

## **Pourquoi est-ce difficile pour les sociétés de valorisation de générer plus de profits ?**

**Audrey Lam Yuk Tseung\***

RÉSUMÉ .....	445
INTRODUCTION .....	447
I- LA GESTION ADMINISTRATIVE DU PROCESSUS DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE .....	449
A- Les enjeux liés à l'organisation institutionnelle .....	449
1. Les acteurs impliqués. ....	450
a) Cheminement de l'invention .....	450
b) Création d'une entité indépendante .....	452
2. Politiques universitaires applicables. ....	454
a) Règlements relatifs aux brevets découlant d'inventions du personnel universitaire .....	454
b) La convention collective de travail entre l'UdeS et le syndicat des professeures et professeurs de l'UdeS .....	455

---

© Audrey Lam Yuk Tseung, 2020.

\* L'auteure a effectué son stage coopératif chez la société de valorisation TransferTech Sherbrooke et a poursuivi son travail au sein de cette organisation jusqu'à la fin de ses études.

[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

c)	Politique sur la protection de la propriété intellectuelle des étudiantes et des étudiants et des stagiaires postdoctoraux de l'UdeS (ci-après la « Politique 2500-011 ») . . . . .	456
d)	Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (ci-après la « Politique 2500-021 ») . . . . .	457
3.	Politiques de propriété intellectuelle des autres universités . . . . .	458
a)	La redistribution des redevances par les autres universités . . . . .	458
b)	Les tendances des politiques de propriété intellectuelle . . . . .	460
B-	La copropriété des brevets . . . . .	462
1.	La détention conjointe du brevet . . . . .	462
a)	Le droit d'exploiter le brevet . . . . .	462
b)	Cession des droits détenus dans un brevet . . . . .	464
c)	Le droit de concéder des licences . . . . .	465
2.	La copropriété indivise des brevets . . . . .	465
a)	Le droit d'exploiter le brevet . . . . .	466
b)	La cession des droits détenus dans un brevet . . . . .	466
c)	Le droit de concéder des licences . . . . .	467
d)	De la fin de l'indivision et du partage . . . . .	468
II-	LES DIFFICULTÉS DE RÉCONCILIER LES INTÉRÊTS DE TOUS LES ACTEURS . . . . .	468
A-	Les enjeux liés à la décision <i>Université de Sherbrooke c. Beaudoin</i> . . . . .	468
1.	Résumé de la décision . . . . .	468
a)	Les faits . . . . .	469

b) Les questions en litige . . . . .	469
2. Les conséquences d' <i>Université de Sherbrooke c. Beaudoin</i> dans la pratique . . . . .	470
a) La détermination du prix de la technologie . . . . .	470
b) L'obligation de consulter les chercheurs . . . . .	471
B- Les conflits d'intérêts des professeurs . . . . .	471
1. Conflits entre les professeurs et la société de valorisation . . . . .	471
a) Intérêts opposés . . . . .	472
b) Obligation d'informer l'UdeS au moyen d'une déclaration d'invention . . . . .	473
2. Conflits d'engagement des professeurs . . . . .	474
a) Entreprises dérivées . . . . .	475
b) Solution proposée . . . . .	477
III- LES RECOMMANDATIONS . . . . .	478
A- Les bonnes pratiques pour favoriser l'innovation . . . . .	478
1. Prérequis au succès de l'innovation . . . . .	479
2. Encourager l'innovation . . . . .	480
B- Les bonnes pratiques pour générer plus de profits . . . . .	482
1. Les stratégies de commercialisation . . . . .	482
2. Le financement . . . . .	485
CONCLUSION . . . . .	487

## **RÉSUMÉ**

Les sociétés de valorisation ont pour mission de valoriser les inventions issues du milieu universitaire auprès de partenaires commerciaux dans l'industrie. Pour y arriver, elles doivent surmonter plusieurs défis. En effet, il y a divers obstacles à un transfert technologique réussi. Notamment, l'organisation juridique institutionnelle est complexe : chaque université a ses propres politiques de propriété intellectuelle ; il y a beaucoup d'intervenants qui sont impliqués dans le processus ; les étapes de la valorisation entraînent de longs délais ; la création est encore trop immature et le transfert technologique est très coûteux. Tous ces facteurs font en sorte que les sociétés de valorisation génèrent peu de profits. Cependant, une mise à jour des pratiques permettrait d'améliorer la rentabilité des sociétés de valorisation, que ce soit en prévoyant des modèles d'entente standards, en triant le portfolio de technologies plus diligemment ou en postulant à des subventions pour augmenter la maturité technologique.

## INTRODUCTION

Le Gatorade est aujourd'hui l'une des boissons sportives les plus connues mondialement, mais peu de gens savent qu'elle a été développée par la faculté de médecine de l'Université de Floride pour son équipe de football américain, les Gators. En effet, il s'agit d'un des succès les plus importants en matière d'innovation provenant du milieu universitaire, lequel a généré plus d'un milliard de dollars en redevances pour ses inventeurs<sup>1</sup>. Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres démontrant que les innovations qui proviennent des universités peuvent avoir un réel impact sur la société<sup>2</sup>.

Les chercheurs universitaires ont des expertises dans des secteurs d'activités pointus et ils ont accès à de l'équipement spécialisé, des espaces de laboratoire et des équipes de recherche qualifiées. Toutes ces caractéristiques font en sorte que le milieu universitaire est l'endroit idéal pour effectuer de la recherche fondamentale. Bien qu'il y ait une hausse croissante de divulgations d'inventions, de demandes de brevet, de brevets délivrés, de licences ou d'options de licence chez les universités et les hôpitaux canadiens, en réalité ces inventions génèrent peu de profits<sup>3</sup>. En effet, entre la recherche et le développement et un produit prêt pour le marché, plusieurs étapes restent à franchir.

Certains disent que les universités ne gèrent pas la propriété intellectuelle de façon optimale et surtout, qu'elles devraient arrêter leurs pratiques habituelles de breveter les inventions à tout coup<sup>4</sup>.

- 
1. Darren ROVELL, « Royalties for Gatorade Trust surpass \$1 billion: "Can't let it spoil us" », *ESPN*, 1<sup>er</sup> octobre 2015, en ligne : <[http://www.espn.com/college-football/story/\\_/id/13789009/royalties-gatorade-inventors-surpass-1-billion](http://www.espn.com/college-football/story/_/id/13789009/royalties-gatorade-inventors-surpass-1-billion)>.
  2. Timothy CAUFIELD et Ubaka OGBOGU, « The commercialization of university-based research: Balancing risks and benefits », (2015) 16-70 *BMC Medical Ethics* 2.
  3. STATISTIQUE CANADA, *Archivé – Enquête sur la commercialisation de la propriété intellectuelle, selon les indicateurs du secteur de l'enseignement supérieur*, en ligne : <<https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2710017101>> (consulté le 26 juillet 2019).
  4. E. Richard GOLD, « Should Universities Get Out of the Patent Business? », *Centre for International Governance Innovation*, 3 avril 2019, en ligne : <<https://www.cigionline.org/articles/should-universities-get-out-patent-business>>.

Ainsi, ils avancent qu'un modèle d'innovation ouvert (*open science*), c'est-à-dire l'élargissement de l'accès aux publications et aux données scientifiques afin que les résultats de la recherche soient entre les mains du plus grand nombre et que les avantages potentiels soient répartis aussi largement que possible<sup>5</sup>, serait préférable afin de promouvoir la recherche et le développement sans devoir enclencher des processus institutionnels laborieux<sup>6</sup>. Bien qu'il s'agisse d'une alternative potentiellement intéressante, lorsque nous pensons à la licence la plus lucrative au Canada, soit la puce électronique à transmission vocale de l'Université de Sherbrooke, avoir opté pour un modèle d'innovation ouvert aurait été un crève-cœur<sup>7</sup>. Bien qu'il s'agisse d'un cas à succès rare, l'Université de Sherbrooke serait passée à côté d'une somme importante de redevances avec le modèle d'innovation ouvert.

Alors que les deux missions principales des universités sont de promouvoir l'éducation et la recherche, la plupart des universités ont une unité de valorisation qui a pour mandat de commercialiser les inventions provenant de ses professeurs<sup>8</sup>. Dans le cas de l'Université de Sherbrooke (ci-après « UdeS »), TransferTech Sherbrooke (ci-après « TTS ») assure cette mission. Effectivement, TTS (autrefois connue sous le nom de SOCPRA) travaille depuis 2007 à développer des liens entre les entreprises et les professeurs de l'UdeS et ses centres de recherches affiliés<sup>9</sup>. Des entrepreneurs, des PME, et même certaines entreprises du Top Fortune 500 ont bénéficié de l'expertise et du savoir-faire de TTS<sup>10</sup>. De plus, TTS contribue de façon considérable au développement et à la valorisation de nombreuses technologies

5. ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES, « Open Science », OCDE, *Politiques scientifiques, technologiques et d'innovation*, en ligne : <<https://www.oecd.org/fr/science/inno/open-science.htm>> (consulté le 21 septembre 2020).
6. CHAMBRE DES COMMUNES, *Propriété intellectuelle et transfert de technologie : promouvoir des pratiques exemplaires*, Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie, 1<sup>re</sup> sess., 42<sup>e</sup> légis., novembre 2017, p. 31, en ligne : <<https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/INDU/Reports/RP9261888/indurp08/indurp08-f.pdf>>.
7. UNIVERSITIES CANADA, « University Intellectual Property and Technology Transfer », juin 2017, en ligne : <<https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/INDU/Brief/BR9041547/br-external/UniversitiesCanada-e.pdf>>.
8. Annelore HUYGHE, Mirjam KNOCKAERT, Mike WRIGHT et Evila PIVA, « Technology Transfer Offices as Boundary Spanners in the Pre-spin-off Process: the Case of a Hybrid Model », (2014) 43 *Small Bus. Econ.* 289.
9. TRANSFERTECH SHERBROOKE, « TransferTech Sherbrooke, qui sommes-nous ? », *Accueil*, en ligne : <<https://www.transfertechn.ca/>> (consulté le 26 juillet 2019).
10. *Id.*

universitaires et à l'amélioration de la compétitivité des entreprises innovantes<sup>11</sup>.

Plusieurs obstacles entravent la valorisation des inventions universitaires, ce qui explique pourquoi les sociétés de valorisation tendent à ne pas être très profitables pour les universités. Malgré tout, les universités continuent à investir dans leurs sociétés de valorisation. Dans cet article, nous tenterons de répondre à la question suivante : pourquoi est-ce difficile pour les sociétés de valorisation de générer plus de profits ? Dans un premier temps, nous allons discuter de la gestion administrative du processus de transfert technologique, notamment l'organisation institutionnelle et la copropriété des brevets. Dans un deuxième temps, nous allons examiner les difficultés de réconcilier les intérêts de tous les acteurs impliqués dans le processus de transfert technologique par l'entremise du jugement *Université de Sherbrooke c. Beaudoin* et la cause de la création de conflits d'intérêts. Finalement, nous allons proposer des recommandations pour améliorer le processus de transfert technologique. Tout au long de l'article, ces enjeux seront décrits plus particulièrement à travers le processus de transfert technologique à l'UdeS.

Compte tenu de ce qui précède, il y a deux moyens pour les sociétés de valorisation de générer plus de profits : soit qu'elles réduisent leurs coûts de fonctionnement ou qu'elles augmentent leurs revenus. Dans ce texte, nous allons analyser la faisabilité de ces deux solutions.

## **I- LA GESTION ADMINISTRATIVE DU PROCESSUS DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE**

La première partie de l'article se concentre sur la lourdeur administrative du transfert technologique à cause de la bureaucratie entourant le processus. Bien que l'organisation institutionnelle actuelle du transfert technologique contribue au ralentissement de la valorisation des créations universitaires, il est difficile de déterminer à quel endroit du processus il serait possible de réduire les délais et les coûts sans compromettre les intérêts de chacun des intervenants.

### **A- Les enjeux liés à l'organisation institutionnelle**

Le premier obstacle au transfert technologique est l'organisation institutionnelle entourant le processus. En effet, plusieurs

---

11. *Id.*

acteurs sont impliqués et beaucoup de politiques sont mises en place afin d'encadrer la valorisation des créations issues de l'UdeS. Ceci entraîne des fardeaux administratifs supplémentaires qui ralentissent le processus, en plus de requérir une bonne gestion des attentes des inventeurs.

### **1. Les acteurs impliqués**

Il s'avère nécessaire de commencer par un portrait de la situation à l'UdeS tant au niveau du processus de transfert technologique qu'au niveau de l'organisation de la société de valorisation.

