

Capsule

**Le gouvernement doit-il rester
propriétaire des brevets d'invention
découlant de ses subventions ?**

Gabrielle Moisan* et François Painchaud**

1. La Loi Bayh-Dole aux États-Unis.	1029
2. La situation au Canada	1031
3. La situation en Europe	1033
4. La situation en Asie	1033
5. Conclusion	1034

© CIPS, 2011.

* Gabrielle Moisan est biochimiste, avocate et agente de brevets chez ROBIC, s.e.n.c.r.l., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

** François Painchaud est avocat et associé chez ROBIC, s.e.n.c.r.l., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

Adoptée aux États-Unis en décembre 1980, la Loi Bayh-Dole fête déjà ses 30 ans. C'est donc l'occasion d'analyser son impact sur la recherche, le dépôt de demandes de brevet et la commercialisation des inventions développées grâce à du financement obtenu du gouvernement fédéral américain et de comparer avec la situation au Canada et dans d'autres pays.

Les deux questions de base qu'a réglées la Loi Bayh-Dole sont 1) le droit de titularité des droits de propriété intellectuelle (PI) parmi les chercheurs, les employeurs et les organismes subventionnaires publics et 2) le droit de disposer des droits de PI.

1. La Loi Bayh-Dole aux États-Unis

Avant 1980, le gouvernement américain demeurait propriétaire des résultats de recherche qu'il finançait mais déposait peu de demandes de brevet et surtout commercialisait rarement ces résultats. Si quelque 28 000 demandes de brevets avaient été déposées au bureau des brevets américain conduisant cependant à moins de 500 brevets, moins de 5 % de ces brevets avaient été exploités et avaient eu des retombées pour les citoyens américains. La perception d'alors était que ces recherches appartenaient au public et qu'on ne pouvait en tirer des profits pécuniaires.

C'est alors que, dans le but de restaurer la compétitivité de l'industrie américaine, deux sénateurs, le sénateur démocrate Birch Bayh de l'Indiana et le sénateur républicain Bob Dole du Kansas, ont proposé un projet de loi permettant aux petites entreprises et aux organismes à but non lucratif, comme les universités, les hôpitaux et les centres de recherche, d'avoir le contrôle sur ces droits de propriété intellectuelle, à la condition de les exploiter.

Cette loi est maintenant intégrée dans le code sur les brevets et les règles fédérales (35 USC 200-212 CHAPTER 18 – PATENT RIGHTS IN INVENTIONS MADE WITH FEDERAL ASSISTANCE et 37 CFR PART 401 – RIGHTS TO INVENTIONS MADE BY NON-PROFIT ORGANIZATIONS AND SMALL BUSINESS FIRMS

UNDER GOVERNMENT GRANTS, CONTRACTS, AND COOPERATIVE AGREEMENTS) et s'applique uniformément à toutes les agences fédérales (près de 30, incluant le NIH [National Institute of Health (USA)], la NASA [National Aeronautics and Space Administration (USA)], le DOD [Department of Defense (USA)] et le DOE [Department of Energy (USA)]) qui offrent des subventions à des centres de recherche à but non lucratif dont entre autres, les universités ou les petites entreprises où les « chercheurs-contractants » travaillent. Il faut noter que les chercheurs cèdent leurs droits à leur employeur.

Certaines conditions s'appliquent : les récipiendaires des subventions doivent, selon un calendrier précis, rapporter toute invention à l'agence subventionnaire, l'aviser s'ils veulent en retenir la propriété, déposer des demandes de brevets, négocier des licences (plutôt que des cessions) de préférence auprès de petites entreprises américaines, pour développer et commercialiser ces inventions, tout en réinvestissant les profits générés dans l'éducation et la recherche. Le gouvernement américain conserve une licence non exclusive. L'université ou la petite entreprise demeurent propriétaires de la propriété intellectuelle.

