**Études de cas fictives**

Version du 25 juillet 2018

Table des matières

[Introduction 2](#_Toc168991181)

[Paternité et remerciements 3](#_Toc168991182)

[Instructions pour les animateurs 4](#_Toc168991183)

[Étude de cas fictive n° 1 – Accord de transfert de matériel (Établissements commerciaux) 5](#_Toc168991184)

[Étude de cas fictive n° 2 – Contrat de licence exclusive 12](#_Toc168991185)

[Étude de cas fictive n° 3 – Accord de recherche sous contrat 19](#_Toc168991186)

[Étude de cas fictive n° 4 – Accord de recherche collaborative avec l’Entreprise 26](#_Toc168991187)

[Étude de cas fictive n° 5 – Titularité de la propriété intellectuelle 33](#_Toc168991188)

Introduction

Le présent document, qui fait partie du volume II de l’Instrument relatif aux droits de propriété intellectuelle à l’intention des établissements universitaires et de recherche, comprend cinq études de cas fictives. Ces études de cas visent à présenter aux participants les principaux problèmes que posent les transactions entre le monde universitaire et les entreprises au travers de scénarios réalistes et intéressants mettant en jeu divers domaines de recherche, des personnages pittoresques et les différents intérêts des parties qui collaborent en matière de propriété intellectuelle et commercialisent les résultats des recherches.

Quatre de ces cinq études de cas renvoient à des accords en matière de propriété intellectuelle que les universités et les organismes de recherche publics emploient fréquemment dans leurs transactions commerciales avec les entreprises : 1. l’Accord de recherche sous contrat; 2. le Contrat de licence exclusive; 3. l’Accord de recherche collaborative; et 4. l’Accord de transfert de matériel. On trouvera des modèles de ces accords dans l’autre partie de l’Instrument intitulée “Accords types”.

La cinquième étude de cas fictive illustre la complexité des diverses questions de titularité de la propriété intellectuelle découlant du décalage entre la nature ouverte et collaborative des universités et les exigences juridiques et de forme des droits de propriété intellectuelle.

Chaque étude de cas commence par un scénario établissant un contexte; plusieurs problèmes ciblés découlant de ce scénario sont ensuite présentés pour aborder les grandes questions souvent posées dans ce type d’affaires.

Il nous semble important que toute personne souhaitant mener des transactions en matière de transfert de technologie ait étudié ces questions et ces difficultés et qu’elle ait compris le raisonnement conduisant aux propositions de solution, car celles-ci doivent prendre en compte les préoccupations et les intérêts de toutes les parties.

Ces études de cas ont en outre été conçues pour servir à des fins d’enseignement et de renforcement des capacités dans des établissements universitaires, ainsi que pour différentes formations organisées par des acteurs de l’innovation, notamment des offices nationaux de propriété intellectuelle.

Paternité et remerciements

Les présentes études de cas fictives ont été établies sous la direction et les conseils de Mme Olga Spasić (chef de projet), et elle ont été rédigées par Mme Hagit Messer-Yaron et Mme Keren Primor.

Ces études de cas font partie de l’**Instrument de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) relatif aux droits de propriété intellectuelle à l’intention des établissements universitaires et de recherche – Relier la recherche universitaire à l’économie et à la société.**

La présente publication fait partie de l’**Instrument de l’OMPI relatif aux droits de propriété intellectuelle à l’intention des établissements universitaires et de recherche**[[1]](#footnote-2), qui comporte en outre les éléments suivants :

