



BAYH-DOLE: DÉJÀ 30 ANS - LE GOUVERNEMENT DOIT-IL DEMEURER PROPRIÉTAIRE DES BREVETS D'INVENTION DÉCOULANT DE SES SUBVENTIONS?

FRANÇOIS PAINCHAUD ET GABRIELLE MOISAN^{*}
ROBIC, SENCRL

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Adoptée aux États-Unis en décembre 1980, la Loi Bayh-Dole fête déjà ses 30 ans. Les deux questions de base qu'a réglé cette Loi sont : 1) qui obtient la propriété des droits de propriété intellectuelle d'une invention obtenue grâce au financement du gouvernement américain et 2) comment disposer de ces droits de PI?

La Loi Bayh-Dole aux États-Unis

Avant 1980, le gouvernement américain demeurait propriétaire des résultats de recherche qu'il finançait mais obtenait peu de brevets et surtout commercialisait très rarement ces résultats. La perception d'alors était que ces recherches appartenaient au public et qu'on ne pouvait en tirer des profits pécuniaires. C'est la raison pour laquelle moins de 5% des brevets dont le gouvernement était propriétaire avant cette date ont été exploités et ont eu des retombées pour les citoyens américains.

Dans le but de restaurer la compétitivité de l'industrie américaine, deux sénateurs, le démocrate Birch Bayh de l'Indiana et le républicain Bob Dole du Kansas, ont proposé, en 1980, un projet de loi permettant aux petites entreprises et aux OSBL 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.

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. L'université demeure propriétaire de la propriété intellectuelle et grâce, au développement des offices de commercialisation en leur sein ("Technology Transfer Offices" ou "TTO's"), trouve du financement pour développer ces résultats préliminaires. Le gouvernement conserve

© CIPS, 2011.

^{*} 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 2011 (vol. 14 n° 4) du cabinet. Publication 068.128F

ROBIC, SENCRL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél. : 514 987-6242 Fax : 514 845-7874
www.robic.ca info@robic.com

également une licence non-exclusive et certains autres droits, notamment dans le cas où les résultats des recherches ne sont pas exploités par l'entreprise subventionnaire, appelés « March-in rights » qui n'ont jamais été exercés mais demeurent un outil de négociation important et un incitatif à l'exploitation des résultats de recherche.

Grâce à cette loi s'appliquant uniformément à toutes les agences fédérales (près de 30, incluant le NIH et la NASA) qui leur offrent des subventions, 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, stimulant l'économie et améliorant le bien-être des américains depuis 30 ans.

La situation au Canada

Malheureusement au Canada, il n'y a aucune loi fédérale ou provinciale qui régleme la gestion des droits de PI découlant des travaux de recherche subventionnés par des fonds publics. Chaque organisme subventionnaire public a donc développé ses propres règles; certains organismes (CNRC, CRIQ) conservent la propriété et accordent des licences; d'autres (CRSNG, FRSQ) ne retiennent pas la propriété, celle-ci étant transférée à l'université ou au centre de recherche, où, généralement, 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 liés à la PI en accordant des licences ou en cédant les droits à des entreprises privées. La situation n'est donc pas clairement définie au Canada et donne un résultat plus que mitigé en comparaison à la situation américaine. Il y aurait sans-doute lieu de prendre acte et d'agir... Soulignons la récente *Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2010-2013* qui réfère à peine à la propriété intellectuelle sans élaborer aucune ligne directrice. Il s'agit là d'une lacune importante.

La situation en Europe

La situation européenne n'est guère mieux 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 aussi sur des clauses énonçant l'obligation de commercialiser dans un seul des États membres et sur les contraintes liées aux subventions d'un État membre qui ont un effet négatif sur la concurrence avec les autres États membres.

La situation en Asie

La situation asiatique est très divisée. Certains pays, tels 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 leurs développement

technologiques. À cet effet, un nouveau projet de loi Indien a pour but de faire en sorte que l'Inde soit reconnue un pays innovateur plutôt qu'un pays qui copie et incorpore des principes portant sur l'obligation de breveter afin de divulguer les connaissances, la responsabilité de transférer la technologie et le droit à des royalties pour les chercheurs.

Conclusion

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.

Abréviations :

CNRC : Conseil national de recherches Canada
CRIQ : Centre de recherche industrielle du Québec
CRSNG : Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
FRSQ : Fonds de la recherche en santé du Québec
DOD : Department of Defense (US government)
DOE : Department Of Energy (USA)
FDA : Food & Drug Administration (USA)
NASA : National Aeronautics and Space Administration (USA)
NIH : National Institute of Health (USA)
PI : propriété intellectuelle
USC : US code

Pour plus d'informations, voir :

35 USC 200: http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf

37 CFR Part 401 http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_02/37cfr401_02.html

GAO-09-742 report to Congressional Committees, Federal Research Information on the Government's Right to Assert Ownership Control over Federally Funded Inventions, United States Government Accountability Office. July 2009, <http://www.ott.nih.gov/PDFs/GAOreportTT.pdf>

The positive impact of academic innovations on quality of life
<http://www.betterworldproject.org/AUTM2010BWR.pdf>

Bayh-Dole – Driving innovation
<http://b-d30.org/app/webroot/Profiles/acclaim>

Politique du CRSNG sur la propriété intellectuelle
http://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/Policy-Politique_fra.pdf

La Politique du CRSNG sur la propriété intellectuelle - Raisons de l'examen de 2008-2009

http://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/Policies-Politiques/IPReasons-RaisonsPI_fra.pdf

Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2010-2013

<http://www.mdeie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/administratives/strategies/sqri/sqri.pdf>

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