Le gouvernement conserve également des droits, appelés « March-in rights », pour donner des licences à des tiers si les résultats des recherches ne sont pas raisonnablement exploités par l'entreprise subventionnaire ou son licencié. Cette clause n'a été soulevée que 4 fois en 30 ans mais surtout n'a encore jamais été appliquée. Dans trois cas, la question portait sur le prix du produit, mais la Loi ne répond pas à cette question. Dans un des cas, le quatrième, relié au traitement de la maladie de Fabry, le licencié ne pouvait répondre à la demande des patients avant 2011 mais comme aucune autre compagnie n'aurait pu non plus réussir à obtenir l'approbation réglementaire de la FDA [Food & Drug Administration (USA)] pendant ce court laps de temps, la clause n'a pas pu être exercée en 2010. En fait, afin d'éviter de créer des incertitudes pour les investisseurs et ralentir les objectifs de la loi Bayh-Dole, il est peu probable que ces clauses soient un jour exercées, d'autant plus que leur application requiert un processus relativement long (5 à 8 mois), incompatible avec une situation d'urgence. Toutefois, ces « March-in rights » demeurent un outil de négociation important et un incitatif à l'exploitation des résultats de recherche.

Par ailleurs, il faut noter que l'article 28 U.S.C. § 1498(a) prévoit l'utilisation immédiate « par et pour les États-Unis » de tout

brevet américain, moyennant une compensation raisonnable au titulaire du brevet, que l'invention ait été développée ou pas avec des fonds gouvernementaux.

L'avènement de cette loi a assuré le développement des offices de commercialisation des universités américaines (« Technology Transfer Offices » ou « TTOs ») plus que toute autre initiative gouvernementale, universitaire, privée ou autre.

En conclusion, cette loi, assez simple au niveau de ses principes généraux, a permis une harmonisation de la gestion et de la commercialisation de la recherche subventionnée. Cela correspond au développement des biotechnologies, des technologies de l'information et à l'augmentation des investissements privés dans ces domaines. Grâce à cette loi, aux États-Unis, des milliers de compagnies privées ont été créées, des milliards de dollars investis, des centaines de brevets ont été obtenus et des centaines d'articles ou de médicaments ont été développés et commercialisés, permettant de développer les résultats préliminaires obtenus grâce à des fonds publics, stimulant l'économie et améliorant le bien-être des Américains depuis 30 ans.

Déjà en 2002, le magazine *The Economist* écrivait au sujet de cette loi : « possibly the most inspired piece of legislation to be enacted in America over the past half-century ».

2. La situation au Canada

Malheureusement au Canada, il n'y a aucune loi fédérale ou provinciale qui régleme d'une façon uniforme la gestion des droits de PI découlant des travaux de recherche subventionnés par des fonds publics. Chaque organisme subventionnaire a donc développé ses propres règles. De façon générale deux types de situations coexistent, certains organismes (surtout ceux qui de par leur nature accordent des fonds) ne retiennent pas la propriété des droits de propriété intellectuelle, celle-ci étant transférée à l'université ou au centre de recherche, d'autres organismes (généralement plus actifs dans la recherche elle-même, comme par exemple le CNRC [Conseil national de recherches Canada] ou le CRIQ [Centre de recherche industrielle du Québec]) conservent la propriété et accordent des licences.

Dans les universités, selon les politiques universitaires (cette règle a plusieurs exceptions), chercheurs et employés cèdent leurs droits à leur employeur qui les cède à son tour à un organisme de valorisation. Ce dernier est ensuite libre de déposer des demandes de brevet et de négocier, au cas par cas, les droits reliés à la PI en accor-

dant des licences ou en cédant les droits de PI à des entreprises privées.

Le CRSNG [Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada], un organisme fédéral, ne revendique pas de droits sur la propriété intellectuelle mais promeut l'utilisation et l'exploitation du savoir afin d'assurer la vigueur de l'économie nationale et d'améliorer la qualité de vie des Canadiens. La politique repose sur les principes suivants :

- Encourager l'utilisation au Canada, au profit des Canadiens, des résultats de la recherche menée en tout ou en partie grâce aux fonds du CRSNG ;
- Promouvoir l'établissement de partenariats fructueux ;
- S'assurer que les résultats de la recherche pourront être rendus publics ;
- S'assurer que l'octroi du diplôme de l'étudiant ne sera pas retardé en raison de questions relatives à la PI ;
- Accorder aux chercheurs le droit d'utiliser le savoir ou la PI à des fins non commerciales dans le cadre de leurs activités d'enseignement ou de recherche ultérieures.

