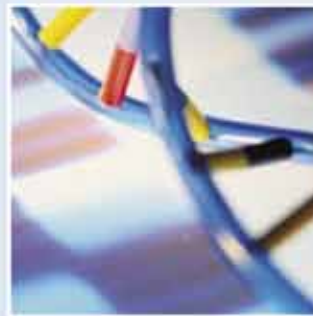
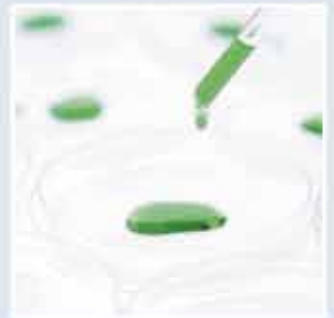




Cadre de gestion et de valorisation de la propriété intellectuelle

PRINCIPES ET MESURES



Publié par la Direction générale des communications et des services à la clientèle
Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation

www.mdeie.gouv.qc.ca info@mdeie.gouv.qc.ca

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2009

ISBN : 978-2-550-56487-4

© Gouvernement du Québec, 2009



Cadre de gestion et de valorisation de la propriété intellectuelle

résultant des activités scientifiques et techniques des ministères et organismes publics du gouvernement du Québec

PRINCIPES ET MESURES

Mars 2009

*Développement
économique, Innovation
et Exportation*

Québec 

Ce document a été élaboré avec le concours du *Comité interministériel sur le Cadre de gestion et de valorisation de la propriété intellectuelle des ministères et organismes du gouvernement du Québec*, à l'initiative du ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation.

Nos remerciements s'adressent particulièrement à monsieur Dominique Dubuc qui, comme responsable au MDEIE, en a assuré la direction, ainsi qu'à tous les représentants des ministères qui y ont contribué.

Ce document a été révisé par le *Comité interministériel de la recherche et de l'innovation (CIRI)* qui s'est donné pour mandat, d'assurer la mise en œuvre du *Cadre de gestion et de valorisation de la propriété intellectuelle dans les ministères et organismes publics du gouvernement du Québec*.

Direction

Monique La Rue, directrice par intérim, Direction de la coordination et de la concertation
Direction générale de la recherche, de l'innovation, science et société

Coordination

Claude Béliveau

Recherche et rédaction

Marc Baribeau
Claude Béliveau
Sylvain Gadoury
Patrick Gingras

Collaborateur

Éric Franchi

Secrétariat

Hélène Lafrance
Carole Samson

La version publiée à la *Gazette officielle* fait foi.

TABLE DES MATIÈRES

AVANT PROPOS.....	1
1. INTRODUCTION.....	4
2. DEFINITIONS, PORTEE ET OBJECTIFS DU CADRE	5
2.1 DEFINITIONS	5
2.1.1 <i>Actif de propriété intellectuelle (Actif de PI).....</i>	5
2.1.2 <i>Activités scientifiques et techniques.....</i>	5
2.1.3 <i>Contrepartie équitable.....</i>	5
2.1.4 <i>Droits de propriété intellectuelle (Droits de PI)</i>	5
2.1.5 <i>Innovation</i>	5
2.1.6 <i>Ministères et organismes</i>	6
2.1.7 <i>Partenariat - Partenaire</i>	6
2.1.8 <i>Ressources publiques.....</i>	6
2.1.9 <i>Valorisation d'un Actif de propriété intellectuelle (Valorisation d'un Actif de PI)</i>	6
2.2 PORTEE DU CADRE.....	6
2.3 OBJECTIFS DU CADRE	7
2.3.1 <i>Harmoniser les pratiques de gestion et de valorisation de la propriété intellectuelle.....</i>	7
2.3.2 <i>Contribuer à l'Innovation au Québec.....</i>	7
2.3.3 <i>Maximiser les retombées sociales et économiques.....</i>	7
3. PRINCIPES ET MESURES DU CADRE.....	8
3.1 DETERMINER LA TITULARITE DES DROITS DE PI.....	8
3.2 PROTEGER UN ACTIF DE PI.....	11
3.3 ENCADRER LA CONFIDENTIALITE ET LA DIVULGATION	12
3.4 PROTEGER L'INTERET PUBLIC ET LES INTERETS SOCIO-ECONOMIQUES DU QUEBEC.....	13
3.5 VALORISER UN ACTIF DE PI.....	14

AVANT PROPOS

Au Québec, l'innovation fait l'objet d'efforts systématiques et soutenus. Ces efforts – déployés tant par les entreprises et les gouvernements que par les universités et les établissements du réseau de la santé et des services sociaux – se traduisent concrètement par des dépenses intérieures de recherche et développement (DIRD) de 7,3 G \$ en 2005¹.

L'État québécois joue, à cet égard, un rôle important. Les investissements en recherche, science, technologie et innovation (RSTI) de l'administration publique québécoise s'élèvent à 541,5 M \$ en 2006-2007. Les ministères et organismes publics du gouvernement du Québec ont réalisé, au cours du même exercice financier des investissements de 67,7 M\$ en R-D *intra-muros*².

Cet engagement substantiel de l'État en faveur de l'innovation s'inscrit clairement dans le contexte actuel de mondialisation de l'économie et d'accélération des changements technologiques. L'accroissement du niveau et du rythme de l'innovation demeure à cet égard pour le Québec un objectif incontournable et exige qu'il soit présent dans toutes les phases du processus d'innovation, depuis la production des connaissances jusqu'à leur intégration aux modes de production ou d'intervention des divers acteurs socio-économiques.

