'au chercheur?**

**RÉPONSE :** De nombreuses raisons motivent cette décision :

- l'**efficacité** du processus, puisqu'on convient des avantages que représente un interlocuteur unique en matière de valorisation et de la nécessité pour celui-ci d'être titulaire des droits afin de négocier avec pleine autorité;
- l'**équité**, puisque l'institution est plus à même d'assurer une juste reconnaissance des inventeurs et un partage équitable des retombées, ainsi que de peser les différentes alternatives de valorisation dans le meilleur intérêt des chercheurs, de la société québécoise et de ses propres missions fondamentales;
- la **pérennité** de la propriété intellectuelle qui doit pouvoir survivre aux aléas de la commercialisation. Par exemple, il peut arriver qu'une entreprise dérivée détenant une licence d'exploitation exclusive délivrée par l'établissement universitaire ne remplisse pas ses engagements ou cesse ses activités, volontairement ou non. Pourvu qu'il soit demeuré propriétaire des droits, l'établissement pourra exploiter à nouveau la propriété intellectuelle; dans le cas contraire, ce précieux actif disparaît avec l'entreprise.
- la **capacité financière**, puisque l'opération de valorisation entraîne plusieurs coûts : le coût pour les diverses expertises requises pour mener à bien l'opération, le coût pour l'obtention et le renouvellement d'un brevet, de même que les frais, souvent très élevés, nécessaires pour assurer la défense du brevet lorsqu'il est ignoré ou contourné. L'institution est ainsi plus apte que l'inventeur à garantir la protection et la mise en valeur du brevet.

**QUESTION :**

**En quoi les établissements universitaires de santé (CHU, CAU, Institut universitaire) sont-ils concernés par le Plan d'action?**

**RÉPONSE :** Le Plan d'action attribue aux établissements universitaires de santé les mêmes droits et devoirs qu'aux universités. Néanmoins, il semble généralement souhaitable que la gestion de la propriété intellectuelle s'effectue à l'université afin d'éviter la multiplication des bureaux en charge de cette opération. Le contrat d'affiliation liant l'université et l'établissement de santé doit clarifier les modalités de leur collaboration sur ce plan.

**QUESTION :**

**Pourquoi avoir établi un partage des bénéfices nets sur une base initiale de 50 % pour la partie des chercheurs / créateurs et de 50 % pour la partie des établissements?**

**RÉPONSE :** Parce qu'un tel partage est équitable et reconnaît le double apport en jeu. D'un côté, la contribution intellectuelle et créatrice essentielle des chercheurs. De l'autre, la

contribution des établissements sous différentes formes : ressources humaines et matérielles, infrastructures, environnement global, possibilités de financement que confère le statut universitaire et, enfin, prise en charge du processus de valorisation.

En outre, il est évident qu'une formule par laquelle des fonds publics ne serviraient qu'au seul enrichissement du chercheur-inventeur serait peu défendable devant les citoyens contribuables et la communauté de la recherche.

**QUESTION :**

**Comment cette formule de partage se compare-t-elle à celles en vigueur dans d'autres pays?**

**RÉPONSE :** La formule retenue au Québec se compare très avantageusement avec celle qui est appliquée dans les universités canadiennes, américaines et européennes. En fait, sur ce chapitre, les institutions du Québec sont parmi les plus généreuses à l'endroit de leurs chercheurs. Il y a lieu de croire que cette reconnaissance du chercheur-inventeur et du chercheur-entrepreneur pourra alimenter une culture d'innovation propice à l'essor de la nouvelle économie.

**QUESTION :**

**Les intérêts des étudiants sont-ils adéquatement protégés par ces règles?**

**RÉPONSE :** D'une part, le Plan d'action prévoit une reconnaissance équitable de toute contribution significative à une invention, ainsi qu'une participation aux retombées en proportion de l'apport reconnu de chacune et de chacun. Or, il est notoire que les étudiants aux cycles supérieurs font un apport souvent essentiel à l'obtention des résultats de recherche et il est parfaitement légitime de les reconnaître à ce titre.

