



Guide relatif à la gestion des droits de propriété intellectuelle pour les projets de recherche parrainés par le CRIBIQ

Juin 2009



1. CONTEXTE

Le présent Guide énonce les normes que tous les Partenaires (ci-après défini) sont tenus de considérer, et dans la mesure du possible appliquer, dans le cadre de la protection des droits de propriété intellectuelle issus des Projets de recherche et développement parrainés par le **CRIBIQ-Consortium de recherche et d'innovation en bioprocédés industriels du Québec** (ci-après nommé le « **Consortium** »).

Tous les Partenaires (ci-après défini) désirant participer à un Projet (défini ci-après) doivent, dans le cadre d'une présentation au Consortium, préparer et soumettre un plan de protection et de valorisation des résultats qui seront issus du Projet de recherche, le tout conformément aux dispositions du présent Guide, dont notamment celles à l'article 4.

2. DÉFINITIONS

- 2.1** « **Droits de Propriété intellectuelle** » signifie, sans s'y limiter, les droits de propriété intellectuelle, enregistrés ou non, y compris les droits dans les brevets et les demandes de brevet, droit d'auteur, dessin industriel, topographie de circuit intégré, obtention végétale, invention (brevetable ou non), découverte, secret de commerce, savoir-faire, nom de domaine, marques de commerce, noms commerciaux et autres droits reconnus par la loi statutaire ou le droit commun dans ce qui précède, incluant toute demande de protection.
- 2.2** « **Informations antérieures** » désigne les informations, savoir-faire technique et les Droits de Propriété intellectuelle détenus ou contrôlés par un Partenaire avant le début d'un Projet;
- 2.3** « **Membres** » signifie les personnes, physiques ou morales, qui ont le statut de Membre du Consortium;
- 2.4** « **Partenaires** » désigne les Membres industriels - Grandes Entreprises, les Membres industriels – PME, les Membres universités/centres de recherche, les Membres transfert technologique, les Membres associés ainsi que toute personne morale ou physique participant à un Projet, à l'exception de ceux ayant manifesté leur renonciation en conformité au paragraphe 8.3 des présentes Directives;
- 2.5** « **Produits** » désigne un produit ou un procédé issu des Résultats destinés à être fabriqués ou exploités.

2.6 « **Projet** » désigne tout Projet de recherche et de développement dont la mise en place et la réalisation sont envisagées par les Partenaires et ayant fait l'objet d'analyse et d'approbation par les instances décisionnelles du Consortium.

2.7 « **Résultats** » comprend toutes les connaissances, les données techniques et scientifiques développées à l'intérieur d'un Projet, incluant notamment les Droits de Propriété Intellectuelle, créés, produits ou réalisés dans le cadre du Projet, peu importe la forme sous laquelle ils se présentent et peu importe qu'ils soient ou non brevetables.

3. CHAMP D'APPLICATION

3.1 Un exemplaire du présent Guide est remis à chacun des Membres. Tous les Membres doivent, dans la mesure du possible, s'en inspirer dans la préparation de tout Projet soumis au Consortium.

4. DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTENAIRES

4.1 Avant le début de chaque Projet, les Partenaires doivent préparer conjointement une entente et la soumettre au Consortium. Cette entente doit couvrir entre autres le plan de protection et de valorisation des Résultats et les questions liées aux Droits de Propriété intellectuelle telle que celle susceptible d'être générée, les modalités de protection des Résultats, les Informations antérieures, les améliorations aux Résultats de même que la répartition des Résultats ainsi que les modalités relatives à leur exploitation. L'entente peut être modifiée et/ou complétée conjointement par les Partenaires lors de la mise en œuvre du Projet, si nécessaire. Une copie de l'entente initiale et de l'entente modifiée ou complétée, le cas échéant, doit être transmise au Consortium.

4.2 Les Partenaires remettront au Consortium, qui le distribuera aux Membres du Consortium deux fois par année, un rapport d'avancement qui décrira les progrès du Projet et les Résultats obtenus durant l'année écoulée.

4.3 Les Partenaires s'informent mutuellement et informent le Consortium de tous les Résultats susceptibles de recevoir une protection et prennent avec l'accord de tous les Partenaires impliqués dans un Projet les mesures appropriées en vue de cette protection.

5. PROTECTION ET EXPLOITATION DES INFORMATIONS ANTÉRIEURES

5.1 Les Partenaires n'acquièrent en aucun cas un titre de propriété sur l'Information antérieure provenant de l'un des Partenaires.

5.2 Aucune communication des Informations antérieures à d'autres Partenaires ne peut être interprétée comme un transfert de propriété.

- 5.3 Chaque Partenaire assure librement la protection de ses Informations antérieures. Notamment, il décide de protéger ou non ses Informations antérieures et, le cas échéant, décide seul de la protection adéquate.
- 5.4 Les Droits de Propriété intellectuelle développée grâce à des Informations antérieures appartient au Partenaire ayant développé lesdites Informations antérieures.