Mais pour que l'on puisse récolter les fruits des résultats de la R-D et s'assurer tout le bénéfice des investissements considérables qui y sont consentis, en somme pour que les connaissances alimentent l'innovation, le Québec doit accorder aux questions de propriété intellectuelle toute l'importance qui leur est due. Dans ce contexte, la propriété intellectuelle représente un enjeu de premier ordre en même temps qu'un actif dont il faut savoir reconnaître la valeur et en regard duquel il convient d'agir avec diligence, de façon compétente, judicieuse et responsable.

L'innovation, au Québec comme ailleurs dans le monde, couvre tous les domaines. Elle s'articule non seulement autour de la recherche scientifique et technologique associée aux sciences naturelles et au génie (SNG), mais porte aussi sur les sciences humaines, les pratiques de gestion, l'organisation urbaine et bien d'autres sujets d'intérêt premier pour les Québécois et les Québécoises. À cet égard, l'innovation sociale, qui a réalisé des progrès considérables au cours des dernières années, s'avère déterminante pour l'avenir des organisations publiques, sociales et communautaires dont dépend pour beaucoup notre qualité de vie.

Les nombreux acteurs prenant part aux processus d'innovation sont mûs par des intérêts qui ne convergent pas nécessairement d'emblée. Pour que s'opère le transfert des connaissances et des résultats de la recherche et qu'il se traduise par une valorisation effective des actifs de propriété intellectuelle (PI), les acteurs doivent être en mesure d'en négocier les termes de façon réaliste et mutuellement satisfaisante.

Les conditions propices à cette négociation nécessitent que l'on reconnaisse les intérêts et les enjeux spécifiques à chacune des parties. Pour les acteurs du système productif privé, la création de richesse et le profit sont les valeurs dominantes. Pour le milieu universitaire de la

¹ Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, *Compendium d'indicateurs de l'activité scientifique et technologique au Québec, édition 2008*, p. 121..

² *Idem.*, p. 168.

recherche, c'est la poursuite et l'accroissement de la connaissance qui priment. Pour l'État, ses ministères et organismes, la valeur suprême est définie en réponse à l'intérêt public.

Ces distinctions sont importantes car elles déterminent le choix des stratégies, des objectifs et des instruments juridiques ou autres qu'un acteur particulier voudra privilégier lorsqu'un actif de PI est en jeu. Par exemple, pour un actif de PI donné, le secteur privé pourrait vouloir s'en tenir au secret industriel et limiter tout risque de divulgation afin de s'assurer de ne pas nuire à une commercialisation rapide. Le milieu universitaire pourrait vouloir protéger l'actif par brevet tout en permettant aux chercheurs un certain degré de divulgation. De son côté, l'État pourrait souhaiter que l'actif de PI soit rendu disponible au plus grand nombre dans un souci d'intérêt public. L'on voit bien que ces différentes approches, légitimes du point de vue de chacun, donneront lieu à une forme de négociation entre les partenaires.

Par conséquent, lorsque les ministères et organismes traitent de questions de PI, et qu'ils sont partie prenante au processus d'innovation, ils doivent être en mesure de se démarquer des autres joueurs impliqués et, tout en comprenant bien les intérêts des partenaires et des tiers, s'assurer que les conditions de gestion et de valorisation des actifs de PI tiennent compte adéquatement de l'intérêt public.

Le Cadre de gestion et de valorisation de la propriété intellectuelle résultant des activités scientifiques et techniques des ministères et organismes publics du gouvernement du Québec se veut un outil capable d'aider les ministères et organismes publics dans l'exercice de leur rôle particulier, tout en soutenant vigoureusement le transfert, la diffusion et la valorisation des résultats de la recherche.

D'ailleurs, au cours des dernières années, plusieurs voix au sein du gouvernement se sont fait entendre en faveur d'une gestion cohérente et rigoureuse des actifs de propriété intellectuelle résultant des activités scientifiques et technologiques des ministères et organismes publics du gouvernement du Québec.

Dans son rapport annuel de 1995-1996, le Vérificateur général du Québec avait relevé l'« absence d'une politique en matière de protection de la propriété intellectuelle dans la presque totalité des entités vérifiées »³. Quelques mois plus tard, en 1998, dans son Plan d'action en science, technologie et innovation, le ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie reprenait à son compte cette analyse en soulignant de la même façon qu'« aucune politique cohérente et uniforme de gestion, de protection ou d'acquisition des droits de propriété intellectuelle relative aux résultats de recherche n'existe au sein de l'administration publique québécoise ». En 1999, le Conseil de la science et de la technologie formulait le même constat dans son avis intitulé *L'État acteur de l'innovation*.

Ces observateurs avisés ont soutenu que l'absence d'une approche cohérente dans la gestion et la valorisation de la propriété intellectuelle se traduit par des disparités de fonctionnement difficiles à justifier, l'amenuisement des possibilités de commercialisation du fruit des investissements, une faible capitalisation sur les actifs de l'économie du savoir, la perte d'avantages concurrentiels et le maintien d'un contexte peu stimulant pour l'innovation dans les ministères et organismes publics relevant du gouvernement du Québec.

Depuis, des pas significatifs ont été franchis afin de redresser la situation. Tout d'abord, le gouvernement du Québec adopta les *Normes d'acquisition, d'utilisation et de gestion des droits*

³ *Rapport du Vérificateur général à l'Assemblée nationale pour l'année 1995-1996*, p. 21.

d'auteur des documents détenus par le gouvernement, les ministères et les organismes désignés par le gouvernement. Par la suite, il fut d'abord convenu d'harmoniser les politiques de propriété intellectuelle en milieu universitaire, ce qui donna naissance au *Plan d'action en 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*⁴. Ce plan d'action s'attache, en particulier, à définir les orientations et les balises devant sous-tendre l'harmonisation des politiques des établissements universitaires en matière de propriété intellectuelle.

