

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET ENJEUX JURIDIQUES DU TRANSFERT

Un monde de compétences

Par: Me Micheline Dessureault

1134, chemin Saint-Louis, bureau 600, Sillery, Québec G1S 1E5

Téléphone: (418) 681-7007
Télécopieur: (418) 681-7100

Courriel: micheline.dessureault@jolicoeurlacasse.com



Joli-Cœur, Lacasse
Geoffrion, Jetté, St-Pierre
AVOCATS

TYPES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

- Brevets
- Droits d'auteur
- Marques de commerce
- Savoir faire (« Know how »)



BREVETS – VS- DROITS D’AUTEURS

BREVET

- Pour une invention, (procédé, machine, composition de matières, perfectionnement).
- Vise parfois certains logiciels.
- Doit être nouveau et utile.
- Nouveauté à l’échelle internationale.
- Protégeable pour 20 ans et très coûteux.

DROIT D’AUTEUR

- Pour une œuvre littéraire (inclus logiciel), artistique, cinématographique, dramatique.
- Protégé pour 50 ans.
- Existe sans nécessité d’enregistrement.
- L’employeur est présumé titulaire (propriétaire) du droit d’auteur pour les créations dans le cadre de l’emploi.



MARQUES DE COMMERCE

- Noms, logos (dessins) et slogans servant à la mise en marché d'un produit ou d'un service.
- Doit se choisir soigneusement pour ne pas porter à confusion avec d'autres.
- Généralement à la partie qui « commercialise », diffuse, de choisir et de protéger.



SAVOIR FAIRE (« KNOW HOW »)

- Ne se protège pas, sauf par entente de confidentialité.
- La confidentialité et la diffusion sont 2 concepts opposés.



LE DROIT D'AUTEUR: LE PLUS FRÉQUENT EN RÉUSSITE ÉDUCATIVE

- Sont à 2 niveaux:
 - Le matériel faisant l'objet du transfert : rapports de recherches, thèses, mémoires, questionnaires de validation de recherche, etc.
 - Les outils réalisés dans le cadre du projet de transfert :
 - Site Internet
 - Vidéo, film, CD, disque
 - Affiche, photographie, illustration, livre, dépliant, etc.



PLUSIEURS PERSONNES POSSÈDENT SOUVENT LES DROITS, À CHACUNE DES ÉTAPES

AVANT LE TRANSFERT

- Le(s) chercheur(s).
- L'université, selon la convention collective ou la politique de PI en vigueur.
- Les étudiants et techniciens impliqués.
- Les autres institutions impliquées. (Universités, CEGEPs, Commissions Scolaires, etc.)
- Les Fonds subventionneurs ou financiers impliqués selon les ententes signées ou politiques applicables au financement.



PLUSIEURS PERSONNES POSSÈDENT SOUVENT LES DROITS, À CHACUNE DES ÉTAPES

LORS DE LA RÉALISATION DES OUTILS

- Variera en fonction des outils.
- Le chercheur et l'Université seront-ils impliqués dans la réalisation des outils eux-mêmes, en obtenant un contrat de fabrication?
- Le « valorisateur », n'étant pas un organisme subventionnaire, sera souvent maître d'œuvre.
- Des tiers (photographes, illustrateurs, concepteurs de site Internet, éditeurs, artistes compositeurs, musiciens, etc.) seront impliqués et de leur travail, naîtra aussi de la PI qu'il faut délimiter.
- En fonction du niveau d'implication de ces tiers (exécutant ou prenant en charge la production et la diffusion de l'outil), les droits sur la PI pourraient varier.



SOUVENT DES APPROCHES DIFFÉRENTES À L'INTERNE DU MILIEU UNIVERSITAIRE

- Les valeurs et la philosophie varient d'une université à une autre.
- Varient également parfois entre le bureau de valorisation et celui des affaires juridiques de l'Université concernée.
- Le chercheur a un sentiment de paternité face à sa recherche, ce qui déborde souvent les droits strict et réels sur la PI de sa recherche et sur la PI des outils du projet .