#### *a) Cheminement de l'invention<sup>12</sup>*

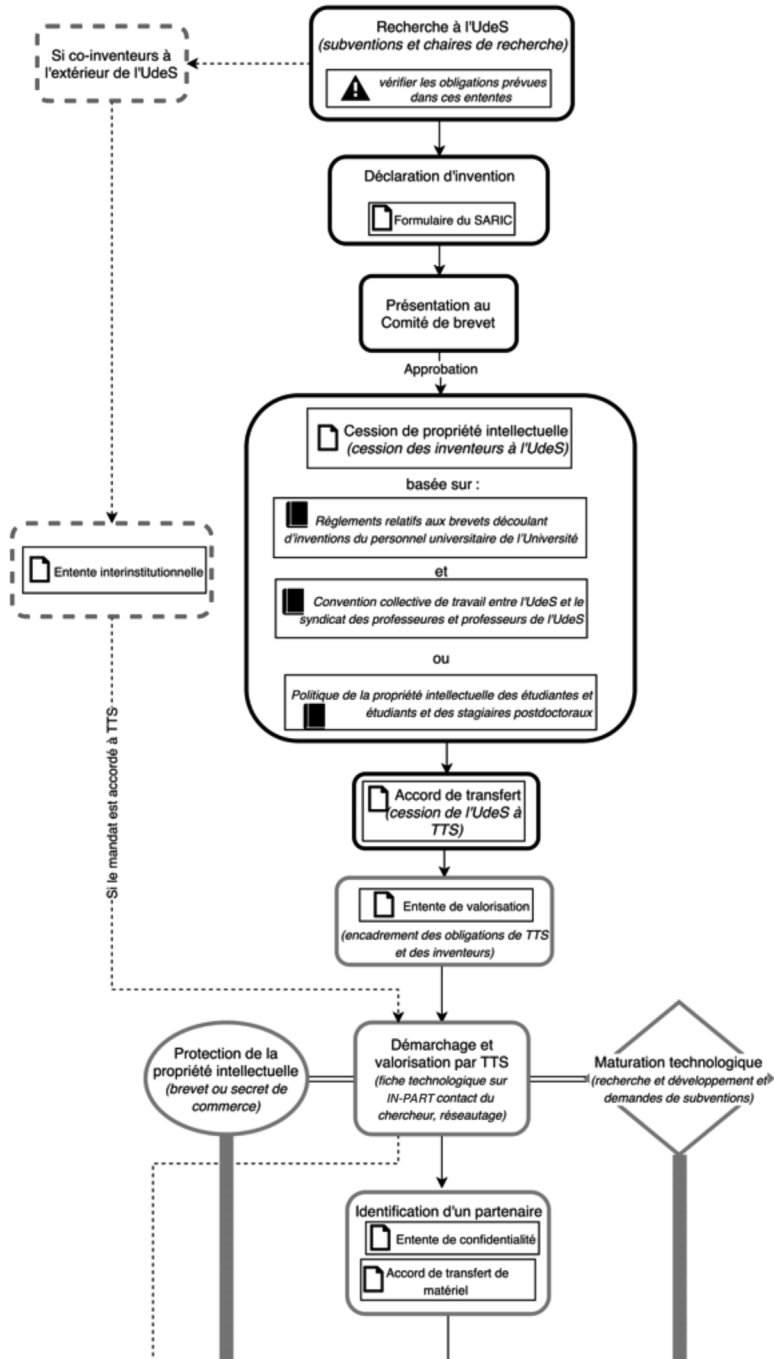
Tout d'abord, il faut brièvement expliquer le cheminement de l'invention de sa création par les professeurs jusqu'à TTS. En amont des recherches, il y a le SARIC (service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création) qui soutient ces activités, notamment à travers la recherche de financement, la réalisation de projets de recherche, un appui concernant les questions d'éthique, de santé et de sécurité, ainsi qu'une assistance en matière de diffusion, de valorisation et de protection de la propriété intellectuelle<sup>13</sup>. Si le professeur souhaite commercialiser son invention, il doit soumettre une déclaration d'invention au Comité des brevets qui évaluera sommairement la création. Si le Comité des brevets juge que la création a du potentiel, les droits de propriété intellectuelle des inventeurs sont cédés à l'UdeS et celle-ci transfère ensuite ces droits à TTS afin que cette dernière puisse réaliser son mandat de valorisation.

---

12. Voir l'annexe 1.

13. UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC) », *Université de Sherbrooke, Gestion de la recherche*, en ligne : <<https://www.usherbrooke.ca/gestion-recherche/outils/le-saric/>> (consulté le 26 juillet 2019).





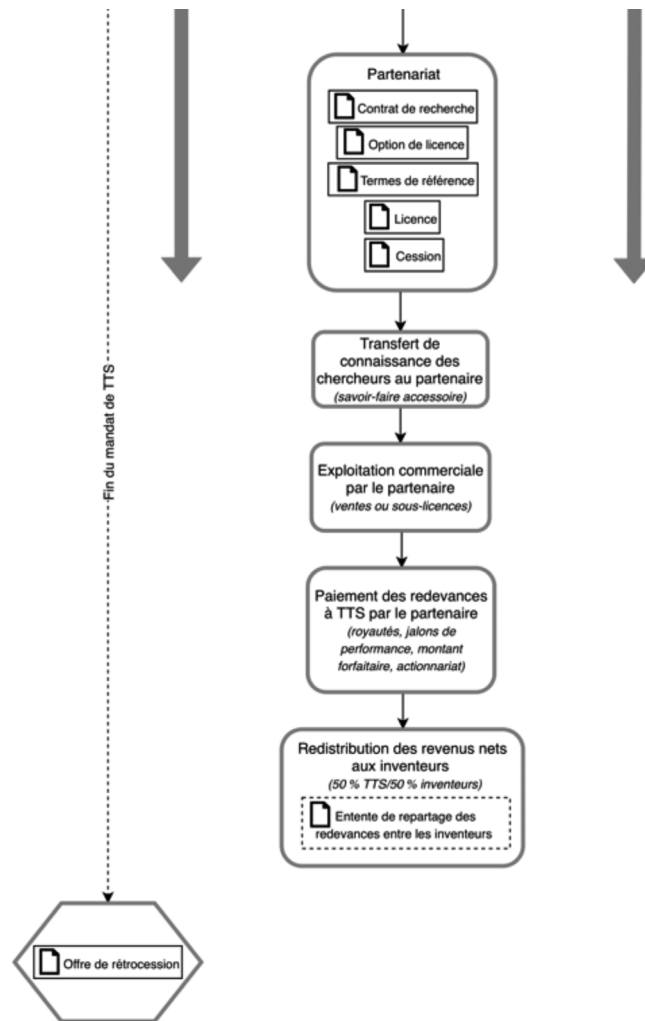


Figure 1. Processus de transfert technologique à l'UdeS

b) *Création d'une entité indépendante*

Avant la création de la société de valorisation TTS, le BLEU (Bureau de liaison entreprises-Université) assurait la gestion de la propriété intellectuelle et la valorisation de la recherche. En 2007, l'UdeS a créé une société en commandite (ci-après « S.E.C. ») appelée SOCPRA (société de commercialisation des produits de la recherche appliquée), qui est maintenant connue sous le nom de TransferTech

Sherbrooke. D'une part, il y a les commandités, qui ont les pouvoirs, droits et obligations de la pleine administration des biens d'autrui pour gérer la société et la lier à l'égard de tiers<sup>14</sup>. D'autre part, les commanditaires fournissent les fonds ou les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise<sup>15</sup>. Les commanditaires ont une responsabilité limitée à leur apport dans la S.E.C., c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune responsabilité subsidiaire<sup>16</sup>. Ce sont simplement des investisseurs passifs qui avancent des capitaux. Les commanditaires peuvent avoir un rôle consultatif dans la gestion interne de la S.E.C., mais ils ne représentent pas celle-ci à l'égard des tiers<sup>17</sup>. En l'espèce, TTS est le commandité et l'UdeS est le commanditaire. En créant une S.E.C. pour valoriser les technologies issues de sa communauté universitaire, l'UdeS se protège en cas de déficits ou de poursuites en justice. Du même coup, TTS opère ses activités indépendamment de l'UdeS : elle a ses propres employés et son propre conseil d'administration. Juridiquement, il n'y a pas d'immixtion ni d'ingérence d'une entité à l'autre.

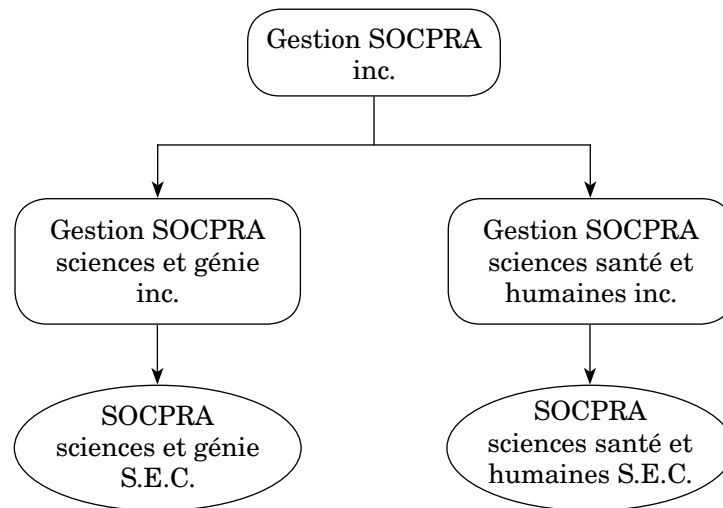


Figure 2. Structure juridique de TTS

14. *Code civil du Québec*, RLRQ, c. C-1991, art. 2238.

15. *Id.*, art. 2236.

16. *Id.*, art. 2246.

17. *Id.*, art. 2244.

Ainsi, la mission de TTS est de détenir et de gérer la propriété intellectuelle issue de l'UdeS et d'effectuer les démarches conduisant à la commercialisation éventuelle des créations universitaires sous forme de licence ou de cession<sup>18</sup>. De plus, TTS facilite les relations d'affaires, a une expertise en matière de valorisation de la propriété intellectuelle et favorise l'utilisation de ressources externes<sup>19</sup>.

La structure d'une société en commandite, bien qu'utile sur le plan légal, n'est pas sans générer une certaine lourdeur administrative engendrant des coûts additionnels pour l'organisation. Ainsi, puisqu'une structure juridique qui limite la responsabilité des institutions est souhaitable dans le domaine du transfert technologique, la réduction des coûts d'administration de son processus n'est pas une solution envisageable. Il faut donc plutôt favoriser l'augmentation des revenus afin de générer plus de profits.

## **2. Politiques universitaires applicables**

L'UdeS a institué une série de politiques encadrant la valorisation et la commercialisation des créations universitaires afin de protéger les intérêts de ses professeurs et de ses étudiants. À cet égard, les politiques assurent la reconnaissance de tous les inventeurs impliqués dans la création, sans quoi un brevet peut être invalidé<sup>20</sup>.

### *a) Règlements relatifs aux brevets découlant d'inventions du personnel universitaire*

L'inventeur a le pouvoir exclusif de décider s'il souhaite soit divulguer, ou soit protéger et commercialiser son invention, auquel cas il doit obtenir l'approbation du Comité des brevets (ci-après « CB ») au préalable<sup>21</sup>. Autrement dit, le professeur peut toujours divulguer sa création, mais s'il souhaite qu'elle soit commercialisée, il doit entamer le processus de transfert technologique. En fait, le CB doit tout d'abord déterminer s'il s'agit d'une invention institutionnelle, c'est-à-dire si l'invention a été réalisée dans le cadre de l'emploi de

18. UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « TransferTech Sherbrooke », *Recherche, partenariats et entrepreneuriats, Gestion de la recherche*, en ligne : <<https://www.usherbrooke.ca/gestion-recherche/gerer/valorisation/transfertech/>> (consulté le 26 juillet 2019).

19. *Id.*

20. *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, 2002 CSC 77.

21. *Règlements relatifs aux brevets découlant d'inventions du personnel universitaire*, Bureau de liaison entreprises-Université, Université de Sherbrooke, art. 2.

l'inventeur ou si ce dernier a utilisé du matériel, des fonds ou des locaux universitaires<sup>22</sup>. Par la suite, le CB examine sommairement la rentabilité de l'invention<sup>23</sup>. À la lumière de ces évaluations, le CB détermine si l'invention sera transférée ou non à TTS<sup>24</sup>. Finalement, ces règlements prévoient que les profits nets produits par toute invention sont divisés en deux parts égales dont l'une est la part de l'UdeS et l'autre la part des inventeurs<sup>25</sup>.

Ici, il est à noter que même si le libellé de ces règlements est spécifique aux inventions brevetables, dans les faits, toutes les créations, qu'elles soient brevetables ou non, sont soumises aux mêmes dispositions.

b) *La convention collective de travail entre l'UdeS et le syndicat des professeures et professeurs de l'UdeS*

La convention collective confirme les droits conférés aux professeurs dans les *Règlements relatifs aux brevets découlant d'inventions du personnel universitaire* mentionnés précédemment, c'est-à-dire que les droits de propriété intellectuelle découlant des activités de recherche et d'enseignement appartiennent aux professeurs, sous réserve des droits reconnus aux co-inventeurs, incluant les étudiants. Ainsi, elle réaffirme qu'ils sont libres de publier les résultats de leurs recherches<sup>26</sup> et qu'ils ont la liberté de décider de commercialiser ou non les produits résultant des activités de recherche<sup>27</sup>. En revanche, ils doivent divulguer à l'UdeS leur intention d'exploiter commercialement ces produits<sup>28</sup>. Par la suite, c'est le CB qui décide si la création sera valorisée, auquel cas le dossier sera transféré à TTS.

---

22. *Id.*, art. 4.

23. *Id.*, art. 10.

24. UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Étapes de la déclaration d'invention », *Gestion de la recherche, Université de Sherbrooke*, en ligne : <<https://www.usherbrooke.ca/gestion-recherche/reconn-prop-intellect/prop-intellect/brevet/etapes-decl/>> (consulté le 26 juin 2019).

25. *Règlements relatifs aux brevets découlant d'inventions du personnel universitaire*, préc., note 21, art. 22.

26. UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Convention collective de travail entre l'Université de Sherbrooke et le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) », *SPPUS – Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke*, en ligne : <[https://www.usherbrooke.ca/sppus/fileadmin/sites/sppus/2017-2020\\_Convention\\_SPPUS\\_Version\\_Web.pdf](https://www.usherbrooke.ca/sppus/fileadmin/sites/sppus/2017-2020_Convention_SPPUS_Version_Web.pdf)> (consulté le 8 juin 2019), art. 29.02.

27. *Id.*, art. 29.04.1.

28. *Id.*, art. 29.04.2.

À la réception de la création chez TTS, les inventeurs et TTS signent un contrat type de gestion de la propriété intellectuelle<sup>29</sup>. Il s'agit de l'Entente relative à la gestion de la propriété intellectuelle et du transfert technologique d'une invention (aussi connue sous le nom de l'Entente de valorisation). Celle-ci régit tous les droits et obligations de chacune des parties et réitère notamment le partage des revenus nets de valorisation à 50 % aux inventeurs et 50 % à l'UdeS<sup>30</sup>.

c) *Politique sur la protection de la propriété intellectuelle des étudiantes et des étudiants et des stagiaires postdoctoraux de l'UdeS (ci-après la « Politique 2500-011 »)*

La Politique 2500-011 reconnaît des droits aux étudiants et aux stagiaires de l'UdeS. Notamment, l'étudiant ou le stagiaire a le droit d'être reconnu à la juste valeur de sa contribution intellectuelle à l'invention<sup>31</sup>.