* Modèle de politique de propriété intellectuelle à l’intention des établissements universitaires et des instituts de recherche : Recueil des principaux éléments qui doivent impérativement se trouver dans une politique de propriété intellectuelle. Auteurs : Mme Lien Verbauwhede Koglin, M. Richard Cahoon, M. Mohammed Aljafari, Mme Hagit Messer-Yaron, M. Barthelemy Nyasse, Mme Maria del Pilar Noriega Escobar et Mme Tana Pistorius.
* Lignes directrices pour l’adaptation du modèle de politique de propriété intellectuelle : Guide explicatif permettant d’adapter le modèle de politique de propriété intellectuelle aux différents cadres juridiques, contextes culturels et écosystèmes locaux dans lesquels fonctionnent ces établissements. Auteurs : Mme Lien Verbauwhede Koglin, Mme Kerry Faul et M. Richard Cahoon.
* Aide-mémoire à l’intention des rédacteurs de politiques de propriété intellectuelle : Guide pratique et description pas-à-pas des différentes étapes généralement présentes dans le processus de création ou d’amélioration d’une politique de propriété intellectuelle. Auteur : Mme Lien Verbauwhede Koglin.
* Inventaire des actifs intellectuels des universités : Destiné à aider les utilisateurs de l’Instrument à mieux comprendre le large éventail des actifs possibles qu’un établissement de ce type possède ou peut posséder. Rédigé sous la direction et les conseils de Mme Olga Spasić (chef de projet). Auteurs : M. Steven Tan et M. John Fraser.
* Accords types : Recueil d’accords régissant les transactions en matière de transfert de connaissances et de technologie. Établis sous la direction et les conseils de Mme Olga Spasić (chef de projet). Auteur M. D. Patrick O’Reilley.

Instructions pour les animateurs

Nous proposons d’adopter une démarche pas à pas pour examiner les cas et les situations précités. Il est recommandé de lire et de bien comprendre le scénario établissant le contexte, puis de lire une section et sa question connexe, et d’encourager les participants à proposer des solutions possibles et à en débattre.

Après ce débat, l’animateur peut présenter la proposition de solution, puis il peut inviter les participants à lire la section suivante. Des propositions de solution sont présentées à la fin de chaque étude de cas. À noter que ce ne sont pas nécessairement les seules solutions possibles. L’animateur peut encourager les participants à proposer d’autres solutions et à en débattre.

Étude de cas fictive n° 1 – Accord de transfert de matériel (Établissements commerciaux)

**Contexte**

Le professeur Oleg Muler, de l’Institut de recherche en chimie de Noskva, travaille depuis vingt ans sur l’oxyde d’indium-étain (ITO); il étudie ses propriétés uniques et recherche des solutions de substitution.

L’ITO est un composé de trois matériaux (indium, étain et oxygène) en proportions variables. Il a de nombreux emplois car il peut se déposer facilement en couche mince. Il est souvent utilisé comme conducteur transparent en raison de sa conductivité électrique et de sa transparence optique.

Cependant, l’indium est coûteux et n’est disponible qu’en quantité limitée. En outre, les couches d’ITO sont fragiles et rigides, et son dépôt en couches est onéreux car il s’effectue sous vide. Il est donc réellement nécessaire de lui trouver des alternatives.

M. Muler rêvait de trouver un produit pour remplacer l’ITO dans les écrans plats souples. Grâce aux progrès accomplis en nanotechnologie, il a constaté que les films de graphène étaient flexibles et présentaient une transparence de 90% ainsi qu’une résistance électrique plus faible que celle de l’ITO classique.

*“Il y a quelques mois, le 21 janvier 2016 – je me souviens de cette date car c’est l’anniversaire d’Eva, ma petite-fille – M. Thomas Dufinger, le directeur du développement commercial du Service de transfert de technologie de mon Institut, est venu me voir et s’est montré très intéressé par ma technologie. Il a dit que l’Institut avait récemment créé un Fonds de commercialisation des technologies chimiques (ou ‘Fonds CCT’) en vue d’investir un montant pouvant atteindre un million d’euros dans des technologies de l’Institut de recherche en chimie de Noskva qui étaient prometteuses et présentaient un potentiel commercial élevé. Il souhaitait savoir si j’envisageais de présenter une demande de financement auprès de ce Fonds.”*

M. Dufinger avait expliqué à M. Muler que la première étape de la commercialisation consistait à déposer une demande de brevet sur la technologie concernée.

*“Mme Doris Kev, qui est conseil en brevet et dirige le Bureau des brevets du Service de transfert de technologie de l’Institut, m’a expliqué la procédure de demande d’un brevet. J’ai trouvé cela très intéressant! Le processus de rédaction de la demande m’a permis de préciser les avantages de ma technologie par rapport à des technologies concurrentes. Mme Kev est une vraie spécialiste et m’a encouragé à mener une réflexion toujours plus profonde sur les différents aspects de mon invention.”*

La demande de brevet a été enregistrée le 17 mars 2016, et M. Dufinger a organisé une réunion avec M. Muler la semaine suivante.