6. PROTECTION DES RÉSULTATS

- 6.1 Les Résultats issus d'un Projet doivent bénéficier aux Partenaires ayant participé à un tel Projet.
- 6.2 Dans toute demande de protection des Résultats, les noms des personnes qui ont apporté une contribution intellectuelle directe sont mentionnés par les Partenaires comme étant inventeurs.
- 6.3 Les Partenaires s'engagent à signer une entente relative à l'utilisation des Résultats avant chaque Projet conformément à l'article 4 des présentes Directives.
- 6.4 La demande de protection des Résultats doit être faite au nom des Partenaires en conformité avec l'entente déposée en vertu de l'article 4 après que le CRIBIQ en ait été dûment informé.
- 6.5 Dans le mois qui suit la date de dépôt de la demande de protection des Résultats, les Partenaires se communiquent mutuellement et communiquent au CRIBIQ des copies de la demande et de tous les documents y annexés. Ils s'informent mutuellement et informent le CRIBIQ des détails de cette demande et de l'octroi et du maintien de droits dès qu'ils en ont connaissance.
- 6.6 Dans le cas où les Partenaires décideraient de ne pas déposer une demande de protection, ils doivent en communiquer les motifs au CRIBIQ.

7. EXPLOITATION RÉSULTATS À DES FINS DE RECHERCHE ET À DES FINS COMMERCIALES

- 7.1 Les Partenaires reconnaissent que les Membres universités/centres de recherche et les Membres transfert technologique du Consortium devraient pouvoir utiliser, à moins de disposition contraire aux termes de l'entente déposée à l'article 4, les Résultats pour des fins d'enseignement et de recherche et non pour des fins commerciales.
- 7.2 Sous réserve des droits accordés aux autres Partenaires dans une entente à cet effet, les Partenaires conviennent que chacun des Partenaires ayant participé à un Projet bénéficiera d'une licence non exclusive, irrévocable, non transférable, sans limite territoriale et libre de redevances lui permettant d'utiliser les Résultats à des fins internes, de recherche, d'évaluation, de caractérisation, ou de tout autre type d'utilisation reliée aux bioprocédés.

- 7.3** Sous réserve des droits accordés aux autres Partenaires dans une entente à cet effet, les Partenaires, en autant que tous soient d'accord, accordent par les présentes à chacun des autres Partenaires n'ayant pas participé à un Projet une option pour l'acquisition d'une licence, nantie de redevances, lui permettant l'exploitation des Résultats à des fins commerciales ou internes.
- 7.4** Chacun des Partenaires sera libre de recourir aux services de chercheurs, employés, professeurs, étudiants et sous-traitants (« **Tierce-partie** ») pour exploiter les licences qui pourront lui être consenties. Aucun droit d'exploitation commerciale sur les Droits de Propriété intellectuelle d'un Partenaire ou sur les Résultats ne sera conféré à la Tierce-partie.

Les Partenaires feront en sorte que la Tierce-partie impliquée à la réalisation d'un Projet :

- a) cède aux Partenaires respectifs tous ses droits de Propriété intellectuelle issue d'un Projet, à l'exclusion cependant des droits d'auteur relatifs aux mémoires et thèses;
- b) renonce par écrit à tout droit moral à l'égard de toute œuvre découlant du Projet, à l'exclusion cependant des droits d'auteur relatifs aux mémoires et thèse;
- c) signe un engagement de confidentialité, incluant notamment un engagement à utiliser la Propriété intellectuelle que pour les fins du mandat confié à la Tierce-partie par le Partenaire.

8. DEMANDE DE PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

- 8.1** Les Partenaires prennent, sans délai, toutes les mesures nécessaires à la protection des Droits de Propriété intellectuelle et des Résultats. Ils déterminent conjointement les modalités de commercialisation des Résultats dans les pays concernés dans le cadre de l'entente visée à l'article 4 des présentes Directives.
- 8.2** Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 8.3, les Partenaires propriétaires ou licenciés s'engageront dans les démarches appropriées afin de protéger les Résultats issus des Projets de façon conjointe et tel que déterminé dans le cadre de l'entente visée à l'article 4 des présentes Directives.
- 8.3** Si l'un des Partenaires renonce à obtenir une protection de ses Droits de Propriété intellectuelle ou à en assurer le maintien, ou s'il refuse de participer aux dépenses y afférentes, le Partenaire en informe immédiatement le Consortium et les autres Partenaires ayant participé au Projet. Les autres Partenaires, après consultation entre eux et le Consortium, peuvent agir en vue de l'obtention de cette protection en leur propre nom et/ou en assurer le maintien. Le Partenaire renonçant apporte alors sa collaboration aux autres Partenaires pour l'accomplissement des formalités susmentionnées.

Le Partenaire renonçant à tel droit s'engage à céder ses droits dans les Droits de



Propriété intellectuelle aux autres Partenaires et à faire tout ce qui est nécessaire ou opportun, y compris la signature et la remise de tout document, pour donner plein effet à ladite cession au bénéfice desdits Partenaires visés au présent paragraphe.