De la même façon, plusieurs intervenants souhaitaient que, pour les raisons d'efficacité citées plus haut mais également pour des motifs de transparence de l'administration publique, soit défini un cadre opérationnel semblable à l'égard des Activités scientifiques et technologiques internes et externes des ministères et organismes publics ainsi que celles faisant l'objet d'un partenariat entre le secteur public et le secteur privé.

En janvier 2007, le conseil consultatif du Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies (FQRNT) recommandait au ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation de mettre en place une table de concertation pour favoriser le rapprochement université-gouvernement-entreprise sur les questions de propriété intellectuelle⁵. Le FQRNT faisait ainsi écho à l'intention annoncée par le ministre dans la *Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation*⁶.

Enfin, le Cadre de gestion et de valorisation de la propriété intellectuelle résultant des activités scientifiques et techniques des ministères et organismes publics du gouvernement du Québec représente une étape importante en vue d'instaurer un dialogue et favoriser un rapprochement entre les différents intervenants.

⁴ *Plan d'action, 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*, gouvernement du Québec, 2002, 35 p.

⁵ Conseil consultatif du Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies, *Une table de concertation pour favoriser le rapprochement université-entreprise et faciliter les collaborations*, Avis, 31 janvier 2007.

⁶ Gouvernement du Québec, ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, *Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation*, décembre 2006, p. 47.

1. INTRODUCTION

Le *Cadre de gestion et de valorisation de la propriété intellectuelle résultant des activités scientifiques et techniques des ministères et organismes publics du gouvernement du Québec*, ci-après désigné le « Cadre », a fait l'objet de consultations formelles auprès de tous les ministères du gouvernement du Québec. Le Cadre définit les principes et mesures devant orienter les décisions et actions des ministères et organismes en matière de gestion et de valorisation des actifs de propriété intellectuelle, en fonction de trois grands objectifs :

- harmoniser les pratiques de gestion et de valorisation de la propriété intellectuelle;
- contribuer à l'Innovation au Québec;
- maximiser les retombées sociales et économiques dans un contexte d'intérêt public.

La gestion et la valorisation de la propriété intellectuelle peuvent être considérées selon différentes perspectives par les acteurs en cause, qu'il s'agisse du secteur privé, du milieu universitaire ou de l'État. Chacune de ces façons de voir et d'agir en regard de la propriété intellectuelle offre une dimension essentielle à la prospérité, au dynamisme et à l'équilibre d'une société. Chacun des acteurs répond à une vocation particulière : créer de la richesse, accroître la connaissance et veiller à l'intérêt public.

En arrêtant ce Cadre, le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation souhaite vivement que les ministères et organismes publics du gouvernement du Québec y trouvent un outil de premier ordre qui leur permettra d'exercer leur rôle particulier en matière de gestion et de valorisation de la propriété intellectuelle, tout en contribuant efficacement à la prospérité et au mieux-être des citoyens et citoyennes du Québec.

2. DEFINITIONS, PORTEE ET OBJECTIFS DU CADRE

2.1 DÉFINITIONS

Aux fins d'une compréhension commune et en application du Cadre, les définitions suivantes sont retenues.

2.1.1 Actif de propriété intellectuelle (Actif de PI)

Toute création résultant d'Activités scientifiques et techniques réalisée ou autrement acquise, en tout ou en partie, avec des Ressources publiques et qui est susceptible de faire ou fait effectivement l'objet d'un ou de Droits de propriété intellectuelle.

L'Actif de PI peut être créé à l'interne par un Ministère ou un organisme, à l'externe, ou en Partenariat.

2.1.2 Activités scientifiques et techniques

Ensemble des activités systématiques étroitement liées à la production, la promotion, la diffusion et l'application des connaissances scientifiques et techniques dans tous les domaines de la science et de la technologie, à savoir les sciences exactes et naturelles, les sciences de l'ingénieur et la technologie, les sciences médicales et les sciences agricoles ainsi que les sciences sociales et humaines⁷.

2.1.3 Contrepartie équitable

Toute forme de rétribution, redevance ou avantage découlant de la réalisation d'un Actif de PI ou de l'octroi d'une cession ou d'une licence sur un Actif de PI.

La Contrepartie équitable dépend de plusieurs facteurs, dont l'importance des Ressources publiques investies dans la réalisation, l'acquisition et la valorisation de l'Actif de PI, les retombées commerciales attendues et les bénéfices socio-économiques recherchés par un Ministère ou un organisme, qu'il s'agisse d'effet structurant sur le développement économique, de création d'emplois, d'accroissement de la compétitivité, d'amélioration de la qualité de vie des citoyens, etc.

2.1.4 Droits de propriété intellectuelle (Droits de PI)

Désignent les droits d'auteur, les marques de commerce, les brevets, les dessins industriels, les topographies de circuits intégrés, les obtentions végétales ainsi que les secrets de commerce.

2.1.5 Innovation

Processus s'appuyant sur la connaissance et conduisant à un changement visant la conversion des connaissances issues de toutes les disciplines scientifiques et de tous les domaines du savoir en bénéfices économiques et sociaux. Les innovations peuvent être technologiques, sociales ou organisationnelles et peuvent s'appliquer tant au secteur public qu'au secteur privé.