*“M. Dufinger m’a félicité car la procédure de dépôt de brevet avait été fluide et efficace grâce à mon excellente collaboration avec Mme Dev. À présent que la première étape était achevée, il a estimé qu’il convenait de passer à la seconde. Le Fonds CCT souhaitait connaître l’avis du secteur industriel sur cette technologie. Je ne voyais pas de quoi il voulait parler. Jusqu’alors, je n’avais entretenu que des collaborations universitaires et je n’avais aucune expérience du secteur industriel. Comment donc pouvais-je savoir ce que ce secteur pensait de mon invention? Je ne connaissais aucun de ses acteurs et je ne voyais pas vraiment pourquoi des entreprises seraient disposées à me communiquer leur avis.”*

M. Dufinger a expliqué à M. Muler que le secteur industriel était toujours à la recherche de “la prochaine tendance” et la recherchait notamment auprès des établissements de recherche et des universités qui avaient déjà créé des technologies de rupture; les entreprises recherchaient cet état d’esprit créatif et ouvert que favorisait la liberté du monde universitaire.

Il arrive souvent qu’avant de mener une transaction commerciale complète avec une université (en particulier lorsque la technologie se présente sous une forme matérielle tangible), l’entreprise souhaite procéder à une évaluation concrète sur son propre site, en employant ses propres moyens de mesure et en appliquant ses propres méthodes de contrôle de la qualité pour s’assurer que la technologie réponde à ses besoins et ses attentes. Si cette évaluation est positive, l’entreprise cherche alors généralement à établir une relation commerciale avec l’université. Si elle est négative, l’entreprise met un terme à son interaction avec l’université et économise ainsi le temps et l’argent qu’elle aurait consacrés à la mise en place d’une transaction commerciale complète.

Deux semaines plus tard, M. Dufinger a assisté à une conférence sur la haute technologie organisée en Corée au cours de laquelle diverses entreprises ont présenté leurs technologies et ont exprimé leur souhait d’acquérir de nouvelles technologies dans leurs domaines d’intérêt.

Une entreprise de taille moyenne appelée Nettux était très intéressée par des alternatives à l’ITO. M. Dufinger estimait qu’elle constituait un bon candidat pour évaluer la technologie de M. Muler. Il a contacté son représentant au cours de la conférence et a présenté cette technologie. L’entreprise Nettux s’est effectivement montrée très intéressée et a souhaité rencontrer M. Muler pour évaluer sa technologie.

Un mois plus tard, M. Dufinger a reçu un Accord de transfert de matériel de la part de Nettux. Celle-ci souhaitait obtenir un échantillon des films de graphène de M. Muler (le “Matériel”) pour les analyser afin de déterminer s’ils répondaient à ses besoins industriels. M. Dufinger a rapidement examiné ce document et a été surpris par certaines de ses conditions. Il savait qu’il était inutile d’envoyer une version révisée à l’entreprise car un certain nombre de questions fondamentales devaient d’abord être réglées de vive voix avec elle. Il a pris son téléphone et a composé le numéro de l’entreprise; c’est M. Park, le directeur commercial de Nettux, qui a répondu.

*“Cher M. Park, nous nous réjouissons du fait que votre entreprise souhaite évaluer la technologie de M. Muler, et nous espérons vivement que cette opération débouchera sur une commercialisation. L’Accord de transfert de matériel que vous nous avez envoyé soulève un certain nombre de questions dont j’aimerais parler avec vous”*, a dit M. Dufinger avant d’évoquer les questions ci-après :

1. **La titularité des droits sur les Résultats de l’évaluation.**
2. **Les droits d’utilisation du Matériel dont dispose l’Entreprise.**
3. **Les droits de M. Muler et de l’Université sur les Résultats de l’évaluation.**
4. **La clause de non-sollicitation.**
5. **La définition du programme d’évaluation.**
6. **Le rapport de l’Entreprise.**

*“Il est écrit dans le projet d’Accord de transfert de matériel que Nettux sera propriétaire de tous les résultats découlant de votre évaluation du Matériel. Cette disposition nous pose un vrai problème. Comme je vous l’ai indiqué lors de la conférence, la technologie de M. Muler est protégée par une demande de brevet. Nous devons être très attentifs à toute nouvelle propriété intellectuelle qui pourrait résulter de l’usage de cette technologie par de tierces parties. Nous souhaitons donc que l’université soit propriétaire des résultats de l’évaluation. Si vous constatez que cette technologie est intéressante, nous serons tout disposés à vous concéder une licence dès que son développement sera achevé”*, a déclaré M. Dufinger.