Si l'invention fait l'objet d'une protection par brevet, l'UdeS est propriétaire des droits commerciaux de propriété intellectuelle lorsqu'il y a valorisation commerciale<sup>32</sup>. Par conséquent, tout étudiant ou stagiaire qui souhaite protéger son invention par brevet dans le but de la commercialiser doit déposer une déclaration d'invention au CB<sup>33</sup>. Si le CB juge qu'il s'agit d'une invention non institutionnelle, les inventeurs sont libres de faire les démarches qu'ils désirent, sans aucune compensation pour l'UdeS<sup>34</sup>. Si le CB juge qu'il s'agit d'une création institutionnelle et accepte de transférer le dossier à TTS, les inventeurs doivent reconnaître à l'UdeS les droits commerciaux permettant la valorisation commerciale de l'œuvre ou de l'invention<sup>35</sup>. Ces inventeurs étudiants ou stagiaires doivent alors signer l'Entente de valorisation afin que TTS puisse entreprendre des démarches de valorisation commerciale<sup>36</sup>. La Politique 2500-011 prévoit également un mécanisme de répartition des revenus nets de la valorisation commerciale à 50 % aux inventeurs étudiants ou

29. *Id.*, art. 29.04.5.

30. *Id.*, art. 29.07.7.

31. UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Politique 2500-011 », *Politiques, Université de Sherbrooke*, en ligne : <<https://www.usherbrooke.ca/a-propos/fileadmin/sites/a-propos/documents/direction/politiques/2500-011.pdf>> (consulté le 8 juin 2019), art. 3.3.

32. *Id.*, art. 7.3.

33. *Id.*, art. 9.1.

34. *Id.*, art. 9.2 A.

35. *Id.*

36. *Id.*, art. 9.2 B.

stagiaires et l'autre 50 % à l'UdeS, soit une redistribution identique à celle des professeurs<sup>37</sup>.

Ici encore, même si le libellé des dispositions semble seulement s'appliquer dans le cas où les étudiants ou les stagiaires postdoctoraux souhaitent obtenir une protection de la propriété intellectuelle, elle inclut également le savoir-faire qui est protégeable par secret de commerce<sup>38</sup>. Dans les faits, toutes les créations institutionnelles doivent suivre le processus de la Politique 2500-011.

d) *Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (ci-après la « Politique 2500-021 »)*

Finalement, l'UdeS a également instauré une politique concernant l'intégrité en recherche et les conflits d'intérêts. Bien que ce sujet fasse l'objet de la deuxième partie de l'article, nous allons brièvement résumer le contenu de la Politique 2500-021 dans cette section.

L'article 5.1 de cette politique exige que « [...] tout conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel soit déclaré, examiné et résolu de la façon la plus objective possible, afin de répondre aux attentes des organismes subventionnaires et du public et de protéger les intérêts et la réputation de l'Université »<sup>39</sup>. Pour ce faire, il faut déposer le formulaire de Déclaration de conflit d'intérêts au doyen de sa faculté<sup>40</sup>. Le rôle du doyen est de déterminer s'il y a effectivement un conflit d'intérêts, puis de le résoudre, le cas échéant, en prenant les mesures nécessaires pour qu'il cesse<sup>41</sup>.

S'il y a un manquement à la Politique 2500-021 qui n'est pas dûment déclaré, il est possible de déposer une plainte anonyme auprès du vice-recteur<sup>42</sup>. Cette plainte fera l'objet d'une analyse préliminaire, puis d'une enquête formelle, si nécessaire<sup>43</sup>.

---

37. *Id.*, art. 9.4.

38. *Id.*, art. 9.1.

39. UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Politique 2500-021 », *Politiques, Université de Sherbrooke*, en ligne : <<https://www.usherbrooke.ca/a-propos/fileadmin/sites/a-propos/documents/direction/politiques/2500-021.pdf>> (consulté le 8 juin 2019), art. 5.1.

40. *Id.*

41. *Id.*, art. 5.2.

42. *Id.*, art. 6.2.

43. *Id.*, art. 6.3 et 6.5.

Voilà donc un bref portrait des politiques de l'UdeS qui sont pertinentes pour le transfert technologique. Il est important de noter, par contre, que chaque université a sa propre politique sur la gestion de la propriété intellectuelle.

### **3. Politiques de propriété intellectuelle des autres universités**

Chaque université gère sa propriété intellectuelle différemment. Cela dit, en comparant les différents modèles, nous pouvons constater que le mode de partage des redevances à l'UdeS ressemble aux autres universités canadiennes et américaines. À des fins de simplification, les entités de valorisation seront abrégées en OTT pour « Office de transfert technologique » dans la présente section.

#### *a) La redistribution des redevances par les autres universités*

À l'Université de Montréal, les inventeurs ont le choix de soit conserver leur propriété intellectuelle, soit céder la propriété intellectuelle à l'Université. Le partage des revenus entre les inventeurs et l'Université est négocié avec l'Université au cas par cas. Cependant, les inventeurs obtiennent au minimum 15 % des revenus et l'OTT obtient au minimum 15 % des revenus dans tous les cas<sup>44</sup>.

À l'Université McGill, la propriété intellectuelle des inventeurs est cédée à l'Université et le partage des revenus est réparti à 60 % aux inventeurs et 40 % à l'OTT<sup>45</sup>.

À l'Université de Waterloo, les inventeurs conservent leur propriété intellectuelle et ils ont le choix de travailler ou non avec l'OTT<sup>46</sup>. Le cas échéant, une entente est mise sur place pour déterminer la

44. UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, « Politique de l'Université de Montréal sur la propriété intellectuelle », *Université de Montréal*, en ligne : <[https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc\\_officiels/reglements/recherche/rech60\\_13-politique-universite-de-montreal-proprieete-intellectuelle.pdf](https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/recherche/rech60_13-politique-universite-de-montreal-proprieete-intellectuelle.pdf)> (consulté le 8 juin 2019), art. 3.1.

45. MCGILL UNIVERSITY, « Policy on Intellectual Property », *McGill*, en ligne : <<https://www.mcgill.ca/gps/files/gps/policyonintellectualproperty.pdf>> (consulté le 8 juin 2019), art. 9.1.1.

46. UNIVERSITY OF WATERLOO, « Policy 73 – Intellectual Property Rights », *University of Waterloo*, en ligne : <<https://uwaterloo.ca/secretariat/policies-procedures-guidelines/policies/policy-73-intellectual-property-rights>> (consulté le 8 juin 2019), art. 3.



distribution des redevances entre les inventeurs et l'OTT et ce, au cas par cas<sup>47</sup>.

À l'Université de la Colombie-Britannique (UBC), la propriété intellectuelle des inventeurs est cédée à l'Université et le partage des redevances se fait à 50 % aux inventeurs et 50 % à l'OTT<sup>48</sup>.

À l'Université de Toronto, un modèle hybride est en place<sup>49</sup>. La distribution des revenus nets dépend de qui a fait la commercialisation, entre l'université ou les inventeurs, selon le tableau suivant :

"Connaught Fund" means the fund administered by the University's Connaught Committee, or any similar fund established by the University to support research.

"Management Fee" and "Net Revenue" have the meanings prescribed by the Policy.

The tables below show the distribution of Net Revenue to all participants:

**Commercialization by the University:**

Cumulative Net Revenue	\$0 - \$500,000	\$500,001 - \$5,000,000	More than \$5,000,000
Inventor	60%	60%	60%
Management Fee	20%	20%	20%
Inventor's Academic Division	10%	3%	0%*
Inventor Academic Department	10%	3%	0%*
Connaught Fund	0%	14%	20%*

**Commercialization by the Inventor:**

Cumulative Net Revenue	\$0 - \$500,000	\$500,001 - \$5,000,000	More than \$5,000,000
Inventor	75%	75%	75%
Management Fee	0%	0%	0%
Inventor's Academic Division	12.5%	3.75%	0%*
Inventor's Academic Department	12.5%	3.75%	0%*
Connaught Fund	0%	17.5%	25%*

\* unless otherwise determined by the Vice-President, Research and Innovation in consultation with relevant stakeholders and communicated to the Business Board of Governing Council

Figure 3. Redistribution des redevances à l'Université de Toronto<sup>50</sup>

À l'Université Stanford, la propriété intellectuelle des inventeurs est cédée à l'Université. L'OTT conserve 15 % des revenus bruts, alors que les inventeurs et l'Université se partagent les revenus nets

47. *Id.*, art. 11.

48. THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA BOARD OF GOVERNORS, « Policy 88 – Inventions and Discoveries », *The University of British Columbia Board of Governors*, en ligne : <<https://universitycounsel.ubc.ca/files/2015/03/policy88.pdf>> (consulté le 8 juin 2019), art. 5.1c).

49. UNIVERSITY OF TORONTO, « Inventions Policy », *University of Toronto Governing Council, University of Toronto*, en ligne : <<https://governingcouncil.utoronto.ca/sites/default/files/2019-06/p1030-Inventions-2013-2014.pdf>> (consulté le 8 juin 2019), art. 4.

50. *Id.*, Appendix A.

de 1/3 et 2/3 respectivement<sup>51</sup>. De plus, l'Université partage ses revenus avec le département et la faculté de provenance des inventeurs<sup>52</sup>.

À l'Institut de technologie du Massachusetts (MIT), la propriété intellectuelle des inventeurs est cédée à l'Université. L'OTT reçoit 15 % des revenus bruts, alors que les inventeurs et l'Université se partagent les revenus nets de 1/3 et 2/3 respectivement<sup>53</sup>. Aussi, par défaut, les parts inventives sont partagées équitablement entre les inventeurs, sauf stipulation contraire<sup>54</sup>.

b) *Les tendances des politiques de propriété intellectuelle*

Tout bien considéré, l'UdeS a une méthode de distribution simple et équitable. Néanmoins, étant donné que chaque université a des politiques de propriété intellectuelle différentes, il n'y a pas de norme mondiale à l'égard du transfert technologique, de telle sorte que le manque d'uniformité contribue à la lourdeur administrative du processus de transfert technologique<sup>55</sup>.

Il y a deux types de politiques sur la propriété intellectuelle : la première est le modèle institutionnel (*institutional ownership*), c'est-à-dire que l'invention appartient à l'université de laquelle elle provient, tandis que la deuxième s'intitule le privilège du professeur (*inventor ownership*), en d'autres mots, l'inventeur a un droit exclusif sur l'invention<sup>56</sup>. L'objectif derrière ce dernier concept est d'encourager les professeurs à s'impliquer dans la commercialisation des produits issus de la recherche<sup>57</sup>. La tendance générale est que la propriété intellectuelle institutionnelle génère plus de licences et de brevets, alors que la propriété intellectuelle de l'inventeur génère davantage d'entreprises dérivées<sup>58</sup>. Même si chaque université a une politique

51. STANFORD UNIVERSITY, « 9.1 Inventions, Patents, and Licensing », *Stanford Board of Trustees, Stanford University*, en ligne : <<https://doresearch.stanford.edu/policies/research-policy-handbook/intellectual-property/inventions-patents-and-licensing>> (consulté le 8 juin 2019), art. 3.

52. *Id.*

53. MIT, « Guide to the ownership, distribution and commercial development of MIT technology », *Technology Licensing Office, MIT*, en ligne : <<http://web.mit.edu/tlo/documents/MIT-TLO-ownership-guide.pdf>> (consulté le 8 juin 2019), art. 4.8 A.

54. *Id.*

55. CHAMBRE DES COMMUNES, préc., note 6, p. 24-25.

56. Kallaya TANTIYASWASDIKUL, « Intellectual Property Rights Policy and University Technology Transfer Output in Canadian Universities », (2013) 2-2 *Rev. Integr. Bus. Econ. Res.* 467, 468.

57. *Id.*, 471.

58. *Id.*, 469.

de propriété intellectuelle différente, une comparaison des deux types de politiques révèle qu'il n'y a essentiellement aucune différence sur le nombre de nouvelles déclarations d'invention ni sur la valeur des brevets<sup>59</sup>.

En outre, même s'il serait souhaitable que toutes les universités se conforment à la même politique de propriété intellectuelle, sa mise en application ne serait pas forcément facile. Le rapport du Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie soulève que :

D'un point de vue pratique, il serait difficile pour le gouvernement du Canada d'imposer une seule et même politique de droits ou de licence de PI à toutes les universités canadiennes. D'abord, même si bien des aspects du droit de la PI, comme les brevets et le droit d'auteur, sont de ressort fédéral, l'éducation et la majeure partie du droit privé relèvent des provinces. De plus, dans certaines universités, les politiques de droits de PI font partie intégrante des conventions collectives des employés facultaires.<sup>60</sup>

Dans l'ensemble, chaque université a son propre processus de transfert technologique et le modèle choisi dépendra de plusieurs facteurs. Par exemple, le modèle favorisant le privilège du professeur fonctionnera mieux lorsque l'université promeut une mentalité entrepreneuriale au sein de son établissement. En effet, en créant un réseau d'entreprises intéressées autour de l'université, cela instaure un écosystème autour de la valorisation des créations universitaires qui facilitera le transfert technologique<sup>61</sup>.

En plus de gérer des politiques de propriété intellectuelle institutionnelles, il faut également tenir compte des lois fédérales et provinciales qui peuvent avoir un impact sur le transfert technologique. Un aspect important à prendre en considération, notamment, est la copropriété des brevets.

---

59. *Id.*, 479.

60. CHAMBRE DES COMMUNES, préc., note 6, p. 25-26.

61. Katherine A. HOYE, *University Intellectual Property Policies and University-Industry Technology Transfer in Canada*, thèse de doctorat, Waterloo, Department of Systems Design Engineering, University of Waterloo, 2006, p. 161.