⁷ UNESCO (1984). *Guide des statistiques relatives à la science et à la technologie*, Paris, décembre, 154 p.

2.1.6 Ministères et organismes

Les ministères, organismes et personnes énumérés aux annexes 1 à 3 de la *Loi sur l'administration financière* (L.R.Q., chapitre A-6.001) ainsi que toute personne ou organisme dont le personnel est nommé en vertu de la *Loi sur la fonction publique* (L.R.Q., chapitre F-3.1.1).

2.1.7 Partenariat - Partenaire

Toute situation dans laquelle un Ministère ou un organisme collabore avec un Partenaire, c'est-à-dire un tiers ou un autre Ministère ou organisme, à la réalisation, l'acquisition ou la Valorisation d'un Actif de PI.⁸

2.1.8 Ressources publiques

Ressources humaines, budgétaires (à l'exclusion des crédits d'impôt à la recherche et au développement), matérielles et informationnelles des Ministères et organismes.

2.1.9 Valorisation d'un Actif de propriété intellectuelle (Valorisation d'un Actif de PI)

Mise en valeur, commerciale ou non, d'un Actif de PI, de l'expertise, de la connaissance et du savoir-faire issus des Activités scientifiques et techniques des Ministères et organismes.

2.2 PORTÉE DU CADRE

Le Cadre est conçu pour s'appliquer avec souplesse à des situations variées, dans un contexte de gestion par résultats, conformément aux objectifs poursuivis par la modernisation de l'administration publique et de manière à permettre des réponses correspondant aux missions respectives des Ministères et organismes.

Le Cadre s'applique à toutes les situations dans lesquelles un Ministère ou un organisme contribue, au moyen de Ressources publiques, à la réalisation d'Activités scientifiques et techniques susceptibles de générer un Actif de PI, que ce soit par sa réalisation ou son acquisition, de même qu'à la valorisation de cet Actif de PI. Ces activités peuvent être réalisées à l'interne, à l'externe ou en Partenariat⁹.

Normes relatives aux droits d'auteurs

Les *Normes en matière d'acquisition, d'utilisation et de gestion de droits d'auteur des documents détenus par le gouvernement, les ministères et les organismes publics désignés par le gouvernement* (arrêté ministériel 2000, Gazette officielle du Québec du 25 octobre 2000, Partie 2, page 6753 et suivantes) font partie intégrante du Cadre. Pour toute question relative au droit d'auteur, ces normes ont préséance sur toute autre disposition du Cadre. L'application du Cadre n'affecte en rien les responsabilités statutaires des Ministères et organismes concernés par l'élaboration et la gestion de ces normes.

⁸ Le fait d'être en Partenariat ne signifie pas pour autant que le Ministère ou l'organisme sera, de ce fait, titulaire de Droits de PI sur cet Actif de PI. Une telle titularité découle de la loi ou d'une entente spécifique à cet égard intervenue entre les parties.

⁹ En regard des subventions ou des aides à la recherche octroyées par les fonds subventionnaires (FQRNT, FQRSC, FRSQ) les parties doivent se référer au *Plan d'action en 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*.

2.3 OBJECTIFS DU CADRE

Le Cadre vise trois objectifs :

2.3.1 Harmoniser les pratiques de gestion et de valorisation de la propriété intellectuelle

Le Cadre est conçu et mis en œuvre de façon à offrir des balises communes en matière de gestion et de valorisation des Actifs de PI tout en respectant les missions respectives des Ministères et organismes.

L'application du Cadre s'effectue dans le respect des principes nationaux et internationaux de libre concurrence et des règles d'attribution des contrats applicables aux Ministères et organismes.

2.3.2 Contribuer à l'Innovation au Québec

Pour accroître la contribution des Ministères et organismes à l'innovation au Québec, le Cadre propose un ensemble de mesures favorisant la réalisation, l'acquisition et la valorisation des Actifs de PI et préconise l'adoption de pratiques exemplaires à cet égard.

La démarche d'Innovation des Ministères et organismes répond aux besoins liés à leurs missions respectives et s'inscrit dans les orientations stratégiques qui guident le choix de leurs actions.

2.3.3 Maximiser les retombées sociales et économiques

Le Cadre favorise une meilleure gestion et valorisation des Actifs de PI réalisés et acquis par les Ministères et organismes, en vue d'augmenter le bien-être et la prospérité des citoyens.

3. PRINCIPES ET MESURES DU CADRE

Le Cadre définit un ensemble de principes et de mesures devant orienter les décisions et actions des Ministères et organismes en matière de gestion et de valorisation des Actifs de PI. Les sous-sections qui suivent traitent des dimensions essentielles à la gestion et à la valorisation de ces actifs dans un contexte gouvernemental, à savoir : la titularité des Droits de PI, la protection d'un Actif de PI, sa gestion, sa valorisation, la confidentialité et la divulgation ainsi que l'intérêt public et les intérêts socio-économiques du Québec.

3.1 DÉTERMINER LA TITULARITÉ DES DROITS DE PI¹⁰

Lorsque, dans le cadre d'une Activité scientifique et technique, des Ressources publiques contribuent à la réalisation d'un Actif de PI :

- **à l'interne** par un Ministère ou organisme; c'est-à-dire par un ou des employés d'un Ministère ou organisme dans l'exercice de leurs fonctions;
- **à l'externe**, c'est-à-dire, par exemple, dans le cadre d'un contrat de service octroyé à un tiers;
- **en Partenariat**, c'est-à-dire en collaboration avec un tiers ou un autre ministère ou organisme;

ou à son acquisition, il importe, dans un premier temps, d'identifier quel type d'Actif de PI sera réalisé ou acquis et d'en déterminer son potentiel de valorisation. Par exemple, l'Actif de PI peut être une création pouvant faire l'objet d'un droit d'auteur, d'une marque de commerce, d'un brevet, d'un dessin industriel, d'une topographie de circuits intégrés, d'une obtention végétale ou d'un secret de commerce.