*“Cher M. Dufinger, votre position est claire. Toutefois, veuillez noter que Nettux emploie des méthodes et des matériels privés pour effectuer son évaluation, et que les résultats de celle-ci peuvent intégrer une propriété intellectuelle liée à ces méthodes et matériels. De plus, nous avons pour politique d’être propriétaires de tous les résultats des travaux menés par nos employés dans nos laboratoires. Cette titularité ne devrait pas vous inquiéter car les résultats de notre évaluation seront probablement couverts par votre brevet, et nous devrons obtenir une licence de votre part pour pouvoir les exploiter”*, a répondu M. Park.

M. Dufinger savait que Nettux était une grande entreprise et qu’elle avait mis en place des règles strictes en matière de titularité. *“Ce problème va être compliqué à régler…"*, s’est-il dit. En effet, il voulait vraiment que cette entreprise donne son avis sur la technologie de M. Muler pour pouvoir présenter une demande au Fonds CCT; il souhaitait tout particulièrement savoir si les caractéristiques du Matériel répondaient aux normes industrielles pour chaque paramètre examiné, aux mieux encore si elles allaient au-delà. Il n’était pas intéressé par des droits sur les méthodes ou les matériels que l’Entreprise employait dans ses évaluations.

1. ***Mettez-vous une minute à la place de M. Dufinger : renonceriez-vous à la titularité des droits sur les Résultats de l’évaluation? À votre avis, quel type de solution conviendrait aux deux parties?***

Outre la propriété des résultats de l’évaluation, l’Accord de transfert de matériel de Nettux précisait que l’Entreprise pouvait utiliser librement le Matériel physique pour ses propres besoins internes. Au-delà de l’évaluation définie, l’Entreprise était très intéressée par la technologie et souhaitait conserver l’échantillon de Matériel pour procéder ultérieurement à d’autres essais.

*“Je ne comprends pas votre inquiétude sur ce point”*, a dit M. Park. *“Votre brevet ne protège que le Matériel physique. Nous souhaitons uniquement l’examiner sur notre site. Où est le problème?"*

M. Dufinger savait parfaitement qu’il était risqué de laisser le Matériel entre les mains de Nettux sans la moindre restriction. Si une demande de brevet sur la technologie avait bien été enregistrée, le brevet n’avait pas encore été concédé; en outre, une entreprise aussi compétente que Nettux, qui de surcroît était avide de ce type de solutions, pouvait facilement étudier les caractéristiques du Matériel et faire en sorte que son propre matériel “contourne” la demande de brevet.

1. ***Veuillez proposer des restrictions pertinentes à l’usage que Nettux peut faire du matériel***

Le sujet de discussion suivant touchait aux droits de M. Muler et de l’Université d’utiliser les Résultats de l’évaluation de l’Entreprise. M. Muler et M. Dufinger voulaient utiliser ces Résultats pour présenter une demande de financement auprès du Fonds CCT, et par la suite pour faciliter la commercialisation de la technologie. Si M. Dufinger acceptait de renoncer à la propriété des Résultats, il devait pouvoir divulguer ceux-ci librement à de tierces parties. Parallèlement, il ne voulait pas que Nettux puisse utiliser les Résultats d’une manière qui entraîne leur divulgation à de tierces parties. L’Entreprise était censée utiliser les Résultats exclusivement à des fins d’évaluation interne. Il en a informé M. Park, qui a accepté sur le principe mais a objecté qu’une partie des Résultats pouvait contenir des Informations confidentielles de Nettux concernant ses méthodes d’évaluation et les matériels employés à cette fin. Un accord a été trouvé à cet égard et M. Dufinger l’a noté pour ses propres besoins.