## B- La copropriété des brevets

Il est rare qu'un seul inventeur ait développé une création<sup>62</sup>. De ce fait, il y a plusieurs co-inventeurs : parfois ce sont des collègues ou des étudiants au sein de la même institution, parfois ce sont d'autres sommités provenant d'institutions différentes, voire de pays différents et, d'autres fois, ce sont même des experts qui travaillent dans l'industrie. La multiplication d'inventeurs requiert des efforts de négociation importants, puisque cela nécessite la mise en place d'un contrat supplémentaire pour encadrer la gestion de la propriété intellectuelle et le mandat de valorisation<sup>63</sup>.

### 1. La détention conjointe du brevet

La copropriété de la propriété intellectuelle peut être problématique lorsque l'invention est à un stade de maturité insuffisant pour intéresser un partenaire commercial, car il s'avère parfois nécessaire de poursuivre le développement technologique afin d'accroître sa valeur<sup>64</sup>. Or, nous retrouvons souvent dans les contrats de développement technologique des clauses de copropriété des résultats issus de projets de recherche. Pourtant, la copropriété n'est pas une situation idéale quand vient le temps de commercialiser la technologie. Effectivement, la copropriété de la propriété intellectuelle est un frein à la libre exploitation de la création du point de vue légal. Dans cette section, nous examinerons la *Loi sur les brevets*, la jurisprudence et le *Code civil du Québec* en matière de copropriété des brevets afin de souligner à quel point ce type de détention est contre-productif pour le transfert technologique.

#### a) Le droit d'exploiter le brevet

Dans les faits, il arrive souvent que les partenaires commerciaux soient véritablement copropriétaires de l'invention lorsqu'ils contribuent à son développement technique ou lorsqu'il y a une amélioration conjointe. La détention conjointe du brevet pose souvent des problèmes ultérieurement dans le processus de valorisation. Il

62. TRANSFERTECH SHERBROOKE, « Oser Valoriser : Rapport d'activités 2018 », *TransferTech Sherbrooke*, en ligne : <[https://www.transfertechn.ca/wp-content/uploads/2019/06/rapport\\_activites\\_TTS\\_2018\\_web.pdf](https://www.transfertechn.ca/wp-content/uploads/2019/06/rapport_activites_TTS_2018_web.pdf)> (consulté le 26 juillet 2019), p. 4.

63. K. TANTIYASWASDIKUL, préc., note 56, 473.

64. 2MARKET INFORMATION INC., « Site miners dig out IP gems and harvest new tech transfer opportunities, Technology Transfer Tactics: Best Practices Compendium », (2014) *Tech Transfer Central* 185.

est donc recommandé de préciser les conséquences légales concernant l'obtention du brevet, son maintien, son exploitation et les droits conférés aux détenteurs dès la conclusion du contrat de recherche avec le partenaire commercial afin d'éviter des embûches majeures lorsque viendra le temps de commercialiser la création<sup>65</sup>. Ces clauses supplémentaires permettront une meilleure gestion des attentes tant chez le partenaire commercial que chez les inventeurs, ce qui réduira les négociations et facilitera la conclusion d'une entente commerciale.

Cela étant dit, entamons maintenant une analyse légale plus approfondie au sujet de la copropriété de la propriété intellectuelle afin de comprendre pourquoi ces clauses ne devraient pas figurer dans les contrats de recherche avec les partenaires commerciaux. Tout d'abord, il est à noter que les droits et obligations des copropriétaires diffèrent d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, les copropriétaires peuvent exercer leurs droits sans égard au cotitulaire du brevet, ce qui confère une plus grande liberté aux sociétés de valorisation quand vient le temps de commercialiser l'invention<sup>66</sup>.

Au Canada, l'article 42 de la *Loi sur les brevets* permet d'avoir un monopole en excluant toute personne de l'exploitation de l'invention faisant l'objet de la protection par brevet. C'est-à-dire que le titulaire du brevet peut empêcher l'exploitation du brevet par un tiers. Or, en situation de copropriété, les co-brevetés ont ce même droit d'exclure les tiers.

À cet égard, la jurisprudence canadienne s'est longtemps fiée au droit anglais afin de statuer que chaque co-breveté possède le droit inhérent d'exploiter le brevet de façon indépendante<sup>67</sup>. Par contre, en 1978, la Cour d'appel du Québec a rompu avec cette interprétation. Le juge est arrivé à la conclusion qu'un droit indivis doit être exercé ensemble, ou tout au moins au profit des deux titulaires<sup>68</sup>. Dans le cas où un co-breveté empêcherait indûment l'utilisation de l'invention par l'autre partie, cette dernière pourrait recourir aux articles 65 à 71 de la *Loi sur les brevets* portant sur les cas d'abus. Ainsi, il faut désormais l'autorisation des co-brevetés pour exploiter l'invention. En d'autres mots, au Québec :

65. Panagiota KOUTSOGIANNIS, « La copropriété de brevets : une analyse », (2000) 12-3 *Cahiers de propriété intellectuelle* 949, 959.

66. 35 U.S.C., § 262 (1994).

67. *Steers c. Rogers*, (1893) A.C. 232 (H.L.).

68. *Marchand c. Pélouquin*, (1978) 45 C.P.R. (2d) 48, p. 61 (C.A.Q.).

Chaque co-breveté se trouve avec un droit de veto qu'il pourrait exercer envers ses co-titulaires. En outre, étant donné qu'en exploitant l'invention, le co-breveté se trouve à « exercer un droit indivis et à gérer une affaire qui est à la fois sienne et celle d'autrui », le co-breveté sera obligé de partager les profits réalisés par sa seule activité.<sup>69</sup>

Les clauses de copropriété réduisent donc la rentabilité des sociétés de valorisation puisqu'elles doivent partager les profits avec le cotitulaire du brevet même si celui-ci n'a déployé aucun effort pour commercialiser l'invention. Ceci n'est pas le cas dans les autres provinces canadiennes<sup>70</sup>. En effet, les provinces de common law ont maintenu l'interprétation du droit anglais, donc un brevet détenu en copropriété ne fait pas l'objet du partage de profits comme c'est le cas au Québec<sup>71</sup>.

*b) Cession des droits détenus dans un brevet*

Tout brevet est transférable en tout ou en partie<sup>72</sup>. Lorsqu'il s'agit d'une cession complète, le co-breveté transfère tous ses droits dans le brevet à un cessionnaire qui se substitue à lui. L'autre co-breveté n'est pas dilué et il n'y a aucun impact sur le partage des droits de copropriété<sup>73</sup>. Dans ce cas, le consentement de l'autre co-breveté n'est pas nécessaire. Par exemple, cette situation se produit lorsque les inventeurs cèdent leurs droits de propriété intellectuelle à leur université et par la suite, l'université les cède à la société de valorisation en vertu des diverses politiques institutionnelles. Le cotitulaire du brevet ne peut donc pas s'opposer au transfert des titres de propriété intellectuelle des inventeurs à la société de valorisation.

Cependant, lorsqu'il s'agit d'une cession partielle, l'indivision est entre davantage de titulaires, ce qui limite les droits de chacun vis-à-vis du brevet<sup>74</sup>. Dans ce cas, le consentement du co-breveté est obligatoire pour garantir l'exclusivité du brevet pour les deux titulaires<sup>75</sup>. En pratique, cette situation s'applique peu puisqu'il n'est pas

69. P. KOUTSOGIANNIS, préc., note 65, 959.

70. Christian BOLDUC et Harvey AUERBACK, « The rights of co-inventors: vive la différence québécoise », *Smart & Biggar*, 8 novembre 2004, en ligne : <[http://www.smart-biggar.ca/fr/articles\\_print.cfm?news\\_id=132](http://www.smart-biggar.ca/fr/articles_print.cfm?news_id=132)>.

71. *Forget c. Specialty Tools of Canada Inc.*, (1996) 62 C.P.R. (3d) 537 (B.C.C.A.).

72. *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), c. P-4, art. 49 (1).

73. P. KOUTSOGIANNIS, préc., note 65, 960.

74. *Id.*

75. *Id.*, 962.

dans l'intérêt des parties de céder partiellement leur droit de propriété intellectuelle à une tierce partie, à moins que ce soit pour limiter l'exploitation du brevet à un domaine ou à un territoire particulier.

c) *Le droit de concéder des licences*

Le droit de concéder une licence exclusive ou non exclusive suit le même principe que la cession partielle puisque dans les deux cas, le droit d'exclusivité est dilué au détriment de l'autre co-breveté<sup>76</sup>.

Dans l'optique où le brevet sur une création universitaire est détenu conjointement entre le partenaire commercial et les inventeurs universitaires, le partenaire détient un droit de veto quant à la commercialisation de l'invention. Ceci est une situation à éviter pour une société de valorisation puisque ces types d'ententes ne lui permettent pas d'exercer son mandat de valorisation librement. En effet, un partenaire commercial peut garder une technologie en otage pendant une période indéterminée, empêchant ainsi la conclusion d'une licence ou d'une cession avec d'autres partenaires de l'industrie. La technologie reste donc au stade des négociations sans jamais devenir rentable pour la société de valorisation.

## **2. La copropriété indivise des brevets**

En vertu de l'article 91 (22) de la *Loi constitutionnelle de 1867*, les brevets d'invention et de découverte sont de compétence fédérale<sup>77</sup>. Or, l'article 92 (13) de la *Loi constitutionnelle de 1867* stipule que la propriété et les droits civils sont la responsabilité des provinces<sup>78</sup>. Il y a donc une dualité de compétence entre le fédéral et le provincial à l'égard de la copropriété des brevets. Plus spécifiquement, un brevet est un bien incorporel indivis puisqu'incapable de division matérielle<sup>79</sup>. Dans cette section, les dispositions du *Code civil du Québec* concernant la copropriété indivise seront comparées avec l'interprétation de la *Loi sur les brevets* retenue par la jurisprudence québécoise<sup>80</sup>.

---

76. *Id.*

77. *Loi constitutionnelle de 1867*, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.), art. 91 (22).

78. *Id.*, art. 92 (13).

79. *C.c.Q.*, préc., note 14, art. 1010 al. 2.

80. *Id.*, art. 1012 à 1037.

*a) Le droit d'exploiter le brevet*

En vertu de l'article 1015 C.c.Q., « [l]es parts des indivisaires sont présumées égales. Chacun des indivisaires a, relativement à sa part, les droits et les obligations d'un propriétaire exclusif »<sup>81</sup>. Chacun peut donc aliéner ou hypothéquer sa part<sup>82</sup>, ainsi que se servir du bien indivis à la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres indivisaires<sup>83</sup>. Bref, le copropriétaire est limité dans son droit d'usage du brevet et les décisions sont prises à la majorité en nombre et en parts des indivisaires ou à l'unanimité, selon la situation<sup>84</sup>. Par contre, si l'exploitation du brevet ne porte pas atteinte aux droits du cotitulaire, leur consentement n'est pas nécessaire<sup>85</sup>.

De plus, les revenus accroissent à l'indivision, c'est-à-dire que les profits sont partagés entre copropriétaires même s'ils résultent de l'exploitation unique d'un indivisaire<sup>86</sup>. Cependant, les indivisaires sont tenus, en proportion de leur part, aux frais d'administration et autres charges communes<sup>87</sup>, ainsi qu'au remboursement des impenses nécessaires pour conserver le bien indivis<sup>88</sup>. Ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer pour l'obtention et le maintien des brevets, par exemple, pour le paiement des frais de brevet et des taxes de maintien. Bref, le seul avantage de la copropriété est le partage des coûts dispendieux.

*b) La cession des droits détenus dans un brevet*

Conformément à ce qui a été mentionné précédemment, le copropriétaire peut aliéner sa part sans le consentement du cotitulaire si cela ne lui cause pas de préjudice. Par contre, le cotitulaire peut, dans les 60 jours où il apprend qu'un tiers à l'indivision a acquis à titre onéreux la part d'un indivisaire, l'écartier de l'indivision en lui remboursant le prix de la cession et les frais qu'il a acquittés<sup>89</sup>. Ce droit doit être exercé dans l'année qui suit l'acquisition de la part<sup>90</sup>.

---

81. *Id.*, art. 1015.

82. *Id.*, art. 1015 al. 2.

83. *Id.*, art. 1016 al. 1.

84. *Id.*, art. 1026.

85. P. KOUTSOGIANNIS, préc., note 65, 967.

86. C.c.Q., préc., note 14, art. 1018.

87. *Id.*, art. 1019.

88. *Id.*, art. 1020.

89. *Id.*, art. 1022.

90. *Id.*



Le *Code civil du Québec* accorde donc une protection supplémentaire au cotitulaire du brevet qui est en désaccord avec la cession.

*c) Le droit de concéder des licences*

Bien que le copropriétaire puisse se servir du bien indivis, concéder une licence est susceptible de porter atteinte aux droits des autres indivisaires, par exemple, en diluant les droits des autres copropriétaires<sup>91</sup>. Il s'ensuit que l'accord des cotitulaires est donc nécessaire afin d'octroyer une licence d'exploitation à un tiers. Ceci est conforme à la jurisprudence québécoise.

Par ailleurs, l'octroi d'une licence fait intervenir les dispositions portant sur l'administration du bien indivis<sup>92</sup>. En principe, les décisions qui portent sur l'administration du bien d'autrui se font en commun à la majorité en nombre et en parts des indivisaires, mais les décisions qui impliquent d'aliéner le bien indivis, de le partager, de le grever d'un droit réel, d'en changer la destination ou d'y apporter des modifications substantielles sont prises à l'unanimité<sup>93</sup>. En l'espèce, l'octroi d'une licence ne requiert pas un accord unanime puisqu'il ne se conforme pas à un de ces cas de figure. C'est donc le principe de la majorité qui s'applique et il s'agit d'un seuil moins élevé.