- 8.4** À l'exception des Partenaires visés au paragraphe 8.3, les Partenaires se concertent afin de préparer les documents nécessaires pour assurer la protection des Résultats.
- 8.5** À l'exception des Partenaires visés au paragraphe 8.3, les Partenaires doivent entreprendre, à leurs frais, les démarches nécessaires afin de protéger leurs Droits de Propriété intellectuelle.
- 8.6** Dans toute demande de ce type, les noms des personnes qui ont apporté une contribution intellectuelle directe sont mentionnés par les Partenaires comme étant les inventeurs.
- 8.7** Dans le mois qui suit la date de dépôt de la demande, les Partenaires se communiquent mutuellement et communiquent au Consortium des copies de la demande et de tous les documents y annexés. Ils s'informent mutuellement et informent le Consortium des détails de cette demande et de l'octroi et du maintien de droits dès qu'ils en ont connaissance.

9. PUBLICATION ET DIVULGATION DES RÉSULTATS

- 9.1** Sous réserve des dispositions de confidentialité qui devront être énoncées dans tout contrat relatif à la réalisation d'un Projet, ainsi que des règles énoncées au présent article, chaque Partenaire a le droit de publier les Résultats obtenus dans le cadre d'un Projet et pourra utiliser les Résultats dans le cadre normal de la diffusion des connaissances, y compris la publication d'articles scientifiques, de séminaires, de présentations orales ou écrites, de mémoires de maîtrise ou de thèses de doctorat.
- 9.2** Les Partenaires doivent, avant de divulguer de quelque façon des Résultats y compris la publication d'articles scientifiques, de séminaires, de présentations orales ou écrites, de mémoires de maîtrise ou de thèses de doctorat relatifs aux Résultats obtenus, en remettre une copie aux autres Partenaires et au Consortium, afin qu'ils puissent, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la réception d'un tel Projet :
 - a) s'assurer que la diffusion de ces informations techniques soit conforme aux conditions relatives à la confidentialité;
 - b) prendre les moyens nécessaires pour protéger les informations techniques qui, si elles étaient divulguées, pourraient faire perdre toute valeur commerciale à la Propriété intellectuelle.
 - c) informer par écrit toute autre personne ou institution détenant intérêt dans les droits de Propriété intellectuelle afin que ces dernières prennent les

mesures nécessaires afin de protéger la Propriété intellectuelle visée par la divulgation.

- 9.3** Les Partenaires disposent de soixante (60) jours suivant la date de réception du présent article pour soumettre par écrit leurs commentaires aux autres Partenaires et au Consortium. Si les Partenaires ne parviennent pas à s'entendre sur une version acceptable pour tous ou si le Consortium rejette telle version dans un délai de quinze (15) jours de la date de réception des commentaires, le Partenaire qui souhaite publier les Résultats produira la version finale de la publication en retranchant les informations jugées confidentielles par l'un ou l'autre des Partenaires.
- 9.4** À défaut de recevoir les commentaires des autres Partenaires et du Consortium à l'intérieur du délai de soixante (60) jours prescrit au paragraphe précédent, les Partenaires concernés considéreront que les autres Partenaires et le Consortium sont en accord avec le Projet de publication tel que soumis.
- 9.5** Les Partenaires peuvent également se prévaloir d'un délai supplémentaire ne pouvant excéder six (6) mois, suivant la date de réception du Projet de publication par les Partenaires, dans le cas où un ou des Partenaires estiment que des mesures nécessaires afin de protéger la Propriété intellectuelle relative à des Résultats visés par la divulgation devaient être entreprises.
- 9.6** Les publications résultant du Projet comportent le nom des auteurs à moins qu'un des auteurs ne refuse d'être cité.

10. RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION

Le Consortium devra être indemnisé et être tenu à couvert contre toutes poursuites, dépenses ou réclamations résultant de la réalisation d'un Projet ou de l'utilisation, par tout Membre, par ses clients ou par un titulaire d'une licence, d'une partie ou de la totalité de la Propriété intellectuelle développée dans le cadre d'un Projet. Au surplus, les Membres reconnaissent que le Consortium ne fait aucune représentation ou garantie relativement aux Résultats issus d'un Projet.

11. MODIFICATION

Les Partenaires reconnaissent que le présent Guide pourra être modifié, remplacé ou abrogé, de temps à autre, par le conseil d'administration du Consortium, sans préavis.

12. MESURES DISCIPLINAIRES

Tout Partenaire concerné ayant connaissance d'une possible infraction aux présentes Directives est tenu de signaler ce fait en informant le conseil d'administration du Consortium, dans les plus brefs délais. À ce titre, le conseil aura la faculté d'apprécier la gravité de la contravention qui lui a été rapportée et d'imposer des mesures disciplinaires appropriées, le cas échéant.



Toute contravention aux dispositions des présentes Directives ou toute dérogation aux principes et valeurs qu'il a pour objet de promouvoir constitue une violation passible de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement, révocation ou destitution du Partenaire, à quelque titre que ce soit, sans avertissement.