1. ***Veuillez proposer une solution que M. Dufinger et M. Park auraient pu accepter.***

*“Parlons à présent de la clause de non-sollicitation que vous avez ajoutée à l’Accord de transfert de matériel”*, a dit M. Dufinger.

Une clause de non-sollicitation interdit au “vendeur” (dans ce cas, l’Université) de proposer à d’autres “acheteurs” (dans ce cas, des entreprises comme Nettux) de présenter d’autres offres pendant un certain temps.

*“Nous aimerions supprimer cette clause. Notre technologie se trouve à un stade très précoce et nous sommes en contact avec plusieurs entreprises qui souhaitent évaluer le Matériel. Cette clause nous empêcherait de le faire”*, a ajouté M. Dufinger.

*“Oh, il me semble que cette clause est relativement courante dans les transactions commerciales. Vous ne pensez tout de même pas que nous allons investir du temps et de l’argent pour évaluer votre Matériel alors que vous recherchez d’autres acheteurs en parallèle, n’est-ce pas? Il n’est pas question pour nous que vous concédiez quelque droit que ce soit à une tierce partie sur la technologie, notamment le droit de l’évaluer, ni même que vous négociiez ces droits avec une tierce partie pendant un délai de 180 jours après la fin de l’évaluation. Nous saurons à ce moment-là si nous souhaitons acquérir une licence sur la technologie”*, a répondu M. Park.

M. Dufinger savait que ce genre d’exigence pouvait apparaître dans la négociation. Il était relativement sûr que cette technologie se trouvait à un stade trop “précoce” pour qu’une entreprise comme Nettux achète une licence, et il voulait vraiment connaître les résultats de l’évaluation de l’entreprise pour disposer d’un “avis du secteur industriel”. Il n’avait donc pas de raison de s’opposer à une clause de non-sollicitation puisqu’il n’avait pas l’intention de proposer la technologie à d’autres tierces parties à ce stade.

*“Quoi qu’il en soit, si à ce stade précoce, l’entreprise obtient des résultats intéressants qui permettent d’envisager une commercialisation, je suis sûr que M. Muler sera très heureux de conclure un accord avec elle et renoncera au financement du Fonds CCT”*, se dit-il.

Néanmoins, M. Dufinger souhaitait assouplir la clause de non-sollicitation proposée par l’entreprise pour conserver un certain nombre d’options.

1. ***Veuillez suggérer une clause de non-sollicitation plus souple***

*“Cher M. Park, vous avez oublié de joindre à l’Accord de transfert de matériel le programme d’évaluation de l’Entreprise. Auriez-vous l’amabilité de me le faire parvenir?"*, demanda M. Dufinger.

*“Bien sûr”*, dit M. Park. *“Une disposition générale indiquant que nous entendons tester la souplesse, la transparence et la robustesse du Matériel sera-t-elle suffisante?"*

M. Dufinger et M. Muler savaient tous deux que ce n’était pas DU TOUT suffisant. Ils souhaitaient savoir exactement quelles méthodes allaient être employées et à quelle échelle les essais seraient effectués chez Nettux. Ces informations leur permettraient d’une part de limiter l’utilisation du Matériel par l’Entreprise aux seules activités nécessaires à l’évaluation qui seraient convenues, et d’autre part de s’assurer qu’aucun de ces essais n’allait inévitablement conduire à un échec. Ils connaissaient tous deux les défauts du Matériel et ils n’avaient qu’une seule chance d’impressionner Nettux et d’obtenir un avis favorable du secteur économique. Il était nécessaire d’établir le bon programme d’évaluation et de s’entendre sur des critères acceptables.

M. Park comprenait la démarche de M. Dufinger. Il souhaitait toutefois éviter de divulguer les critères précis de l’Entreprise. En effet, ces informations pouvaient fuiter vers ses concurrents.

1. ***Veuillez proposer une solution qui règlera le problème de M. Park tout en donnant satisfaction à M. Dufinger et M. Muler***

*“Il nous reste une question à régler, celle du rapport d’évaluation”*, dit M. Dufinger avec soulagement. Les négociations sur les conditions de l’Accord de transfert de matériel duraient déjà depuis deux heures et demie. Il était fatigué et souhaitait enfin conclure la transaction. *“Je sais, le diable se cache toujours dans les détails”*, pensa-t-il. Il se souvenait en effet que dans un autre Accord de transfert de matériel conclu par l’Université quelques années plus tôt, aucune disposition n’avait été prévue sur le degré de détails que l’Entreprise devait indiquer dans son rapport final, et qu’ils avaient finalement reçu un rapport très laconique omettant les détails les plus importants pour eux. *“Nous n’allons pas refaire la même erreur cette fois”*, se dit-il.