Dans la situation où le cotitulaire du brevet est le partenaire idéal pour commercialiser la technologie et qu'il a les moyens de poursuivre la recherche et le développement, les règles de la copropriété indivise ne posent pas de problème. En effet, il y a un partage des dépenses et le partenaire détient suffisamment de droits pour le rassurer dans son investissement. Il s'agit donc d'une solution gagnante pour tous. Cependant, lorsque la stratégie de valorisation inclut une tierce partie, la copropriété devient problématique puisque le cotitulaire détient un droit de veto sur les décisions de commercialisation. En plus, sauf convention contraire, les redevances provenant de la licence font l'objet d'un partage entre les indivisaires<sup>94</sup>. Encore une fois, ceci pose le même problème qu'identifié précédemment sur la rentabilité des sociétés de valorisation puisqu'elles sont contraintes de partager leurs profits avec le cotitulaire du brevet.

---

91. *Id.*, art. 1016.

92. *Id.*, art. 1025 à 1029.

93. *Id.*, art. 1026.

94. *Id.*, art. 1018.

d) *De la fin de l'indivision et du partage*

L'indivision cesse par le partage du bien ou par son aliénation<sup>95</sup>. L'expiration du brevet met dès lors fin à l'indivision ainsi qu'au partage des profits<sup>96</sup>. En pratique, la licence prévoit déjà que les redevances du licencié cessent dès l'expiration du dernier brevet sur la technologie, cette disposition n'est donc pas d'une grande utilité pour le processus de transfert technologique.

En bref, la copropriété de la propriété intellectuelle peut entraîner des conséquences indésirables dans l'éventualité où la valorisation de l'invention est envisagée, notamment en bloquant la possibilité d'octroyer des licences sur la technologie. Par conséquent, cela ne devrait pas être la voie de commercialisation privilégiée dans le contexte du transfert technologique universitaire. Il est donc primordial que les parties s'entendent d'avance sur un modèle qui éviterait la propriété conjointe. Par exemple, la conservation de la propriété intellectuelle par les chercheurs avec un droit d'option exclusive au partenaire commercial pourrait être un compromis équitable. Cependant, en pratique, les partenaires commerciaux désirent la plupart du temps avoir un titre de propriété intellectuelle sur l'invention afin de faciliter la levée de financement<sup>97</sup>.

## **II- LES DIFFICULTÉS DE RÉCONCILIER LES INTÉRÊTS DE TOUS LES ACTEURS**

### **A- Les enjeux liés à la décision *Université de Sherbrooke c. Beaudoin***

#### **1. Résumé de la décision**

En 2010, l'UdeS s'est trouvée au cœur d'une poursuite en justice qui est montée jusqu'à la Cour d'appel du Québec et qui a impliqué les chercheurs, le professeur Adrien Beaudoin et son étudiante Geneviève Martin, ainsi que le partenaire commercial Groupe Conseil Harland inc. et Neptune Technologies & Bioressources inc. Les faits se sont produits en 1998 alors que le BLEU avait le mandat de commercialiser les inventions universitaires. Dans cette section,

95. *Id.*, art. 1037.

96. P. KOUTSOGIANNIS, préc., note 65, 969.

97. Carel SMIT, « How To Use Your Early-Stage Intellectual Property To Raise More Money », *Forbes*, 17 octobre 2017, en ligne : <<https://www.forbes.com/sites/groupthink/2017/10/17/how-to-use-your-early-stage-ip-to-close-more-money/#5e42a79e2eff>>.

nous résumerons les faits et les points clés en litige qui ont permis d'éclaircir les obligations de l'entité de valorisation vis-à-vis de la propriété intellectuelle de l'UdeS. En effet, cette décision a identifié plusieurs difficultés liées à la commercialisation des créations universitaires à un partenaire d'affaires.

*a) Les faits*

En résumé, en mars 1998, le professeur Beaudoin a rédigé une demande de subvention intitulée « Procédé d'extraction et de purification d'huiles de Krill et de Calanus » qu'il présente à GC Harland. À la suite d'une décision favorable de cette dernière, l'UdeS et GC Harland concluent un Protocole d'entente de partenariat de recherche le 9 juillet 1998. Ensuite, en février 2000, l'UdeS et les chercheurs signent une entente relative à la gestion de la propriété intellectuelle et du transfert technologique d'une invention (l'équivalent de l'Entente de valorisation aujourd'hui) qui prend effet rétroactivement au 15 septembre 1998. Cette entente encadre les obligations des chercheurs et de l'UdeS qui est au courant du processus de commercialisation de l'invention. Entre-temps, GC Harland est intéressé par les résultats de la recherche et souhaite commercialiser l'invention. Un contrat de licence entre en vigueur le 31 mai 2000 entre elle et l'UdeS. En juillet 2000, GC Harland crée la société Neptune afin de commercialiser l'invention. Finalement, le 23 février 2001, un amendement remplace la formule prévue pour la détermination du prix de l'invention avec un prix forfaitaire de 275 000 \$.

*b) Les questions en litige*

Deux points en litige importants dans le contexte du transfert technologique sont ressortis de ce jugement. Premièrement, les chercheurs reprochaient à l'UdeS de ne pas les avoir consultés avant de conclure l'entente avec le partenaire commercial. Deuxièmement, les chercheurs étaient insatisfaits du prix accepté pour la cession de la propriété intellectuelle de cette invention puisqu'à leur avis, elle s'était faite à un prix trop bas. Nous allons examiner chacun de ces arguments.

Tout d'abord, commençons par l'obligation de consulter les chercheurs. La Cour d'appel a écrit que « la finalité d'une consultation est de permettre à un décideur de connaître l'opinion de la personne consultée, laquelle s'ajoute à tous les autres éléments qu'il considérera

pour prendre sa décision »<sup>98</sup>. En l'espèce, l'UdeS connaissait l'opinion défavorable des chercheurs au moment de conclure l'amendement sur le prix d'achat. En outre, l'article 5 de l'Entente de gestion prévoyait que l'UdeS avait le droit exclusif de gestion, c'est-à-dire qu'elle avait ultimement le pouvoir discrétionnaire de décider indépendamment des chercheurs même si elle a pris en compte leur avis.

En ce qui concerne le deuxième point en litige, la Cour d'appel résume bien le point de vue des chercheurs : « L'UdeS a cédé à vil prix une invention de génie qui rapporte aujourd'hui des millions de dollars. Selon eux, un gestionnaire raisonnablement prudent n'aurait pas accepté l'amendement »<sup>99</sup>. Cependant, il faut se replacer à l'époque de la décision pour juger si le prix était effectivement déraisonnable. En février 2001, les perspectives d'avenir commerciales du projet, compte tenu de toutes les circonstances, étaient inconnues de toutes les parties. En effet, il était impossible de prédire si le projet serait un succès ou un échec, si le procédé d'extraction des chercheurs pouvait devenir un procédé industriel rentable, si Neptune était capable de financer le projet, s'il y aurait un marché pour l'huile de krill, etc. Il était donc de la responsabilité du BLEU d'évaluer le risque et de déterminer le prix de l'invention compte tenu de tous ces facteurs. En l'espèce, la Cour d'appel a jugé que rien ne permettait de penser que l'UdeS aurait pu faire mieux dans les circonstances. Ainsi, l'amendement modifiant le prix d'acquisition de la technologie à un prix forfaitaire n'était pas déraisonnable comme le prétendaient les chercheurs. En conclusion, l'UdeS n'avait pas manqué à son obligation de consulter les chercheurs ni à son obligation de valoriser l'invention.

## **2. Les conséquences d'*Université de Sherbrooke c. Beaudoin dans la pratique***

### *a) La détermination du prix de la technologie*

Comme mentionné dans la décision *Université de Sherbrooke c. Beaudoin*, plusieurs facteurs sont à considérer dans la détermination du prix de vente de la technologie. C'est ce qui explique la difficulté d'établir cette contrepartie, et c'est pourquoi sa quantification est souvent retardée à un moment ultérieur. Dans les faits, TTS et le partenaire commercial commencent fréquemment par signer une option de licence et, dans cette entente<sup>100</sup>, il est prévu que la valeur

98. *Université de Sherbrooke c. Beaudoin*, 2010 QCCA 28, par. 57.

99. *Id.*, par. 71.

100. TRANSFERTECH SHERBROOKE, préc., note 62, p. 7.

de la technologie sera négociée de bonne foi lorsque sera venu le temps de conclure la licence ou la cession. Sinon, il est possible que les parties fixent le prix de l'invention à la juste valeur marchande, telle que déterminée par un évaluateur expert indépendant au moment d'effectuer la transaction.

*b) L'obligation de consulter les chercheurs*

Même si légalement, TTS devient propriétaire des inventions qui lui sont cédées et que les décisions quant à leur valorisation sont à son unique discrétion, dans les faits, la collaboration des chercheurs est essentielle pour la réussite de la commercialisation<sup>101</sup>. En réalité, ce sont les professeurs qui connaissent le mieux le marché, incluant les partenaires potentiels, les compétiteurs, les avantages de leur invention par rapport aux autres technologies comparables, etc. Ainsi, la connaissance des professeurs est un point de départ incontournable pour TTS dans la stratégie de protection de la propriété intellectuelle et la stratégie de commercialisation<sup>102</sup>. De plus, lorsqu'une entente est conclue, l'expertise du professeur est requise pour le transfert du savoir-faire ou pour la continuation de la recherche et le développement d'une amélioration. Donc, sans l'appui des chercheurs, TTS ne peut pas effectuer son mandat de valorisation adéquatement. Il est alors primordial d'effectuer une bonne gestion des attentes des professeurs afin qu'ils soient informés des aléas et des délais associés au processus de valorisation technologique.

**B- Les conflits d'intérêts des professeurs**

**1. Conflits entre les professeurs et la société de valorisation**

Malgré le fait que les professeurs et les sociétés de valorisation ont parfois des avis différents par rapport au meilleur moyen de commercialiser l'invention, en fin de compte, ces deux acteurs travaillent au bénéfice de la même institution : l'université. Néanmoins, certains changements pourraient améliorer la relation entre ces deux parties.

---

101. Annelore HUYGHE, Mirjam KNOCKAERT, Evila PIVA et Mike WRIGHT, « Are Researchers Deliberately Bypassing the Technology Transfer Office? An Analysis of TTO Awareness », (2016) 47 *Small Bus Econ* 589, 597.

102. 2MARKET INFORMATION INC., « U Iowa Legal Battle with Prof Underscores Need for Clarity, Communication, Technology Transfer Tactics: Best Practices Compendium », (2014) *Tech Transfer Central* 199.

a) *Intérêts opposés*

Un dicton bien connu dans le milieu universitaire est « public ou périt ». Cette pression que les professeurs peuvent ressentir de devoir continuellement publier afin de renouveler leur financement de recherche peut aller à l'encontre de la mission des sociétés de valorisation de protéger les inventions<sup>103</sup>. En effet, la publication équivaut à une divulgation et ceci est une menace à la brevetabilité d'une invention<sup>104</sup>. Néanmoins, au Canada, l'inventeur bénéficie d'un délai de grâce : il a un an pour déposer une demande de brevet à partir de la date de divulgation<sup>105</sup>. Par contre, ce ne sont pas toutes les juridictions qui accordent ce délai, alors il serait idéal de savoir quel marché il est souhaitable de protéger avant de procéder à la publication. Ainsi, l'intérêt professionnel du professeur de publier rapidement ses recherches peut potentiellement se faire au détriment de la commercialisation de son invention. Sans brevet, l'invention est plus difficilement commercialisable puisque l'industrie pourra l'utiliser gratuitement et n'aura pas à payer de redevances à la société de valorisation. La collaboration étroite entre les professeurs et la société de valorisation est donc primordiale afin de s'assurer que les intérêts de tous soient pris en compte<sup>106</sup>.

Les professeurs qui ont déjà de l'expérience avec la valorisation savent qu'il est préférable de maintenir la confidentialité de leurs résultats de recherche jusqu'à ce que la société de valorisation effectue son analyse de brevetabilité. Cependant, pour les professeurs qui sont moins familiers avec le processus, il serait pertinent de les informer de l'importance de travailler en collaboration avec la société de valorisation s'ils ont l'intention de commercialiser leur invention. Une recommandation serait de transmettre cette information à travers le syndicat des professeurs. En ayant des représentants qui sont familiers avec le déroulement du transfert technologique, ils pourraient servir de porte-parole pour leurs collègues. D'ailleurs, les professeurs

---

103. Clovia HAMILTON et David SCHUMANN, « Love and Hate in University Technology Transfer: Examining Faculty and Staff Conflicts and Ethical Issues », (2016) 16 *Research in Ethical Issues in Organizations* 95, 105.

104. *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 CSC 61.

105. *Loi sur les brevets*, préc., note 72, art. 28.2 (1) a).

106. Zibin XU, Mark E. PARRY et Michael SONG, « The Impact of Technology Transfer Office Characteristics on University Invention Disclosure », (2011) 58-2 *IEEE Transactions on Engineering Management* 212, 213.

plus sceptiques pourraient se fier aux témoignages de leurs pairs quant aux bénéfices de travailler avec la société de valorisation<sup>107</sup>.

b) *Obligation d'informer l'UdeS au moyen d'une déclaration d'invention*

Parfois, il est possible que le chercheur contrevienne à son obligation de remplir une déclaration d'invention afin d'éviter des délais dans la publication de ses recherches. Par ailleurs, s'il souhaite valoriser son invention, il pourrait contourner l'entité de valorisation afin de la commercialiser lui-même. Il est estimé que 30 % des inventions universitaires sont commercialisées de cette façon aux États-Unis<sup>108</sup>. Les professeurs peuvent ressentir de la frustration envers les sociétés de valorisation à cause de la lenteur bureaucratique dans le processus d'acceptation de l'invention. Pourtant, ce délai s'explique de diverses façons.