D'autre part, les universités, notamment par l'intermédiaire des vice-recteurs à la recherche, ont la responsabilité explicite de protéger les intérêts de l'étudiant dans un contexte de valorisation. Elles sont invitées à traiter, dans la politique institutionnelle ou dans une politique spécifique, les questions intéressant les étudiants et les stagiaires postdoctoraux, soit la propriété des droits sur différents travaux, le partage des revenus, ainsi que leur capacité à conclure leur formation dans des délais raisonnables et à diffuser les résultats de leur recherche.

**QUESTION :**

**Quelles attentes particulières la Politique exprime-t-elle à l'endroit des établissements en ce qui concerne les dossiers de valorisation?**

**RÉPONSE :** La PQSI et le Plan d'action prévoient une obligation de diligence et de résultat de la part de l'établissement. Cela se traduit d'abord par le respect de délais préétablis pour les étapes d'évaluation des résultats de la recherche et de valorisation proprement dite.

Ensuite, l'établissement doit offrir aux chercheurs des services efficaces de protection continue, de promotion et de commercialisation de la propriété intellectuelle, le plus souvent en lien avec la société de valorisation dont il est membre. S'il n'entend pas ou ne peut pas remplir ces obligations de résultat, il est tenu de rétrocéder aux chercheurs la propriété des brevets.

Ainsi, suite au transfert de la propriété intellectuelle à l'université, les chercheurs ont l'assurance que leur dossier de valorisation et, le cas échéant, les brevets enregistrés recevront toute l'attention requise de la part de l'établissement universitaire.

**QUESTION :**

**La PQSI est-elle compatible avec les conventions collectives signées par les établissements?**

**RÉPONSE :** Dans certaines institutions, les règles entourant la propriété intellectuelle sont inscrites dans les conventions collectives. Or, les grandes orientations de la PQSI traduites dans le Plan d'action sont compatibles avec la plupart d'entre elles.

Là où les règles ne se recoupent pas exactement, il est d'ores et déjà question de procéder aux ajustements nécessaires des conventions collectives afin de permettre aux chercheurs et aux institutions de se conformer à la PQSI et de respecter les conditions qui régissent désormais l'accès au financement versé par les fonds subventionnaires.

**QUESTION :**

**Quelles règles s'appliquent en cas de contrat avec le secteur privé?**

**RÉPONSE :** Les ententes liant les entreprises privées et les établissements doivent préciser les conditions dans lesquelles se déroulera le partenariat. Un certain nombre d'éléments doivent être établis au préalable : droits et obligations de chacun des partenaires, titularité des droits de propriété intellectuelle, confidentialité ou non-divulgaration.

Les Bureaux de liaison entreprise-université (BLEU) ou les centres de recherche des établissements de santé ont une expérience éprouvée en la matière; ce sont les mieux placés pour superviser la conclusion de telles ententes et conseiller les chercheurs.

**QUESTION :**

**Les orientations et les règles énoncées dans le Plan d'action pourraient-elles changer?**

**RÉPONSE :** Il peut être difficile de fixer toutes les règles à l'avance, surtout dans un domaine aussi évolutif que celui-là. C'est pourquoi les actions suivantes sont prévues :

- Le suivi de l'implantation du Plan d'action et l'évaluation des actions qu'il préconise. Ce mandat est confié à un comité de suivi dirigé par le MFER;
- Les activités de veille nécessaires pour repérer les bonnes pratiques émergentes en matière de valorisation de la propriété intellectuelle;
- La promotion et la diffusion de ces pratiques exemplaires;
- Le suivi des indicateurs appropriés.

Au fil du temps, certains aspects de la politique pourraient être ajustés en vue d'en faciliter l'implantation ou d'en maximiser l'impact, sans pour autant faire table rase des valeurs fondamentales et des principes d'action ayant présidé à son élaboration.