



## LES ASPECTS LÉGAUX DU MAILLAGE CHERCHEURS ET INDUSTRIE

Par Me Diane Bellavance

Ce bulletin fait un survol des principaux aspects légaux à mettre en place afin de réussir un projet de « maillage chercheurs et industrie » dans le développement d'inventions. Ce bulletin est général et ne vise pas les exceptions qui peuvent en changer le contenu de ce bulletin.

Il est indéniable que le maillage chercheurs et industrie comporte de nombreux avantages. L'accès aux meilleurs experts et à des laboratoires/centres de recherche, la réduction des coûts de recherche et développement (« R&D ») pour l'entreprise, la notoriété du centre de recherche/enseignement et ses répercussions positives sur l'entreprise, le déboursement des frais de dépôt de brevet dans certains cas par l'établissement d'enseignement, pour n'en nommer que quelques-uns.

Toutefois, pour bien réussir un maillage chercheurs et entreprise, il faut clarifier les aspects légaux avant de débiter le projet. Lorsque tout est clair et bien précisé entre les parties, les chances de succès d'arriver au marché avec un nouveau produit, un procédé ou un système sont grandement augmentées et les malentendus évités.

Parmi les points importants, il faut dès le début du projet :

- identifier qui sont ou seront les inventeurs/créateurs;
- qui sera propriétaire des résultats des travaux de la R&D;
- qui assumera la protection de la nouvelle propriété intellectuelle s'il y en a un jour;
- qui aura le droit de fabriquer et commercialiser l'invention/création.

### **PROJET DE R&D IMPLIQUE PRESQUE TOUJOURS DE LA NOUVELLE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

Faire de la recherche et du développement implique des efforts intellectuels par une ou des personnes physiques et des investissements en temps et en argent qui peuvent mener à de la nouvelle propriété intellectuelle. Le cas échéant, il est possible que quelqu'un veuille un jour protéger cette propriété intellectuelle par exemple avec un brevet, un droit d'auteur, une marque de commerce, etc. Peu importe qu'on sache ou pas au début du projet s'il y aura lieu de protéger la nouvelle propriété intellectuelle, il faut mettre en place les moyens qui permettront de protéger ultérieurement ou pas, entre autre quant au maintien de la confidentialité de l'invention jusqu'à la décision de mise en place de la protection de la propriété intellectuelle.

### **L'ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ**

L'entente de confidentialité est un outil indispensable et s'impose si un dépôt de brevet est possible un jour. Le principe (il y a des exceptions dont ce bulletin ne traite pas) est qu'une demande de brevet DOIT être déposée avant de divulguer l'invention. Certains pays ont des délais de grâce (6 ou 12 mois selon les cas) après la 1<sup>o</sup> divulgation. Par contre, certains pays exigent la non-divulgaration absolue pour que le brevet soit valide.



## QUI SONT LES INVENTEURS/CRÉATEURS

Il faut bien identifier qui crée ou invente car cette personne devra être identifiée soit comme inventeur ou créateur le jour où un dépôt de demande de brevet ou d'une autre protection sera fait. D'autre part, cet inventeur/créateur peut devoir diffuser l'invention/création, ce sur quoi il faut s'entendre au préalable. Si l'inventeur ou créateur n'est pas bien identifié, des complications et par conséquent des dépenses supplémentaires et inutiles peuvent être engendrées subséquemment plus souvent lors de la phase de commercialisation ou de financement du projet.

## À QUI APPARTIENNENT LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

En droit de la propriété intellectuelle il y a un principe général (et de nombreuses exceptions dont ce bulletin ne traitera pas), à l'effet qu'en l'absence d'une cession des droits de propriété intellectuelle, c'est la personne qui crée ou qui invente qui est propriétaire des droits et ce, MÊME si les services ont été payés.

D'autre part, dans le cas des chercheurs/professeurs/étudiants, ceux-ci sont régi soit par une loi ou un contrat qui fait en sorte qu'ils ne peuvent parfois pas céder leurs droits de propriété intellectuelle. Par exemple, dans les universités, il s'agit du contrat de travail, y incluant lorsque c'est le cas, une convention collective qui est un contrat « collectif » de travail entre le chercheur et son employeur. Dans le cas des étudiants plus souvent qu'autrement, c'est leur demande d'inscription auprès de l'établissement d'enseignement qui détermine la question de la propriété des droits de propriété intellectuelle. Parfois, c'est l'employeur qui est propriétaire des droits sur les résultats de la R&D et donc des droits de propriété intellectuelle.

Si les droits de propriété intellectuelle appartiennent à l'employeur du chercheur, des ententes tripartites incluant l'employeur doivent être discutées et conclues. En cas d'ambiguïté, le financement risque d'être difficile à obtenir, la vente de l'entreprise peut être à un prix moins élevé que souhaité et les partenaires « distributeur » ou « licencié » risquent d'être de moins bonne « qualité ».

Il est donc nécessaire dès le début de déterminer à qui les droits du ou des chercheurs/créateurs/étudiants appartiennent pour être en mesure d'établir dans un contrat qui sera propriétaire de quoi dans le cadre du projet.

## QUI ASSUMERA LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Il est toujours préférable d'établir dès le début qui assumera ces dépenses, car ça permet à l'entreprise de budgéter correctement et d'éviter de se retrouver à rechercher du financement à la dernière minute et ainsi risquer de perdre la protection sur les droits de propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle constitue un « monopole » en ce que ces lois donnent droit à des recours extraordinaires contre les tiers qui violent ces droits. Ces recours sont efficaces. Dans le cadre de ma pratique, la simple menace d'utiliser ces recours s'est avéré un outil efficace pour faire cesser la contrefaçon dans au moins 80% des cas. Quelques tristes histoires isolées mais très médiatisées ne reflètent pas la majorité.



## QUI AURA LES DROITS DE FABRICATION ET DE COMMERCIALISATION

Clarifier qui pourra exploiter les résultats des travaux est primordial car l'investissement d'une PME dans de la R&D vise la rentabilité et le profit. Normalement seul le propriétaire des droits de propriété intellectuelle peut l'exploiter. La PME veut-elle l'exclusivité, pour un domaine limité ou tous les domaines, l'établissement d'enseignement a-t-elle des contraintes qui fait qu'elle ne sera pas en mesure d'octroyer une licence comme la PME le prévoit. Bref, de nombreux points à clarifier dès le début.

## CONCLUSION

Comme on dit, les bons comptes font les bons amis. C'est le même principe pour le maillage chercheurs et industrie. La relation chercheur et industrie peut être une belle réussite si les aspects légaux sont bien établis.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de nos services, communiquez avec Me Diane Bellavance de Morency avocats au 514-845-3533 poste 223 ou [dbellavance@morencyavocats.com](mailto:dbellavance@morencyavocats.com).