Compte tenu de la nature de l'Actif de PI, le Ministère ou l'organisme devrait par la suite identifier toutes les possibilités d'optimiser cet actif. Il doit notamment s'interroger sur la meilleure façon de valoriser cet actif ainsi que l'expertise, la connaissance et le savoir-faire qui y sont associés. L'objectif ultime des Ministères et organismes doit être de maximiser les retombées sociales et économiques, dans une perspective d'intérêt public. Ainsi, à titre d'illustration, la valorisation de cet actif pourrait notamment consister en sa diffusion sur Internet, sa publication, sa mise à la disposition à des fins de recherches ou sa commercialisation¹¹.

¹⁰ Notons que le Cadre ne traite pas de la propriété matérielle d'un Actif de PI et ne comporte aucune mesure à cet égard. Toutefois, tout Ministère ou organisme devrait, en principe, conserver ou obtenir la propriété matérielle d'au moins un exemplaire de tout Actif de PI qu'il réalise à l'externe ou en Partenariat.

¹¹ « La valorisation ne se résume pas à l'exploitation commerciale des résultats de la recherche; elle s'appuie, de façon générale, sur le déploiement et l'échange des connaissances, et ce, dans tous les domaines de développement du savoir. » *Politique québécoise de la science et de l'innovation*. MRST, 2001, p. 86.

Dans un second temps, le Ministère ou l'organisme devrait, en considérant ce qui précède, déterminer s'il désire :

- être seul titulaire¹² des Droits de PI sur l'Actif de PI ou, dans les cas où cet actif implique la collaboration d'un tiers ou lorsqu'il n'est pas réalisé à l'interne, évaluer la possibilité d'une cotitularité;
- détenir une licence, auquel cas le tiers serait titulaire des Droits de PI sur l'Actif de PI;
- ne détenir aucun Droit de PI sur l'Actif de PI.

Afin d'effectuer un choix éclairé, il convient que le Ministère ou l'organisme s'interroge sur les avantages et inconvénients reliés à chacune de ces possibilités, tout en examinant les multiples possibilités de valorisation de l'Actif de PI. À cet égard, il est utile de prendre en compte les considérations suivantes :

- la titularité des Droits de PI octroie au titulaire, en règle générale, tous les droits sur cet Actif de PI, lui en permettant une utilisation sans restriction ;
- la cotitularité des Droits de PI confère généralement les mêmes droits que la titularité, tout en imposant une gestion conjointe établie en fonction de la part détenue dans l'Actif de PI. À cette fin, avant de déterminer la part qu'un Ministère ou organisme détiendra dans la cotitularité (part égale, minoritaire ou majoritaire), il importe d'évaluer en profondeur les impacts potentiels de ce choix.

À titre d'illustration, la cotitularité à parts égales impose généralement que toutes les décisions relatives à la gestion de l'actif soient prises d'un commun accord, alors que le détenteur d'une part majoritaire bénéficie la plupart du temps d'une plus grande latitude à cet égard. Accessoirement, toute situation de cotitularité devrait faire l'objet d'une entente de gestion.

- La détention d'une licence de Droits de PI sur un Actif de PI permet seulement au Ministère ou à l'organisme d'utiliser cet actif selon les modalités prévues à la licence. De ce fait, il est important pour ledit Ministère ou organisme de bien circonscrire, lors de la conclusion de la licence autorisant l'utilisation de l'Actif de PI ou du contrat qui prévoit la réalisation de cet Actif de PI, les différentes utilisations qu'il souhaite en faire et ce, afin d'éviter toute renégociation portant sur l'octroi de droits additionnels. Par exemple, si l'Actif de PI présente un intérêt particulier pour la réalisation de sa mission, il est recommandé que le Ministère ou organisme concerné requière l'octroi d'une licence lui permettant d'utiliser pleinement cet actif à cette fin.
- Le choix de renoncer à tout Droit de PI sur un Actif de PI peut s'expliquer par le fait qu'un Ministère ou organisme se satisfait d'une Contrepartie équitable ou n'entend pas utiliser, de quelque façon que ce soit, cet Actif de PI¹³. Une telle situation implique que le Ministère ou organisme qui voudrait ultérieurement utiliser cet actif, même dans un contexte de réalisation de sa mission, devra négocier l'octroi d'une licence auprès du titulaire, selon les conditions déterminées par ce dernier.

Ainsi, afin d'identifier clairement le ou les titulaires des Droits de PI sur un Actif de PI, il importe que la réalisation ou l'acquisition d'un tel actif fasse l'objet d'un contrat. Par ailleurs, dans le

¹² Rappelons qu'en règle générale, un Ministère ou organisme est titulaire des Droits de PI sur un Actif de PI créé par un employé d'un Ministère ou organisme dans l'exercice de son emploi.

¹³ Un tel choix de ne détenir aucun Droit de PI peut se présenter dans le cas des conventions de subvention. Dans de telles situations, le Ministère ou l'organisme devrait identifier clairement la Contrepartie équitable.

cadre d'une acquisition par un Ministère ou organisme d'un Actif de PI, accompagnée d'une cession ou d'une licence de Droits de PI, un tel contrat devrait comprendre des clauses de garantie en faveur du Ministère ou de l'organisme acquéreur.