Il partagea cette préoccupation avec M. Park et lui demanda conseil.

*“Nous ne voudrions pas vous décevoir, bien sûr; nous indiquerons dans l’Accord de transfert de matériel qu’un rapport détaillé vous sera remis, comme nous en avons l’habitude chez Nettux.”*

Cette réponse n’était pas entièrement satisfaisante pour M. Dufinger.

1. ***Veuillez proposer une solution élégante et simple qui réponde aux préoccupations de M. Dufinger***

**Propositions de solution**

1. **Titularité des droits de propriété intellectuelle**

Dans l’hypothèse où M. Dufinger a minutieusement défini les activités d’évaluation, les chances de créer une nouvelle propriété intellectuelle au cours de ces activités sont très faibles. Dès lors, le fait d’être “propriétaire” des résultats de l’évaluation ne signifie pas grand-chose : en définitive, ces résultats ne seront qu’un rapport décrivant les caractéristiques de la technologie protégée et indiquant si celle-ci répond ou non aux normes du secteur industriel, ou si elle va au-delà. M. Dufinger a donc tout simplement proposé de supprimer la clause de titularité.

1. **Droit de l’Entreprise d’utiliser le Matériel**

M. Dufinger s’est opposé à la demande de Nettux d’obtenir les droits d’utiliser librement le Matériel pour ses besoins internes. Il a limité les droits de l’Entreprise d’utiliser le Matériel de la manière suivante :

A) L’Entreprise est autorisée à utiliser le Matériel dans le but exclusif de mener les activités d’évaluation indiquées dans l’annexe A de l’Accord de transfert de matériel et pendant la période d’évaluation.

B) Lorsque l’évaluation sera achevée, ou si l’Accord de transfert de matériel est résilié de manière anticipée, Nettux restituera le Matériel à l’Université ou le détruira, selon la demande de l’Université.

1. **Droits de M. Muler et de l’Université sur les Résultats de l’évaluation**

M. Dufinger a rédigé la disposition suivante :

A) L’Université et M. Muler peuvent divulguer librement les Résultats à toute tierce partie, dès lors que cette divulgation ne contient pas d’Informations confidentielles de Nettux. Une fois que l’évaluation sera achevée et que le rapport final aura été remis, si Nettux déclare que le rapport contient des Informations confidentielles de l’Entreprise, les parties conviendront d’un rapport expurgé de ces informations. Pour lever toute ambiguïté, le Fonds CCT n’est pas considéré comme une tierce partie au sens de l’Accord de transfert de matériel.

B) Nettux n’est pas autorisée à utiliser les Résultats dans un autre but que l’évaluation interne et ne peut les divulguer à une tierce partie.

1. **Clause de non-sollicitation**

Nettux n’étant pas une petite entreprise, la procédure conduisant à définir l’évaluation officielle ne pouvait être rapide. M. Dufinger était disposé à proposer un délai de non-sollicitation de 150 jours, ce qui était proche de la demande de 180 jours formulée par Nettux. Toutefois, il a réparti ce délai de la manière suivante : 60 jours pour la notification de l’Entreprise si celle-ci souhaitait conclure un accord de licence concernant la technologie, et 90 jours supplémentaires pour négocier ladite licence si cette notification était envoyée. M. Dufinger a accepté de ne pas négocier ni de conclure d’accord sur la technologie avec une tierce partie au cours de ce délai.

1. **Définition du programme d’évaluation**

Les deux parties se sont entendues sur les méthodes d’essai des caractéristiques du Matériel. Elles ont aussi défini l’éventail des résultats qui seraient considérés comme des “succès” au regard des principales propriétés du Matériel : la transparence, la souplesse et la conductivité. Ainsi, s’agissant de la souplesse, tout résultat inférieur à l’éventail de valeurs serait considéré comme un “échec” face aux résultats escomptés. Les résultats situés à l’intérieur de l’éventail ou au-dessus seraient quant à eux considérés comme un “succès” au regard des résultats escomptés.