Le dépôt de demandes et l'obtention de brevets ne semblent pas faire partie des objectifs importants de la politique du CRSNG. En vertu de cette politique fédérale, depuis décembre 2009, l'accès aux résultats de la recherche menée en tout ou en partie grâce à des fonds du CRSNG peut prendre différentes formes : libre diffusion sans aucune restriction ; délivrance d'une licence exclusive ou non exclusive ; droits de PI conjoints ; mais aussi cession partielle ou totale des droits de propriété.

De la même façon, au point de vue de la province de Québec, les organismes subventionnaires comme le FRSQ [Fonds de la recherche en santé du Québec] ne retiennent pas de droit de propriété. Le Plan d'action sur la gestion de la propriété intellectuelle dans les universités et les établissements du réseau de santé et des services sociaux où se déroulent des activités de recherche, publié par le gouvernement québécois en 2002, établit que les droits sont transférés des chercheurs, des hôpitaux universitaires, des universités et des organismes subventionnaires vers un organisme de valorisation,

pour avoir une seule entité responsable de la valorisation de la recherche. Les professionnels en développement des affaires qui travaillent au sein de ces organismes de valorisation cherchent ensuite des partenaires d'affaires et négocient des ententes de collaborations, des licences, de préférence, mais aussi des cessions, tout en impliquant le chercheur.

La *Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2010-2013* du gouvernement du Québec réfère à peine à la propriété intellectuelle sans élaborer aucune ligne directrice. Il s'agit là d'une lacune importante.

L'ensemble de ces initiatives, toutes différentes les unes des autres, donne un résultat plus que mitigé au Canada en comparaison à la situation américaine. Il y aurait peut-être lieu de prendre acte et d'agir...

3. La situation en Europe

La situation européenne n'est guère mieux que la situation canadienne avec, comme complexités additionnelles, les différences étatiques et culturelles. Il n'y a pas d'équivalent à la loi Bayh-Dole, et les problèmes rencontrés portent plutôt 1) sur des clauses énonçant l'obligation de commercialiser dans un seul des États membres, ce qui peut empêcher la libre circulation du capital intellectuel et est interdit et 2) sur les contraintes, reliées aux subventions d'un État membre qui ont un effet négatif sur la concurrence avec les autres États membres, qui sont interdites en vertu du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4. La situation en Asie

La situation asiatique est très divisée. Certains pays, tels que la Corée (pays très important en matière de dépôt de brevets) et l'Inde, ont mis de l'avant des initiatives inspirées de Bayh-Dole pour dynamiser la commercialisation de leur développement technologique. Il n'y a qu'à lire le projet de loi indien « Protection and Utilization of Public Funded Intellectual Property Bill », qui a pour but de faire en sorte que l'Inde soit reconnue un pays innovateur plutôt qu'un pays qui copie, en incorporant des principes portant sur l'obligation de breveter afin de divulguer les connaissances, la responsabilité de transférer la technologie et le droit à des redevances pour les chercheurs, pour s'en convaincre.

5. Conclusion

Bien que certains détracteurs prétendent que les organisations faisant traditionnellement de la recherche, telles les universités, se détournent de la recherche fondamentale et ont modifié leurs sujets de recherche dans le but d'augmenter leurs revenus, nous estimons qu'il faut plutôt retenir que le fait de déposer des demandes de brevet représente une voie additionnelle pour publier des résultats de recherche.

Également, il faut noter que sans l'apport d'investissements privés, les résultats préliminaires générés dans les centres de recherche ne sont pas exploités et ne cheminent que lentement vers le quotidien du public.

L'harmonisation des politiques entre les divers organismes facilite la recherche et le développement. L'obligation de déposer et d'obtenir des brevets ne peut que rendre un pays ou une région plus compétitive à l'échelle mondiale. Il est temps que le Canada (et nos provinces) prenne l'exemple de la loi Bayh-Dole au sérieux.