MESURES RELATIVES À LA TITULARITÉ DES DROITS DE PI
1. Identifier quel type d'Actif de PI sera réalisé ou acquis et en déterminer son potentiel de valorisation.
2. Lorsqu'un Actif de PI est réalisé à l'externe ou en Partenariat, identifier qui devrait détenir la titularité des Droits de PI sur l'Actif de PI, à savoir notamment si : <ul style="list-style-type: none">➤ le Ministère ou l'organisme est le titulaire des Droits de PI sur l'Actif de PI et le tiers ou le Partenaire peut, s'il y a lieu, détenir une licence de Droits de PI sur cet Actif de PI; ou➤ le tiers ou le Partenaire est le titulaire des Droits de PI sur l'Actif de PI et le Ministère ou l'organisme peut détenir une licence de Droits de PI sur cet Actif de PI; ou➤ la cotitularité des Droits de PI sur l'Actif de PI peut être envisagée; ou➤ le Ministère choisit de ne détenir aucun Droit de PI sur l'Actif de PI.
3. L'Actif de PI réalisé à l'externe ou en Partenariat, ou toute acquisition d'un Actif de PI devrait faire l'objet d'un contrat afin notamment d'identifier le ou les titulaires des Droits de PI sur cet Actif de PI.
4. Lorsqu'il est jugé opportun d'établir une cotitularité des Droits de PI sur un Actif de PI, le contrat portant sur cet actif devrait préciser les modalités de gestion de cette cotitularité.
5. Lors de l'obtention d'une cession ou licence de Droits de PI sur un Actif de PI par un Ministère ou un organisme, le contrat prévoyant une telle cession ou licence doit comporter une clause de garantie en faveur du Ministère ou organisme concernant le respect des lois en matière de propriété intellectuelle et la validité de la cession ou de la licence des Droits de PI. De plus, une telle clause devrait prévoir que le tiers garantit le Ministère ou l'organisme contre tout recours, poursuite, réclamation ou demande de la part de toute personne relativement à la cession ou à la licence de Droits de PI.

3.2 PROTÉGER UN ACTIF DE PI

Une fois déterminée la titularité des Droits de PI d'un Actif de PI, il importe de choisir qui du Ministère ou organisme ou du tiers doit protéger cet actif. En règle générale, le titulaire des Droits de PI devrait avoir cette responsabilité.

Lors de la création d'un Actif de PI, le Ministère ou organisme titulaire des Droits de PI devrait, lorsque requis juridiquement de le faire et selon son intention de mettre ou non en valeur cet actif, prendre toute mesure nécessaire afin de protéger adéquatement l'Actif de PI. Ainsi, il peut être intéressant de procéder à l'enregistrement d'une marque de commerce pour protéger cet Actif de PI lors de son utilisation auprès du public. À titre d'exemple, mentionnons certaines marques officielles employées par le gouvernement du Québec, telles que « Épargne Placements Québec »¹⁴ ou « Gouvernement en ligne »¹⁵.

Par ailleurs, lorsqu'un tiers est titulaire des Droits de PI sur un Actif de PI, il devrait avoir l'obligation contractuelle de prendre, à ses frais et avec diligence, toutes mesures nécessaires à la protection de cet actif lorsque celles-ci sont requises juridiquement et selon les perspectives de valorisation. En d'autres termes, des mesures doivent être prévues pour éviter que des Actifs de PI ne soient dilapidés ou autrement négligés, étant entendu que des Ressources publiques ont contribué à constituer ces actifs.

Si le tiers refuse de procéder à l'enregistrement juridiquement requis d'un titre de propriété intellectuelle et ce, malgré de bonnes perspectives de valorisation, il devrait céder au Ministère ou à l'organisme ces Droits de PI et collaborer, lorsque requis, aux procédures nécessaires. À titre d'illustration, un tiers titulaire des Droits de PI sur une invention susceptible d'être commercialisée devrait avoir l'obligation contractuelle de faire toutes les démarches nécessaires à l'obtention d'un brevet. À défaut, un Ministère ou un organisme pourrait obtenir une cession de ces droits, sous réserve d'une Contrepartie équitable, s'il y a lieu, afin de procéder lui-même à l'obtention d'un brevet.

MESURES DE PROTECTION D'UN ACTIF DE PI
6. Lorsque requis juridiquement et selon les perspectives de valorisation, un Ministère ou un organisme titulaire des Droits de PI sur un Actif de PI devrait prendre toute mesure nécessaire pour assurer avec diligence la protection des Droits de PI sur cet actif.
7. Le contrat portant sur la création d'un Actif de PI devrait contenir une clause prévoyant que le tiers titulaire des Droits de PI sur cet actif s'engage, à ses frais et avec diligence, à prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de cet actif lorsque celles-ci sont requises juridiquement et selon les perspectives de valorisation.
8. Le contrat portant sur la création d'un Actif de PI devrait contenir une clause prévoyant que le tiers titulaire des Droits de PI sur cet actif qui choisit de ne pas procéder à l'enregistrement requis juridiquement d'un titre de propriété intellectuelle, et ce, malgré de bonnes perspectives de valorisation, doit céder au Ministère ou organisme ayant contribué à la réalisation de cet actif, à la demande de ce dernier et sous réserve d'une Contrepartie équitable, s'il y a lieu, les Droits de PI sur cet actif. La clause devrait aussi prévoir que le titulaire des Droits de PI sur cet actif s'engage à collaborer, lorsque requis, aux procédures nécessaires.