Premièrement, la société de valorisation doit s'assurer d'avoir une chaîne de titre claire vis-à-vis du transfert de la propriété intellectuelle. Cette étape se complexifie lorsqu'il y a plusieurs inventeurs. De plus, lorsque les inventeurs proviennent de différentes universités, ce sont des ententes interinstitutionnelles qui gouvernent le processus de valorisation. Comme le nombre d'acteurs impliqués est multiplié, ceci contribue à l'allongement de la période de négociation.

Deuxièmement, lorsque l'invention a été subventionnée ou qu'elle a fait l'objet d'un contrat de recherche, celle-ci est parfois greffée de restrictions préétablies par l'organisme subventionnaire ou le partenaire de recherche. Par exemple, ils peuvent retenir une part des profits ou avoir un droit de regard sur la commercialisation de la technologie. Dans ce cas, la société de valorisation doit vérifier que les obligations des chercheurs et de l'université dans le contrat de recherche soient respectées. Bref, plusieurs facteurs contribuent à la lenteur bureaucratique du processus de valorisation.

Une solution à ce problème serait d'inclure la société de valorisation dans les ententes de recherche en tant que partie intervenante au contrat lorsqu'elles prévoient déjà des clauses à propos de la commercialisation ou de la gestion de la propriété intellectuelle. De cette façon, elle serait informée des modalités et conditions qui

107. Charles D. *Smith*, « Your Idea and Your University: Issues in Academic Technology Transfer », (2011) 59-5 *J. Investing Med* 752, 753.

108. C. HAMILTON et D. SCHUMANN, préc., note 103, 106.

s'appliquent à l'invention et elle pourrait mieux se préparer dans la négociation d'une licence avec l'organisme subventionnaire. En fonction de si le partenaire est une entreprise d'envergure, un organisme public ou une autre université, les délais peuvent varier selon la complexité de leur structure interne.

Les professeurs reprochent également aux sociétés de valorisation d'être soit trop focalisées sur les détails techniques de l'invention ou soit trop préoccupées par les aspects légaux des contrats, alors que ce serait plutôt une expertise en marketing qui serait nécessaire pour commercialiser efficacement les technologies universitaires<sup>109</sup>. Un sondage sur le personnel des sociétés de valorisation américaines a révélé que 13 % du personnel avait un baccalauréat en sciences, 21 % une maîtrise en sciences, 33 % un MBA ou un Ph.D., 71 % au moins huit ans d'expérience et 72 % des sociétés de valorisation avaient trois employés ou moins<sup>110</sup>.

Malgré le fait qu'il soit important que les employés de la société de valorisation aient certaines connaissances techniques afin de comprendre la technologie des professeurs, un atout plus important encore est d'avoir de l'expérience en commercialisation afin de pouvoir valoriser l'invention auprès de l'industrie, mais aussi afin de négocier et de signer des licences avantageuses pour l'université<sup>111</sup>. Les directeurs de projet des sociétés de valorisation ne peuvent pas effectuer leur travail efficacement sans l'aide des professeurs, car ce sont ces derniers qui sont les mieux placés pour expliquer la technologie aux partenaires potentiels.

Tout bien considéré, au lieu de se concevoir comme ayant des intérêts opposés, les professeurs et les sociétés de valorisation devraient plutôt se percevoir comme des alliés qui ont le même objectif, soit la réussite commerciale de l'invention et le rayonnement de l'université.

## **2. *Conflits d'engagement des professeurs***

Une fois que les professeurs soumettent leur déclaration d'invention et que les droits de propriété intellectuelle sur celle-ci sont

---

109. *Id.*, 108.

110. *Id.*

111. Wai Fong BOH, Uzi DE-HAAN et Robert STROM, « University Technology Transfer Through Entrepreneurship: Faculty and Students in Spinoffs », (2016) 41 *J. Technol Transf* 661, 665.



cédés à la société de valorisation, les professeurs créent parfois des entreprises dérivées pour commercialiser leur technologie. C'est alors cette entreprise dérivée qui obtiendra une licence sur l'invention afin de poursuivre le développement technologique et ceci entraîne des conflits d'engagement chez les professeurs. Lorsque les professeurs sont impliqués dans des entreprises dérivées, ils jouent deux rôles : ils sont à la fois l'inventeur de la technologie et l'entrepreneur qui doit négocier une licence sur la technologie avec la société de valorisation.

a) *Entreprises dérivées*

Il y a généralement deux voies de commercialisation : soit l'octroi d'une licence d'exploitation à un partenaire industriel, soit le démarrage d'une entreprise dérivée<sup>112</sup>. L'idée derrière la création d'une entreprise dérivée est simple : plutôt que de négocier une licence avec une entreprise existante, les chercheurs peuvent préférer démarrer une *start-up* afin de continuer à développer leur création et être activement impliqués dans la commercialisation de leur invention<sup>113</sup>. Puisque le professeur est fortement impliqué dans ce modèle d'affaires, ceci génère un conflit d'intérêts. En effet, le professeur qui est actionnaire de l'entreprise dérivée ou même consultant peut tenter d'exercer de l'influence indue sur la société de valorisation afin d'acquérir une licence sur sa technologie pour une contrepartie moindre que sa juste valeur marchande<sup>114</sup>. Cela lui procure un avantage financier personnel au détriment de l'université. Il existe donc un conflit d'intérêts lorsque c'est le professeur impliqué dans l'entreprise dérivée qui négocie les modalités et conditions de la licence.

En l'espèce, cet enjeu s'avère être davantage théorique que réel puisque ce conflit d'intérêts est mitigé dans la pratique. En effet, l'objectif principal de la société de valorisation n'est pas de maximiser ses profits, mais bien d'assurer le rayonnement des technologies universitaires auprès du public. Dans l'optique où le professeur est passionné par son projet et qu'il n'y a pas de partenaire commercial dans la mire, il est dans le meilleur intérêt de tous de lui octroyer une

112. Daniela BAGLIERI, Francesco BALDI et Christopher L. TUCCI, « University Technology Transfer Office Business Models: One Size Does not Fit All », (2018) 76-77 *Technovation* 51.

113. Ghislaine MATHIEU, « Conflict of Interest in University Technology Transfer », (2012) *Bioéthique Online* 2.

114. Alan B. BENNETT, « Conflict of Interest and Conflict of Commitment Management in Technology Transfer », (2007) *Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices* 527, 528.

licence, même si les redevances de l'université seront moins élevées, afin de lui permettre de continuer à développer sa technologie.

En soi, l'existence d'un conflit d'intérêts personnel n'est pas inacceptable, mais il est primordial qu'il soit divulgué et ouvertement discuté pour s'assurer que la situation soit bien gérée. C'est pourquoi une politique de conflit d'intérêts rigoureuse est nécessaire pour maintenir des standards éthiques élevés. Il est également pertinent que cette politique fournisse des exemples concrets de ce que l'université considère comme acceptable afin que ses employés soient pleinement au courant de leurs devoirs. La Politique 2500-021 de l'UdeS prévoit des exemples de situations de conflits d'intérêts<sup>115</sup>, mais une analyse des politiques de conflits d'intérêts des universités américaines révèle que seuls 36 % des universités avaient clairement expliqué les activités permises qui ne constituaient pas un conflit d'intérêts<sup>116</sup>.

D'ailleurs, les politiques mises en place par l'UdeS protègent également les professeurs à l'égard des fonds subventionnaires. En effet, ces derniers ont des lignes directrices très rigoureuses que les chercheurs doivent respecter avant de se faire octroyer des subventions. Par exemple, le *Cadre de référence des trois organismes sur la conduite responsable de la recherche (2016)*, qui englobe le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et les Instituts de recherche en santé du Canada, prévoit que les chercheurs ont la responsabilité minimale de « reconnaître et résoudre adéquatement tout conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent conformément à la politique sur les conflits d'intérêts en recherche de l'établissement afin d'assurer l'atteinte des objectifs du Cadre de référence (art. 1.3) »<sup>117</sup>.

Ils définissent le conflit d'intérêts comme suit :

Le conflit d'intérêts peut être le fruit d'activités ou de situations qui engendrent un conflit réel, potentiel ou apparent entre les devoirs ou responsabilités d'une personne à l'égard des

115. UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Politique 2500-021 », préc., note 39, annexe 1.

116. Mildred K. CHO, Ryo SHOHARA, Anna SCHISSEL et Drummond RENNIE, « Policies on Faculty Conflicts of Interest at US Universities », (2000) 284-17 *JAMA* 2203, 2205.

117. GOUVERNEMENT DU CANADA, GROUPE SUR LA CONDUITE RESPONSABLE DE LA RECHERCHE, *Cadre de référence des trois organismes sur la conduite responsable de la recherche (2016)*, en ligne : <<https://rcr.ethics.gc.ca/fra/framework-cadre.html>> (consulté le 8 juin 2019), art. 2.1.2 f).

activités de recherche, et les intérêts personnels, institutionnels ou autres. Il peut s'agir, entre autres, d'intérêts commerciaux, marchands ou financiers propres à la personne en cause, à des membres de sa famille, à des amis ou à des relations professionnelles actuelles, potentielles ou passées. (Fondé sur la 2<sup>e</sup> édition de l'Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains [EPTC 2], chapitre 7).<sup>118</sup>

La transparence est donc une exigence non seulement en interne, mais également auprès des organismes subventionnaires. Si le professeur ne divulgue pas ses conflits d'intérêts, cela aura nécessairement un impact négatif sur son admissibilité aux subventions qui sont primordiales pour continuer à effectuer de la recherche.

*b) Solution proposée*

Une solution serait d'octroyer une licence standard à toutes les entreprises dérivées afin que les modalités et conditions soient identiques pour tous les professeurs souhaitant commercialiser leur invention. Cela offre deux avantages : premièrement, tous les droits et obligations liés à la licence sont connus à l'avance et deuxièmement, ceci ne donne pas lieu à des négociations entre la société de valorisation et l'entreprise dérivée<sup>119</sup>. Cette solution favorise la transparence et l'équité dans le processus de transfert technologique puisque tous les inventeurs qui désirent emprunter la voie d'une entreprise dérivée bénéficieront du même traitement, éliminant ainsi les conflits d'intérêts. Ces modèles de licences devraient tout de même être personnalisés selon le type d'invention afin que les clauses proposées soient adaptées au produit à commercialiser.

Malgré cela, nous pouvons interroger la rentabilité de cette stratégie de commercialisation. Par exemple, l'Université du Minnesota a un modèle d'affaires où elle offre aux partenaires commerciaux le choix entre deux options : soit se soumettre à des modalités et conditions de licence préalablement établies dans un modèle standard, soit négocier toutes les modalités et conditions de la licence avec la société de valorisation au cas par cas<sup>120</sup>. Il existait une préoccupation

---

118. *Id.*

119. 2MARKET INFORMATION INC., « RPI Encourages Undergrad Innovation with Simplified License Agreement, Technology Transfer Tactics: Best Practices Compendium », (2014) *Tech Transfer Central* 390.

120. 2MARKET INFORMATION INC., « U Minn's Sponsored Research Agreement Model is a Hit with Corporations, Technology Transfer Tactics: Best Practices Compendium », (2014) *Tech Transfer Central* 39.

qu'un modèle taille unique (*one size fits all*) entraînerait des modalités et conditions moins avantageuses pour l'université. Cependant, si l'option d'avoir un modèle de licence permet de conclure plus d'ententes avec célérité, les revenus peuvent surpasser la méthode actuelle consistant à négocier les modalités et conditions à chaque fois<sup>121</sup>. En réalité, l'Université du Minnesota déclare que seule la moitié des licences conclues ont le format préétabli, alors il y a clairement encore du chemin à faire avant que ce modèle soit largement accepté dans la pratique courante du transfert technologique<sup>122</sup>.

De surcroît, l'implémentation de modèles d'accord standards afin de faciliter le transfert technologique est une recommandation de l'Organisation de coopération et de développement économiques puisqu'ils offrent plus de certitudes aux partenaires commerciaux qui souhaitent collaborer avec des chercheurs universitaires<sup>123</sup> :

Plusieurs témoins ont recommandé que l'on se serve de ces modèles d'accord pour faciliter les négociations entre les universités et les entreprises privées et pour uniformiser le transfert de technologie en fonction des « pratiques exemplaires », ce qui rendrait ces activités plus prévisibles.<sup>124</sup>

En fin de compte, même si l'implication de plusieurs acteurs ayant des intérêts divergents entraîne des difficultés pour le processus de transfert technologique, plusieurs recommandations pourraient pallier cet enjeu, voire améliorer la profitabilité des sociétés de valorisation.

### III- LES RECOMMANDATIONS

#### A- Les bonnes pratiques pour favoriser l'innovation

Le transfert technologique universitaire est difficile, coûteux et soumis à de nombreuses contraintes, ce qui le rend susceptible d'échouer. Malgré cela, plusieurs facteurs peuvent favoriser sa réussite.

---

121. *Id.*, 40.

122. *Id.*, 42.

123. CHAMBRE DES COMMUNES, préc., note 6, p. 27.

124. *Id.*

### 1. *Prérequis au succès de l'innovation*

L'entrave majeure à l'innovation est le fait que la propriété intellectuelle générée par l'université est tellement immature qu'elle est pratiquement inutile commercialement<sup>125</sup>. Ainsi, convaincre un investisseur que la technologie sera un succès est un défi. Il faut démontrer que la technologie, qui fonctionne dans des conditions de laboratoire, peut être aussi efficace en contexte industriel.

Un moyen de favoriser l'innovation est de promouvoir le *pull technology*, c'est-à-dire de développer des créations selon la demande du marché plutôt que de pousser la technologie sur le marché et de trouver un besoin par la suite<sup>126</sup>. Par exemple, l'UdeS a mis en place l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT) qui a pour mission de « [s]timuler le développement technologique en offrant un écosystème interdisciplinaire de recherche scientifique, d'entrepreneuriat et d'innovation »<sup>127</sup>. Il vise à créer une synergie entre l'UdeS et l'industrie en accélérant le transfert technologique dans les secteurs de la santé, de l'information et de la communication, du transport et de l'énergie<sup>128</sup>. En fin de compte, le 3IT est une infrastructure favorisant l'innovation par la demande du marché.