L'APPROCHE « COMMERCIALE » INFLUENCE BEAUCOUP LES NÉGOCIATIONS

- Les gens voient souvent le projet comme pour un nouveau médicament qui va révolutionner la médecine et rapporter des milliards de dollars.
- Les projets en réussite éducative sont souvent sans expectation de profits ou de redevances, la valorisation étant un impératif social.



COMMENT AMÉLIORER LES CHANCES DE SUCCÈS DES PROJETS

- Dès le début des travaux de recherche à l'Université, s'assurer des droits précis et clairs de chacun (Université, chercheurs, étudiants, techniciens, autres institutions / subventionneurs / financiers):
 - Accélère le processus de revue diligente.
 - Éviter les mésententes futures entre les parties.
- Distinguer la PI découlant de la recherche et la PI découlant de la réalisation des outils.
- Bien comprendre le rôle de chacun dans la réalisation des outils et sa valorisation, dont toute implication future (ex: participation continue à une site Internet interactif).



COMMENT AMÉLIORER (suite)

- L'outil devient souvent un élément « autonome », indépendant du chercheur et de l'Université qui ont vu naître l'idée, souvent « atemporel ».
- Confidentialité et diffusion sont 2 concepts opposés.
- Chaque projet est un cas d'espèce, tous les acteurs devant travailler à sa réussite.
- Paternité et reconnaissance ne sont pas toujours synonymes de propriété de la PI.
- Il faut être imaginatifs et innover dans les solutions de valorisation de la recherche dans le secteur de la réussite éducative.



EXEMPLE: AU STADE DE LA RECHERCHE

- Chercheur: Professeur Côté.
- Université X.
- 2 étudiants et 1 technicien sur le projet.
- Intervention de la Comm. Scolaire ABC pour tester un questionnaire.
- 4 professeurs de la Comm. Scolaire ABC participent à la collecte.
- 150 étudiants et parents rencontrés.
- Le questionnaire a été conçu par le chercheur.
- Les étudiants ont compilé les données.
- Les professeurs de Comm. Scolaire ABC ont remis des recommandations et ont aidé à la collecte.
- Les 150 étudiants ont fourni les réponses avec le consentement des parents.
- Le rapport conclut que vu le problème de décrochage scolaire, un vidéo et un cahier devraient être développés.



EXEMPLE: AU STADE DE LA RÉALISATION DE LA VIDÉO ET DU CAHIER

- Le CTREQ agit comme maître d'œuvre.
- Le chercheur participe à la rédaction de nouveaux textes devant servir dans le cahier s'adressant aux étudiants.
- L'Université ABC se voit confier le contrat et engage et paie le chercheur pour la rédaction des textes à teneur technique.
- CTREQ engage aussi des traducteurs, réviseurs, un scénariste pour la vidéo.
- Il faut aussi des photos, des illustrations, des comédiens, tourner la vidéo, une bande sonore, des artistes pour la voix, la musique, etc.
- Il est clair que le contenu des outils est du contenu nouvellement développé et que les textes de la recherche effectuée à l'origine ne seront que peu ou pas utilisés, le travail du chercheur pour les nouveaux textes étant dans un contexte de contrat donné par CTREQ.



EXEMPLE: AU STADE DE LA COMMERCIALISATION DE LA VIDÉO ET DU CAHIER

- Le CTREQ fait imprimer les copies du vidéo et les remet au coût de 25\$ par copie aux commissions scolaires pour visionnement en classe.
- Le cahier sera mis en marché par une maison d'édition qui supporte financièrement toute la campagne de publicité et entrera à peine dans ses frais ou fera peut être quelques milliers de dollars, au mieux.
- En résumé, peu de chance de profits ou de redevances.
- Les outils sont distincts de la recherche et de ses conclusions.
- Comment traiter la propriété intellectuelle: à qui, pour quoi, qui devrait apparaître dans les remerciements ou auteurs, licences ou cessions diverses de la PI (ou plutôt de chacun des éléments de la PI)???
- Une multitude de contrats????