¹⁴ Marque officielle publiée le 4 décembre 2004 et propriété du gouvernement du Québec. Information disponible à l'adresse Web : <http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/> (Site visité le 1^{er} mars 2009).

¹⁵ Marque officielle publiée le 4 août 2004 et propriété du gouvernement du Québec. Information disponible à l'adresse Web : <http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/> (Site visité le 1^{er} mars 2009).

3.3 ENCADRER LA CONFIDENTIALITÉ ET LA DIVULGATION

La confidentialité est généralement une condition importante en propriété intellectuelle. De ce fait, la possibilité pour un Ministère ou organisme de gérer toute divulgation concernant un Actif de PI ou toute information le concernant, va de pair avec l'obligation générale de confidentialité.

De la même façon, tout contrat portant sur un Actif de PI réalisé à l'externe ou en Partenariat devrait contenir une clause permettant au Ministère ou à l'organisme d'obtenir toute information concernant l'existence, la validité ou la protection de cet actif.

À plus forte raison, un Ministère ou organisme devrait pouvoir imposer, au moins pendant une certaine période, la confidentialité à l'égard d'un Actif de PI réalisé à l'externe ou en Partenariat et/ou de toute information le concernant. Une telle mesure permettrait au Ministère ou organisme, le cas échéant, d'utiliser seul l'Actif de PI ou de prendre les dispositions nécessaires pour réagir à une situation particulière. Par exemple, un contrat de service ayant pour objet la réalisation d'une étude accompagnée de recommandations devrait prévoir une telle clause d'embargo de façon à permettre à ce Ministère, pendant la période prévue au contrat, d'en prendre connaissance et de prendre toute décision afférente à l'objet de cette étude.

Par ailleurs, toute première publication ou divulgation au public d'un Actif de PI réalisé à l'externe ou en Partenariat et susceptible d'être protégé par brevet, et pour lequel un Ministère ou organisme est titulaire des Droits de PI, doit être préalablement autorisée par le Ministère ou l'organisme. À cet égard, il faut rappeler que la publication ou divulgation d'une invention ou d'information la concernant peut compromettre le droit de son propriétaire de déposer une demande de brevet auprès de l'autorité concernée¹⁶.

MESURES DE CONFIDENTIALITÉ ET DIVULGATION
9. Le contrat d'acquisition de Droits de PI sur un Actif de PI ou portant sur un Actif de PI réalisé à l'externe ou en Partenariat, ou acquis par un Ministère ou organisme, devrait contenir une clause permettant au Ministère ou à l'organisme qui a contribué à créer, acquérir ou valoriser cet actif, d'obtenir, sur demande, toute information concernant l'existence, la validité ou la protection de cet actif.
10. Lorsqu'il a été jugé nécessaire par un Ministère ou un organisme de garder confidentiel l'Actif de PI réalisé à l'externe ou en Partenariat ou l'information le concernant, le contrat portant sur cet actif devrait prévoir un délai pendant lequel le tiers ou le Partenaire ne peut diffuser ou divulguer, de quelque façon que ce soit, l'Actif de PI ou toute information le concernant.
11. Le contrat portant sur un Actif de PI réalisé à l'externe ou en Partenariat et susceptible d'être protégé par brevet et par lequel un Ministère ou organisme est titulaire des Droits de PI, doit prévoir une clause par laquelle le tiers ou le Partenaire s'engage à requérir l'autorisation du Ministère ou de l'organisme pour toute première publication ou divulgation au public de cet actif ou d'information le concernant.

¹⁶ Article 28.2 de la *Loi sur les brevets* (L.R.C., ch. P-4)

3.4 PROTÉGER L'INTÉRÊT PUBLIC ET LES INTÉRÊTS SOCIO-ÉCONOMIQUES DU QUÉBEC

Dans un contexte gouvernemental, la gestion et la valorisation des Actifs de PI sont subordonnées au critère d'intérêt public et à la promotion du développement socio-économique du Québec. De façon générale, la gestion et la valorisation des Actifs de PI par les Ministères et organismes requièrent de leur part la capacité de négocier et de conclure des accords conciliant l'intérêt public et celui des tiers associés au processus de réalisation, d'acquisition et de valorisation des Actifs de PI.

Le Cadre souscrit donc à des objectifs de promotion des intérêts socio-économiques du Québec, dans le respect des accords de commerce intergouvernementaux et internationaux. Pour les Ministères et organismes, cette préoccupation se traduit particulièrement par la volonté de valoriser tout Actif de PI de manière à ce que des retombées socio-économiques qui en découlent profitent au Québec, notamment en matière d'emploi et en privilégiant des entreprises du Québec.

Toujours dans un souci d'intérêt public, les Ministères et organismes devraient à tout le moins s'assurer d'obtenir une Contrepartie équitable sur tout Actif de PI appartenant à un tiers lorsque sa réalisation a fait appel à des Ressources publiques ou lors de l'octroi d'une cession ou d'une licence sur un Actif de PI dont ils sont titulaires des Droits de PI. Il va de soi que les exigences des Ministères et organismes, en termes de Contrepartie, seront fonction du niveau et de la proportion de Ressources publiques mises à contribution.

Les Ministères et organismes devraient favoriser entre eux, dans la mesure du possible, l'accès aux Actifs de PI dont ils sont titulaires et encourager leur utilisation sans exiger de contrepartie, sous réserve de certains coûts administratifs ou autres.