---

125. APAX PARTNERS ET ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, « Understanding Technology Transfer », *World Intellectual Property Organization*, 2005, en ligne : <[https://www.unemed.com/wp-content/uploads/2015/06/apax\\_tech\\_transfer.pdf](https://www.unemed.com/wp-content/uploads/2015/06/apax_tech_transfer.pdf)> (consulté le 18 juin 2019), p. 10.

126. Guillaume LACHANCE GOTZMANN, *Brevets et commercialisation du cours DRT 603 (Droit pharmaceutique)*, Sherbrooke, Droit, 2017.

127. UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, INSTITUT INTERDISCIPLINAIRE D'INNOVATION TECHNOLOGIQUE – 3IT, « Vision, mission et valeurs », *Université de Sherbrooke*, en ligne : <<https://www.usherbrooke.ca/3it/fr/institut/vision-mission-et-valeurs/>> (consulté le 18 juin 2019).

128. UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, INSTITUT INTERDISCIPLINAIRE D'INNOVATION TECHNOLOGIQUE – 3IT, « Le 3IT : une synergie université-industrie », *Université de Sherbrooke*, en ligne : <<https://www.usherbrooke.ca/3it/fr/>> (consulté le 18 juin 2019).

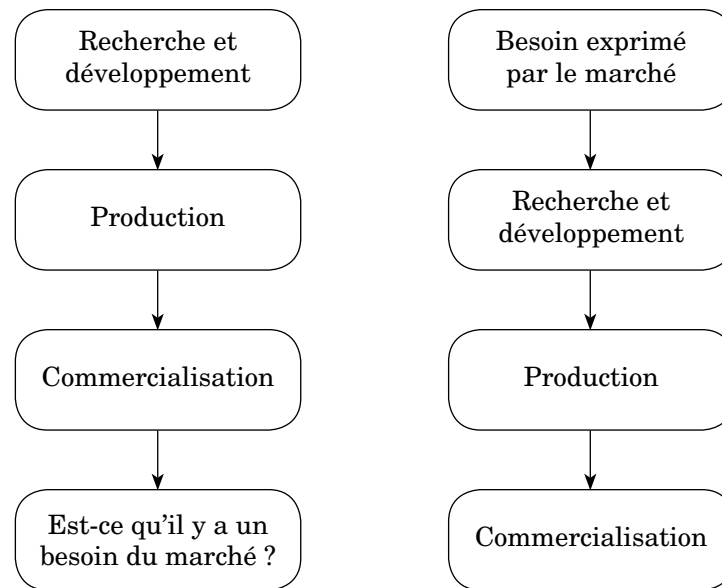


Figure 4. à gauche : poussée technologique (*push technology*);  
à droite : demande du marché (*pull technology*)<sup>129</sup>

Plusieurs conditions font en sorte que la recherche est un succès. Évidemment, plus il y a de financement en recherche et développement qui est accordé à l'université, plus il y a d'inventions de qualité et plus il y a de projets de recherche, en théorie.

## 2. *Encourager l'innovation*

La commercialisation de la propriété intellectuelle de l'université à travers une entité de valorisation aide à clarifier le processus de valorisation technologique. En effet, avoir un intermédiaire entre les partenaires commerciaux ou les investisseurs et les chercheurs rend les négociations plus efficaces, réduit les coûts et offre plus de sécurité aux yeux des tiers<sup>130</sup>.

Le problème est qu'il faut trouver une manière d'inciter les chercheurs à choisir la voie de la commercialisation. Bien sûr, le principal objectif de poursuivre une carrière académique est normalement

129. G. LACHANCE GOTZMANN, préc., note 126.

130. K. TANTIYASWADIKUL, préc., note 56, 479.

d'effectuer de la recherche plutôt que de devenir entrepreneur. Par contre, les universités peuvent user de certaines techniques afin de motiver les chercheurs à participer activement aux activités de commercialisation.

Tout d'abord, créer un environnement propice à l'entrepreneuriat pour inciter les inventeurs à s'intéresser à l'innovation est une première recommandation. Ceci peut se faire par le biais de formations sur la propriété intellectuelle et sur les affaires afin de développer des compétences en gestion d'entreprise en complément de leur formation technique<sup>131</sup>. Par exemple, l'université peut accorder du soutien aux professeurs afin que ces derniers ne perçoivent pas la valorisation comme un fardeau<sup>132</sup>. Avoir des lignes directrices et des formulaires à leur disposition, ou encore offrir des séminaires pour expliquer comment effectuer une bonne déclaration d'invention, seraient aussi des moyens d'inciter la participation.

Deuxièmement, lier la commercialisation à l'avancement professionnel est un autre moyen d'encourager la valorisation<sup>133</sup>. Par exemple, le nombre de brevets générés pourrait également être un facteur pris en compte lorsque vient le temps d'octroyer des promotions, et non pas uniquement le nombre d'articles scientifiques publiés.

Troisièmement, répartir les revenus équitablement entre l'université et les chercheurs est impératif afin de s'assurer que les inventeurs reçoivent une part importante des revenus générés par leur technologie<sup>134</sup>. C'est le cas à l'UdeS puisque les redevances sont distribuées à part égales entre l'entité de valorisation et les inventeurs.

Quatrièmement, encourager les chercheurs à dévouer plus de temps à leurs inventions, en leur donnant la possibilité de prendre des sabbatiques d'enseignement et de recherche plus longues sans crainte de perdre leur poste à l'université, serait un moyen d'encourager l'innovation<sup>135</sup>.

Dernièrement, mettre sur pieds des incubateurs pouvant amener l'invention au stade du prototype, louer des espaces de travail ou mettre en contact les chercheurs avec des mentors d'expérience est

---

131. CHAMBRE DES COMMUNES, préc., note 6, p. 31-32.

132. APAX PARTNERS ET ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, préc., note 125, p. 19.

133. *Id.*

134. *Id.*

135. *Id.*

bénéfique pour le transfert technologique<sup>136</sup>. À l'UdeS, les inventeurs ont accès à l'Accélérateur de création d'entreprises technologiques (ACET), Sherbrooke Innopole et Espace-inc pour ce type d'appui.

## **B- Les bonnes pratiques pour générer plus de profits**

### **1. Les stratégies de commercialisation**

Il y a de nombreuses façons de commercialiser une technologie. Premièrement, il y a la voie de la licence. Une licence peut être exclusive lorsque l'invention requiert un investissement privé significatif avant de pouvoir être mise sur le marché ou lorsqu'elle est si immature que l'exclusivité est nécessaire pour obtenir un investissement à long terme<sup>137</sup>. Une licence non exclusive est plus courante lorsque la technologie est un procédé ou une méthode diagnostique, car elle est susceptible d'être utilisée largement dans les laboratoires ou les usines à grande échelle<sup>138</sup>.

Deuxièmement, il y a l'alternative de l'entreprise dérivée, un sujet que nous avons déjà abordé dans la section sur les conflits d'intérêts des professeurs. Cette dernière est une compagnie en démarrage dont la formation est dépendante des droits de propriété intellectuelle issus d'une innovation du milieu universitaire et dans laquelle l'entité de valorisation peut détenir des parts ou non<sup>139</sup>. Souvent, les entreprises dérivées sont fondées par les chercheurs responsables de l'invention. Ces dernières présentent plus de risques que l'octroi d'une licence à une compagnie déjà bien établie, mais elles ont l'avantage de regrouper un petit nombre de personnes passionnées et spécialisées avec des entrepreneurs<sup>140</sup>.

Ces deux voies de commercialisation ne sont pas mutuellement exclusives<sup>141</sup>. En effet, les entités de valorisation octroient souvent des licences aux entreprises dérivées en contrepartie de parts dans la compagnie. Ceci est avantageux puisque l'entreprise dérivée peut réinvestir ses capitaux dans la compagnie plutôt que de devoir payer

---

136. *Id.*

137. *Id.*, p. 8.

138. *Id.*

139. *Id.*

140. 2MARKET INFORMATION INC., « Conflict of Interest Program Aims to Allay Faculty Fears, Encourage Start-Ups, Technology Transfer Tactics: Best Practices Compendium », (2014) *Tech Transfer Central* 375.

141. APAX PARTNERS ET ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, préc., note 125, p. 8.



des redevances annuelles. Cette formule permet d'aligner l'intérêt de l'entreprise dérivée avec celle de l'entité de valorisation et de l'université.

Par la suite, le succès du transfert technologique devrait être évalué en fonction des revenus générés par des licences ou des entreprises dérivées plutôt que par le nombre de brevets. Seulement une infime portion des technologies contribue à la majorité des revenus des sociétés de valorisation. Ainsi, on peut se demander s'il ne serait peut-être pas plus profitable de passer davantage de temps et d'allouer davantage de ressources à moins de technologies à fort potentiel<sup>142</sup>. Il s'agit d'un équilibre fragile puisque d'une part, ceci risque de décourager les chercheurs de soumettre une déclaration d'invention et d'autre part, le temps et les ressources à allouer pour évaluer et identifier les inventions les plus prometteuses peut surpasser le temps qui est déjà alloué à démarcher l'entièreté du portfolio.

Effectivement, l'évaluation des technologies est une tâche difficile : il est essentiel de détenir l'expertise nécessaire pour que ce travail se réalise plus efficacement<sup>143</sup>. Des connaissances légales en droit de la propriété intellectuelle, des connaissances sur le marché potentiel, une bonne compréhension de la technologie, des habiletés de négociation, des contacts avec des investisseurs et des connaissances dans la formation d'une compagnie pour aider les entreprises dérivées sont quelques atouts à posséder<sup>144</sup>. Malheureusement, une personne ayant toutes ces compétences peut gagner un meilleur salaire à l'extérieur du milieu universitaire. En fait, la plupart des cadres supérieurs des sociétés de valorisation sont recrutés à un stade ultérieur de leur carrière, à un moment où ils peuvent se permettre de gagner un moins bon salaire en échange d'un travail gratifiant<sup>145</sup>. En somme, les universités doivent investir davantage dans leurs opérations, incluant la prévision d'un budget plus important pour embaucher des employés ayant les compétences nécessaires.

142. 2MARKET INFORMATION INC., « "Roadmap" Helps Educate Faculty Inventors and Supports Rigorous IP Review, Technology Transfer Tactics: Best Practices Compendium », (2014) *Tech Transfer Central* 412.

143. 2MARKET INFORMATION INC., « Tough Love Sometimes Best for Non-Performing Patents, Technology Transfer Tactics: Best Practices Compendium », (2014) *Tech Transfer Central* 401.

144. Anthony WARREN, Ralph HANKE et Daniel TROTZER, « Models for University Technology Transfer: Resolving Conflicts Between Mission and Methods and the Dependency on Geographic Location », (2007) 1-2 *Cambridge Journal of Regions Economy and Society* 219, 223.

145. APAX PARTNERS ET ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, préc., note 125, p. 24.

Même si les fonds de capital de risque seront plutôt impliqués tardivement dans le processus de valorisation, les sociétés de valorisation peuvent mettre à profit l'expertise de ces investisseurs afin de déterminer de façon objective quelles sont les inventions n'ayant pas de potentiel. En effet, les sociétés de valorisation tendent à prendre en considération des facteurs autres que commerciaux, tels que la réputation de l'inventeur ou les chances de recevoir des déclarations d'invention subséquentes du même chercheur<sup>146</sup>. Une recommandation serait donc de développer de bonnes relations avec des fonds de capital de risque et de les inviter à participer à l'examen des technologies afin qu'ils se prononcent sur leur potentiel commercial, et ce, même s'ils ne sont pas encore prêts à investir à ce stade. Cela pourrait être mis en place au niveau du CB, car si la technologie est approuvée par celui-ci, l'invention est directement transférée à la société de valorisation. En discriminant plus rigoureusement au stade du CB, ceci permettrait d'avoir un portfolio de technologies réduit sur lequel la société de valorisation pourrait consacrer plus de temps et d'efforts, créant ainsi davantage de valeur.

Finalement, une pratique à éviter est de surévaluer l'invention étant donné qu'il s'agit d'une nouvelle technologie qui n'a pas encore été testée. Certes, la société de valorisation ne veut pas faire l'erreur de sous-évaluer une technologie, mais une surestimation dans le but de maximiser les revenus est l'une des pires pratiques en transfert technologique<sup>147</sup>. Parfois, il vaut mieux accorder une redevance de 2 à 3 % plutôt que de 10 % parce que l'objectif n'est pas de maximiser les profits à tout coup, mais bien de valoriser la technologie à l'extérieur du milieu universitaire<sup>148</sup>. C'est pourquoi la pratique de développer une licence avec des modalités et conditions standards est une façon de simplifier les négociations dans certains cas. Plus encore, entretenir de bonnes relations avec les partenaires commerciaux est plus important que de hausser les revenus, non seulement dans l'éventualité d'une licence subséquente avec ce même partenaire, mais également afin de recevoir des contributions directes à la recherche universitaire par voie de subventions ou de projets de recherche dans le futur. Ainsi, même si la solution pour générer plus de profits est d'augmenter les revenus, cela ne respecterait pas nécessairement la mission des sociétés de valorisation.

---

146. *Id.*, p. 29.

147. E. R. GOLD, préc., note 4.

148. APAX PARTNERS ET ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, préc., note 125, p. 25.

## 2. Le financement

Le manque de financement de démarrage est un obstacle important au transfert technologique. Le capital de risque est un bon moyen de combler ce manque, mais il est malheureusement peu exploité dans le cadre du transfert technologique universitaire puisque les technologies sont souvent trop embryonnaires pour pouvoir susciter l'intérêt d'anges investisseurs<sup>149</sup>. Qui plus est, même lorsque des capitaux sont investis à un stade précoce, ils se retrouvent dilués dans la seconde ronde de financement<sup>150</sup>. Puisque le capital de risque n'est pas une solution viable dans la majorité des cas, il faut se tourner vers le financement public et le soutien gouvernemental.