1. **Rapport de l’Entreprise**

M. Dufinger a proposé à M. Park de joindre à l’Accord de transfert de matériel un formulaire à employer pour rédiger le rapport final qui indique le degré de détails souhaité par l’Université et que Nettux remplirait en fournissant les données pertinentes à la fin de l’évaluation.

Étude de cas fictive n° 2 – Contrat de licence exclusive

**Contexte**

M. William Crops, chef du Service de transfert de technologie (TTO) de l’Université de Kamden à Londres, marchait en direction d’Union Hall en maugréant. D’ici quelques minutes, il allait devoir présenter au directeur technique de Daxter International Inc., une entreprise multinationale spécialisée dans les appareils médicaux, trois technologies créées par l’université qui étaient susceptibles d’intéresser cette entreprise.

En général, c’était Mme Maura Li, la directrice du développement commercial, qui se chargeait de ces réunions lorsqu’il s’agissait d’appareils médicaux. Cependant, M. Crops avait dû la remplacer au dernier moment car le fils de Mme Li était malade et elle avait dû quitter le bureau immédiatement. M. Crops présumait que cette réunion, comme tant d’autres par le passé, consisterait surtout à serrer des mains et à échanger des cartes de visite et des sourires fatigués. Il n’aurait jamais imaginé que la Technologie de tube de M. Regev allait être la grande gagnante de cette première réunion inattendue.

Le professeur Regev, de l’École de médecine de l’Université, avait inventé un “tube” biologique qui permettait de manipuler la croissance et les activités de neurones (la “Technologie de tube”). Il avait démontré que des rats souffrant de traumatismes à la moelle épinière pouvaient marcher à nouveau grâce à l’implant de ses tubes; à l’époque, cette démonstration avait eu un grand retentissement dans la communauté scientifique. L’invention était protégée par des brevets qui avaient été enregistrés aux États-Unis d’Amérique et en Europe trois ans plus tôt.

Pourtant, le Service de transfert de technologie s’apprêtait à classer la Technologie de tube en tant que “technologie à faibles chances de commercialisation” du fait que M. Regev, qui était à présent Professeur émérite, était très malade et ne pouvait contribuer activement à sa commercialisation.

Daxter International Inc. était une entreprise mondiale d’appareils médicaux ayant un chiffre d’affaires de 5 milliards de dollars É.-U. par an. Ce que M. Crops ignorait, c’était que cette entreprise avait récemment créé un service consacré à l’innovation et que la Technologie de tube répondait précisément au profil des technologies que ce service recherchait, car elle se trouvait à un stade précoce et présentait un risque important mais aussi des perspectives de bénéfices élevés.

Juste après l’exposé de M. Crops, le directeur technique de Daxter lui avait demandé de plus amples informations sur la Technologie de tube, et deux mois plus tard, une équipe commerciale et une équipe technique se sont rendues à Londres pour discuter d’un plan de développement et des conditions d’une licence. À la surprise de M. Crops, l’équipe commerciale s’est montrée très précise et focalisée sur ses objectifs au cours de la visite : elle voulait une licence exclusive de la technologie de M. Regev, et elle était disposée à verser un montant généreux pour l’obtenir.

La présente étude de cas permettra de mener et d’approfondir un débat sur les questions suivantes :

1. **La concession d’une licence exclusive dans un domaine particulier ou dans tous les domaines.**
2. **La concession d’une licence exclusive ou non exclusive sur le savoir-faire.**
3. **La rétrocession d’une licence sur la technologie à l’université.**
4. **Les conditions commerciales courantes dans les contrats de licence exclusive.**
5. **L’importance de prévoir des dispositions sur une résiliation en bonne et due forme dans les contrats de licence.**

L’équipe technique a rencontré M. Crops, Mme Li et M. Regev pour examiner les différents aspects scientifiques de la Technologie de tube. Elle a posé des questions aussi pertinentes que complexes, ce qui a conduit M. Crops à penser que Daxter avait le bon profil pour devenir une preneuse de licence. Les participants à la réunion ont entrepris de rédiger ensemble le premier plan de développement de l’Entreprise et se sont entendus sur les étapes suivantes qui seraient nécessaires pour créer un prototype de validation conforme aux normes du secteur.