Enfin, un Ministère ou organisme devrait pouvoir récupérer les sommes octroyées à un tiers, à même des Ressources publiques, lorsque celui-ci commercialise à l'extérieur du Québec un Actif de PI, sans l'avoir préalablement ou simultanément commercialisé au Québec, ou sans avoir fait des efforts appropriés afin d'en assurer la commercialisation au Québec.

MESURES D'INTÉRÊT PUBLIC ET SOCIO-ÉCONOMIQUES
12. Les Ministères et organismes devraient en principe obtenir une Contrepartie équitable sur tout Actif de PI appartenant à un tiers lorsque sa réalisation a fait appel à des Ressources publiques ou lors de l'octroi d'une cession ou d'une licence sur un Actif de PI dont ils sont titulaires des Droits de PI.
13. Les Ministères et organismes devraient favoriser entre eux, dans la mesure du possible, l'accès aux Actifs de PI dont ils sont titulaires et leur utilisation sans exiger de contrepartie sous réserve de certains coûts administratifs ou autres.
14. Tout contrat portant sur un Actif de PI devrait favoriser la valorisation de cet actif en s'assurant que des retombées socio-économiques bénéficient au Québec.
15. Tout contrat portant sur la création ou la Valorisation d'un Actif de PI devrait prévoir le remboursement des sommes reçues, si le tiers, seul ou par l'entremise d'une autre personne, commercialise à l'extérieur du Québec cet actif, sans l'avoir préalablement ou simultanément commercialisé au Québec, ou sans avoir fait des efforts appropriés afin d'en assurer la commercialisation au Québec. Cette obligation devrait demeurer effective même lorsque l'Actif de PI est cédé à une autre personne.

3.5 VALORISER UN ACTIF DE PI

Le rôle de l'État dans le contexte de la valorisation des Actifs de PI consiste à mettre en valeur, dans l'intérêt public, les Actifs de PI, l'expertise, les connaissances et le savoir-faire issus des Activités scientifiques et techniques des Ministères et organismes.

Cette valorisation peut s'effectuer de diverses manières. À cette fin, les Ministères et organismes devraient déterminer la meilleure façon pour eux de valoriser un Actif de PI, en tenant compte des intérêts du Québec, de leurs missions respectives, des objectifs de transfert des connaissances et de l'intérêt commercial et autre de leurs partenaires.

En pratique, la Valorisation d'un Actif de PI devrait être effectuée par la partie, soit le Ministère et l'organisme ou le tiers, ayant les meilleures capacités pour ce faire et devrait faire l'objet d'un contrat. Ce contrat devrait prévoir l'obligation de mentionner la contribution du Ministère ou de l'organisme dans la réalisation de l'Actif de PI, laquelle est tributaire de l'importance des Ressources publiques investies, et comprendre une clause par laquelle le tiers, le cas échéant, s'engage à communiquer au Ministère ou à l'organisme, selon un échéancier préétabli, l'état d'avancement de la valorisation de cet Actif de PI.

D'un point de vue pratique, le contrat de Valorisation d'un Actif de PI devrait comporter certaines clauses permettant d'encadrer le projet de valorisation, dont :

- la notion d'exclusivité d'une telle valorisation;
- la possibilité d'octroyer des sous-licences;
- les retombées socio-économiques;
- les objectifs à atteindre;
- la propriété intellectuelle des améliorations apportées à l'Actif de PI.

La Valorisation d'un Actif de PI par un tiers devrait être effectuée dans le cadre de l'octroi d'une licence par un Ministère ou organisme si celui-ci est titulaire des Droits de PI, le tout étant sujet à une Contrepartie équitable. Lorsqu'un tiers est appelé à valoriser un Actif de PI, le contrat à cet égard devrait notamment prévoir la rétrocession des Droits de PI si le tiers ne valorise pas l'actif, comme il s'y était engagé, et ne respecte pas les modalités convenues.

MESURES DE VALORISATION D'UN ACTIF DE PI

16. Les Ministères et organismes devraient s'interroger sur la meilleure façon de valoriser un Actif de PI, seul, en Partenariat ou par l'entremise d'un tiers, notamment en considérant :
- les intérêts du Québec;
 - leur mission;
 - le transfert des connaissances;
 - l'intérêt commercial.
17. La Valorisation d'un Actif de PI devrait être attribuée à la partie ayant les meilleures capacités pour ce faire.
18. Toute Valorisation d'un Actif de PI en Partenariat ou par l'entremise d'un tiers devrait faire l'objet d'un contrat.
19. La contribution d'un Ministère ou d'un organisme à la réalisation devrait être mentionnée lors de la Valorisation de cet Actif de PI, et ce, telle que prévue au contrat.
20. Les Ministères et organismes titulaires des Droits de PI sur un Actif de PI désirant valoriser cet actif, en Partenariat ou par l'entremise d'un tiers, devraient privilégier de façon générale l'octroi de licences plutôt que des cessions de Droits de PI.
- De plus, un tel contrat devrait prévoir la résiliation de la licence ou, le cas échéant, la rétrocession des Droits de PI au Ministère ou organisme si le tiers n'a pas valorisé ledit actif selon les modalités convenues audit contrat.
21. Lorsqu'une licence ou une cession de Droits de PI sur un Actif de PI a été octroyée par un Ministère ou organisme, une Contrepartie équitable devrait être requise.
22. Le contrat prévoyant la Valorisation d'un Actif de PI en Partenariat ou par l'entremise d'un tiers devrait comprendre une clause par laquelle celui-ci s'engage à communiquer au Ministère ou à l'organisme, selon un échéancier préétabli, l'état d'avancement de la Valorisation de cet Actif de PI.



*Développement
économique, Innovation
et Exportation*

Québec 