De nombreux programmes de financement se basent sur les niveaux de maturité technologique (l'échelle TRL pour *Technology Readiness Level*). Il y a neuf niveaux allant de 1 à 9, 9 étant le stade le plus avancé<sup>151</sup>. Cette classification est pratique parce qu'elle aide à prendre des décisions concernant le développement et le transfert technologique.

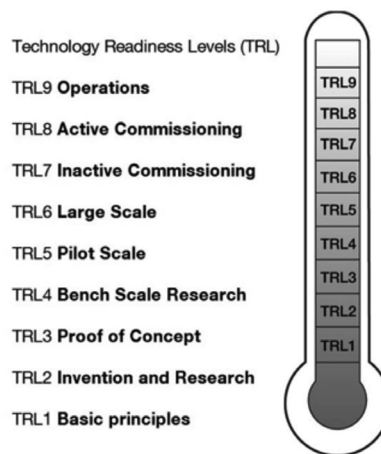


Figure 5. Échelle TRL<sup>152</sup>

149. *Id.*, p. 27.

150. *Id.*

151. GOUVERNEMENT DU CANADA, INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA, *Niveaux de maturité technologique*, en ligne : <<https://www.ic.gc.ca/eic/site/080.nsf/fra/00002.html>> (consulté le 18 juin 2019).

152. NUCLEAR DECOMMISSIONING AUTHORITY, « Guidance on Technology Readiness Levels », *Gov.UK*, 23 décembre 2014, en ligne : <<https://www.gov.uk/government/news/guidance-on-technology-readiness-levels>>.

Entre le TRL 1 et le TRL 3, les technologies sont encore au stade de l'idée ou de la recherche fondamentale. Le niveau 1 est l'observation et la consignation des principes de base du concept, le niveau 2 est le concept technologique ou l'application déterminée et le niveau 3 est la fonction critique et analytique expérimentale ou la validation de principe<sup>153</sup>.

Au cours des efforts de démarchage par les entités de valorisation et notamment, grâce à l'application à des demandes de subventions, les technologies passent de l'idée à un prototype ou même à une validation scientifique. Ce sont les TRL 4 à 6. Le niveau 4 est la validation des éléments ou des conditions d'essai en laboratoire, le niveau 5 est la validation des éléments ou des conditions d'essai en environnement simulé et le niveau 6 est la démonstration d'un modèle ou d'un prototype du système ou du sous-système dans un environnement simulé<sup>154</sup>.

Finalement, les niveaux 7 à 9 représentent une maturité suffisante pour la pré-commercialisation des inventions. Le niveau 7 est atteint lorsque le prototype est prêt pour la démonstration dans un environnement opérationnel approprié, tandis que le niveau 8 est atteint lorsque la technologie actuelle est mise au point et qualifiée par des essais et des démonstrations<sup>155</sup>. Finalement, le niveau 9 est la validation de la technologie réelle par le déploiement réussi dans un contexte opérationnel<sup>156</sup>. Les technologies universitaires se trouvent rarement à ces stades de maturité au moment d'effectuer la déclaration d'invention. C'est pourquoi un des défis de la commercialisation est d'améliorer le TRL de la création afin d'attirer un partenaire commercial. Grâce à des programmes de financement gouvernementaux, il est possible d'augmenter le TRL d'une invention.

Un premier exemple est le programme *Innov – Subventions de l'idée à l'innovation*, une initiative du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (fédéral) ayant pour but « d'accélérer le développement préconcurrentiel des technologies prometteuses issues des milieux universitaire et collégial et de promouvoir leur transfert vers une entreprise canadienne établie

---

153. GOUVERNEMENT DU CANADA, INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA, préc., note 151.

154. *Id.*

155. *Id.*

156. *Id.*

ou nouvelle »<sup>157</sup>. Un deuxième exemple est le *Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation* établi par le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec (provincial). Il a pour objectif de consolider le système d'innovation québécois, d'augmenter la compétitivité des entreprises, ainsi que de favoriser l'utilisation optimale ou concertée des résultats de la recherche<sup>158</sup>.

En fin de compte, en fonction du type de technologie et de son stade de développement, plusieurs programmes gouvernementaux peuvent aider à amener la création universitaire à un stade plus près de la commercialisation. Cependant, davantage d'outils devraient être mis en place puisque les conditions d'admissibilité sont souvent limitées.

## CONCLUSION

Pour conclure, plusieurs obstacles au processus de transfert technologique rendent les sociétés de valorisation moins profitables. Tout d'abord, le transfert technologique dans le milieu universitaire est soumis à une structure juridique complexe et il implique énormément d'acteurs, multipliant ainsi le fardeau légal et administratif. De plus, afin de gérer le transfert technologique, l'UdeS a mis en place des politiques afin d'encadrer les droits entourant la commercialisation des créations universitaires autant pour les professeurs que pour les étudiants. À cela s'ajoutent les contraintes de la propriété intellectuelle conjointe qui peuvent freiner la commercialisation et la valorisation des inventions. Ainsi, il est essentiel pour les sociétés de valorisation de gérer les attentes des inventeurs, de l'université et des partenaires commerciaux afin d'éviter des poursuites judiciaires publiques comme *Université de Sherbrooke c. Beaudoin*.

Parallèlement, des conflits d'intérêts peuvent contribuer à la déficience des sociétés de valorisation s'ils ne sont pas bien identifiés. En effet, puisque les inventeurs doivent céder leurs droits de commercialisation à TTS, ceci peut potentiellement créer des tensions

---

157. CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE DU CANADA, *Subventions De l'idée à l'innovation*, en ligne : <[http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/I2I-INNOV\\_fra.asp](http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/I2I-INNOV_fra.asp)>. (consulté le 18 juin 2019).

158. MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION, *Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation (PSO)*, en ligne : <<https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-aux-organismes-de-recherche-et-dinnovation-pso/>> (consulté le 18 juin 2019).

entre les deux. Or, ces deux parties devraient collaborer pour valoriser efficacement les créations universitaires puisque chacune a une expertise complémentaire à l'autre. Par ailleurs, des conflits d'intérêts encore plus importants peuvent voir le jour lorsque les professeurs souhaitent démarrer une entreprise dérivée pour commercialiser leur invention. C'est pourquoi une bonne politique pour gérer les conflits d'intérêts est primordiale afin de respecter le plus haut standard éthique possible en matière de recherche, mais également pour se conformer aux critères d'admissibilité des organismes de subventions.

De même, plus de capitaux sont nécessaires à une étape précoce afin de développer suffisamment la technologie pour qu'elle puisse intéresser un partenaire commercial. Également, disposer d'un large réseau de contacts travaillant dans l'industrie ciblée de la technologie contribue grandement au transfert technologique. En effet, ce réseautage permet des échanges constructifs sur le potentiel commercial des technologies entre des acquéreurs potentiels et l'entité de valorisation. Finalement, le succès du transfert technologique dépend également des valeurs qui sont promues par l'université. Si cette dernière encourage l'innovation et l'entrepreneuriat, il y aura un plus haut taux de transfert technologique.

En résumé, les sociétés de valorisation seraient davantage profitables si elles pouvaient surmonter les obstacles suivants : la recherche universitaire manque d'expertise commerciale ; les technologies universitaires manquent de financement afin de développer la technologie à un stade commercialisable ; les chercheurs manquent d'incitations à participer au transfert technologique et le coût de ce dernier est élevé. En outre, le mandat des sociétés de valorisation n'est pas axé sur le profit et elles devraient recourir à l'expertise des fonds de capital de risques, des anges investisseurs, des professionnels dans le domaine, etc. pour identifier les technologies ayant le meilleur potentiel commercial.

En conclusion, les sociétés de valorisation sont des intermédiaires entre les professeurs, l'université qu'elles desservent et l'industrie et il est parfois difficile d'arriver à une entente qui satisfait les trois entités. Cependant, il ne faut pas oublier qu'ultimement, l'objectif des sociétés de valorisation est de valoriser les créations universitaires encore trop immatures auprès de l'industrie, même si cette activité n'est pas commercialement rentable.

De surcroît, des changements importants sont à prévoir prochainement pour les sociétés de valorisation. En effet, le 14 juillet 2020, le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec a annoncé la création d'un nouvel organisme de valorisation de la recherche publique, ainsi qu'un financement additionnel<sup>159</sup>. Cet organisme remplacera trois sociétés de valorisation universitaires actuellement en place : ALIGO Innovation<sup>160</sup> (Université Concordia, École de Technologie Supérieure, Université McGill, UQO, UQTR, Université Bishop's, UQAM, UQAT, Université de Sherbrooke, UQAR et leurs centres affiliés), SOVAR<sup>161</sup> (Université de Laval et ses centres affiliés) et Univalor<sup>162</sup> (Université de Montréal et ses centres affiliés).

Dès le printemps 2021, il offrira les trois services suivants, peu importe la région ou l'organisation d'affiliation de l'inventeur :

- 1) L'analyse technico-commerciale ainsi que l'accompagnement-conseil en commercialisation et en intelligence de marché ;
- 2) L'accompagnement-conseil lié aux stratégies en protection et en gestion de la propriété intellectuelle ;
- 3) L'accompagnement pour l'accès au financement (maturation technologique, innovation sociale, fonds de pré-amorçage)<sup>163</sup>.

Le transfert technologique universitaire fait donc actuellement face à une période de transition et il sera intéressant de voir si les changements apportés par le gouvernement provincial auront pour résultat d'accroître la valorisation de la recherche au Québec.

---

159. MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION, *Québec implante un nouveau modèle pour valoriser davantage la recherche publique*, communiqué de presse – soutien à la recherche publique, en ligne : <[https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communiqués-de-presse/communiqué-de-presse/?no\\_cache=1&tx\\_ttnews%5Btt\\_news%5D=24757&cHash=7d601aa5915df79379d7d2ee3b321702](https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communiqués-de-presse/communiqué-de-presse/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=24757&cHash=7d601aa5915df79379d7d2ee3b321702)> (consulté le 21 septembre 2020).

160. ALIGO INNOVATION, « Les universités que nous représentons », *Aligo Innovation*, en ligne : <<https://technologytransfer.ca/a-propos/universites/>> (consulté le 21 septembre 2020).

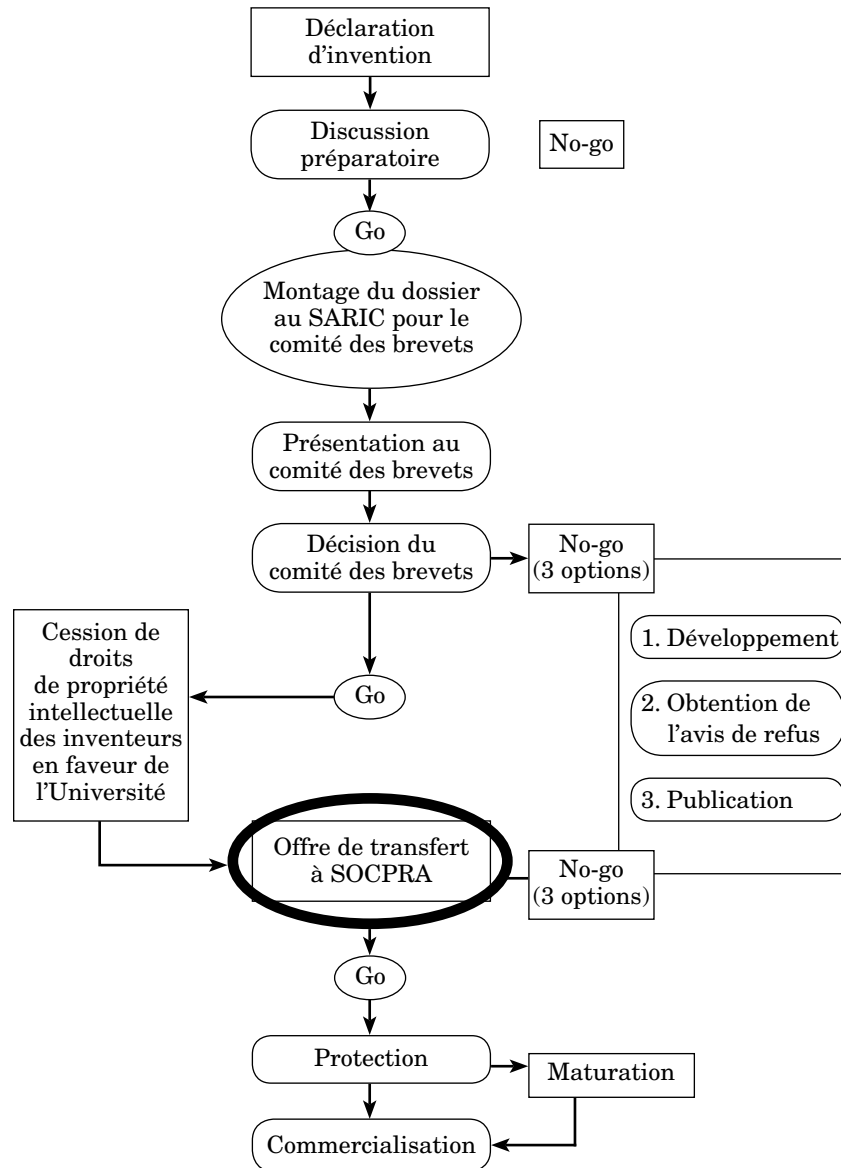
161. SOVAR, « Nos partenaires universitaires », *SOVAR de la science à la société*, en ligne : <<https://www.sovar.com/>> (consulté le 21 septembre 2020).

162. UNIVALOR, « Partenaires », *Univalor*, en ligne : <<https://univalor.ca/#>> (consulté le 21 septembre 2020).

163. MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION, préc., note 159.

ANNEXE 1<sup>164</sup>

## Cheminement de l'invention du chercheur à TTS



164. Université de Sherbrooke, préc., note 24.