



UNIVERSITÉS: LA GESTION DES DROITS DE PI RECONNUE

FRANÇOIS PAINCHAUD*

ROBIC, SENCRL

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Le mois dernier, la Cour d'appel de la province de Québec a rendu un jugement exhaustif et renversé les décisions de la Cour supérieure du 18 mai 2007 et du 18 décembre 2008 dans le litige opposant les professeurs, Adrien Beaudoin et Geneviève Martin à l'Université de Sherbrooke («Université») pour le contrôle de la commercialisation d'une technologie développée par les professeurs à l'Université. Ce conflit a tenu en otage, pendant une période de plus de six ans, le titulaire de licence Groupe Conseil Harland Inc. («Harland») et l'acquéreur subséquent de la technologie, Neptune Technologies & Bioressources Inc. («Neptune»), ce dernier ayant exercé une option d'achat pour acquérir la technologie de l'Université.

Les faits abondants et complexes soumis à la Cour supérieure du Québec («Cour supérieure») et examinés minutieusement par la Cour d'appel du Québec («Cour d'appel») couvraient une période de plus de dix (10) ans, ce qui compliquait ainsi grandement l'affaire. Une fois remis en contexte, les principaux éléments se résument comme suit:

- Le professeur Beaudoin était à l'emploi de l'Université depuis 1972 et la professeure Martin, quant à elle, depuis 1994. À l'époque pertinente, ils effectuaient des recherches dans leur domaine d'expertise: les «procédés d'extraction et de purification d'huiles de krill et de calamus». Ils ont déposé des déclarations d'inventions auprès de l'Université à la suite de leurs travaux;
- Par la suite, l'Université a déposé des demandes de brevets revendiquant la technologie issue des déclarations d'inventions, et obtenu des professeurs les cessions requises sur ces inventions, selon la politique de gestion de la PI en vigueur à l'Université;
- L'Université a ensuite commercialisé la technologie et conclut une série d'ententes avec Harland et puis avec Neptune (que nous identifions comme successeur de Harland aux fins des présentes) qui incluaient des ententes de recherche, de gestion et de licence, ainsi qu'une option d'achat;
- Neptune a ultimement choisi d'acquérir la technologie tel que prévu à l'option d'achat, et l'Université a confirmé à Neptune que les conditions de l'option

© CIPS, 2010.

* De ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Hiver 2009 (vol. 13 n° 4) du cabinet. Publication 068.115F

étaient respectées et qu'elle procéderait à la vente de la technologie par entente formelle;

- C'est au moment du transfert basé sur cette option d'achat exercée par Neptune que les professeurs ont initié des procédures contre l'Université, Harland et Neptune, alléguant, entre autres, que l'Université avait manqué à son devoir de commercialisation de la PI et de consultation auprès des professeurs. Harland et Neptune étaient poursuivis en dommages pour avoir incité l'Université à agir à l'encontre des intérêts des professeurs et pour avoir généralement agi de mauvaise foi.

Pour certains, la trame factuelle pouvait sembler défavorable envers les professeurs puisque Neptune, à l'époque une filiale en propriété exclusive de Harland, a pu compléter un premier appel public à l'épargne («PAPE») en partie grâce à son option d'achat. Le prix de l'option d'achat, fixé bien avant la date de l'introduction en bourse, pouvait certainement sembler faible après le fait et étant donné le PAPE. L'adage anglais «hindsight is twenty-twenty» (qui signifie que la sagesse est bien plus grande lorsque l'on a le bénéfice de regarder en arrière) semble avoir influencé le débat en Cour supérieure.

La Cour d'appel, investie d'un appel dont les faits étaient longs et complexes, a réussi à circonscrire le débat à l'essentiel, soit la primauté des contrats. En raison de la complexité des faits, les trois juges de la Cour d'appel se sont assurés que les éléments essentiels des contrats étaient respectés, y compris (i) la politique universitaire de propriété intellectuelle connue et opposable aux professeurs, (ii) les efforts réels de commercialisation de la part du «BLEU» (le «bureau de liaison entreprise université»), (iii) une série de transactions commercialement raisonnables (au moment de la commercialisation, et non après); et (iv) l'absence de collusion entre l'Université et Harland et Neptune visant à priver les professeurs de revenus autrement dus. La Cour d'appel en est venue à la conclusion qu'en l'absence de collusion et suivant le processus raisonnable suivi par l'Université : «...l'Université n'a pas manqué à son obligation de valorisation de l'invention...».

Cette décision de la Cour d'appel est en fait une très bonne nouvelle pour l'Université et pour toutes les universités du Québec. Non seulement confirme-t-on le principe de primauté des contrats, mais il s'agit également d'une première analyse poussée du système de gestion des droits de PI de nos universités depuis son introduction il y a une vingtaine d'années. À l'avenir, les universités de la province bénéficieront d'une confiance accrue dans leur système de gestion des droits de PI et leurs programmes de commercialisation et seront en mesure de construire sur des bases plus solides.

Les jugements peuvent être retrouvés aux adresses suivantes :

- Cour d'appel du Québec:
<http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2010/2010qcca28/2010qcca28.html>
- Cour supérieure du Québec:

<http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2007/2007qccs2291/2007qccs2291.html>
et
<http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2008/2008qccs6025/2008qccs6025.html>

Il ne reste plus qu'à espérer que nos gouvernements seront convaincus de mettre en place de solides mesures pour promouvoir la commercialisation de la recherche financée par ceux-ci, pour que nous puissions aspirer à voir plus de technologies initiées dans les universités reprises par le secteur privé, incluant des PME.

Dans un prochain article, nous traiterons des avantages et inconvénients de la commercialisation des recherches financées par le gouvernement fédéral américain: la « Bayh-Dole Act ».

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