Parallèlement, l’équipe commerciale a entrepris de négocier les conditions du contrat de licence exclusive avec Mme Li et Mme Keren Limor, la directrice du Service de transfert de technologie.

*“Il me semble que le domaine d’application de la licence est “le traitement des traumatismes de la moelle épinière”, est-ce exact?"*, a demandé Mme Limor.

Les licences exclusives concédées par des universités sont souvent limitées à un domaine particulier qui intéresse l’Entreprise et dans lequel celle-ci a une certaine expérience. En effet, l’Université entend s’assurer que chaque domaine d’application potentiel d’une technologie donnée puisse être exploité sur le plan commercial par un preneur de licence adéquat ayant les compétences et les ressources nécessaires. Il est logique que l’Entreprise investisse des efforts et des ressources financières pour développer des produits dans un domaine précis. Si une licence exclusive était concédée à une entreprise sans limite de domaine, la technologie resterait sans doute inexploitée dans tous les autres domaines potentiels.

M. George Rowly, qui dirigeait les négociations commerciales pour le compte de Daxter, a eu l’air surpris et a regardé ses collègues.

*“En réalité, nous nous attendions à obtenir une licence exclusive dans tous les domaines. Cette technologie se trouve à un stade très précoce. Si le programme de développement commencera effectivement par un prototype de validation dans le domaine des traumatismes de la moelle épinière, nous ne savons pas encore quelle application ou quel domaine de développement d’un produit nous allons choisir”*, dit-il.

Mme Li a rapidement écrit une note à Mme Limor pour lui dire qu’elle était d’accord avec l’analyse de M. Rowly. Mme Limor a approuvé d’un signe de tête et a souri car elle venait de trouver un mécanisme qui pouvait satisfaire les deux parties au regard du domaine de la licence.

1. ***À votre avis, quel est le mécanisme que Mme Limor s’apprête à proposer?***

*“M. Regev a accumulé un immense savoir-faire sur la Technologie de tube au fil des années”*, a dit Mme Limor. *“Ce savoir-faire ne figure pas dans les brevets et n’a pas été publié par ailleurs”*.

*“Oui, notre équipe technique a été très impressionnée par ce savoir-faire. M. Regev a effectivement étudié de nombreux aspects de cette technologie au fil du temps, et ce savoir-faire nous serait très utile. Nous aimerions bien entendu l’intégrer dans la licence exclusive”*, a répondu M. Rowly.

Mme Li a failli tomber de sa chaise en entendant cette réponse et a déclaré : *“Ce ne sera pas possible, nous ne pouvons concéder à Daxter qu’une licence non exclusive sur ce savoir-faire”*.

M. Rowly a eu l’air très déçu; il ne comprenait pas pourquoi Daxter se voyait interdire une licence exclusive sur le savoir-faire. Il avait été envoyé à Londres avec une mission précise : obtenir une licence exclusive sur l’ensemble de la Technologie de tube. Allait-il échouer dans sa mission?

*“Laissez-moi vous expliquer les raisons de notre refus”*, a dit Mme Limor. *“La Technologie de tube est fondée sur un savoir-faire que M. Regev a accumulé pendant trente ans. Au cours de cette période, des générations d’étudiants qui sont ensuite devenus membres de la Faculté ont utilisé ce savoir-faire pour élaborer d’autres technologies qui ne relèvent pas des brevets sur la Technologie de tube. Des licences sont actuellement concédées à de tierces parties sur certaines de ces technologies, et elles couvrent le savoir-faire qui leur a été concédé à titre non exclusif.”*

M. Rowly a compris l’explication de Mme Limor : le savoir-faire était générique et représentait une contrainte juridique qu’il fallait accepter. Il s’est demandé si cette situation devait avoir une incidence sur le niveau de rémunération qui serait dû à l’Université au titre de la licence.

1. ***M. Rowly peut-il faire valoir qu’une licence non exclusive sur le savoir-faire présente une valeur inférieure à celle d’une licence exclusive, et demander par conséquent un taux de redevance plus faible?***

*“OK, parfait! Je suis prêt à aborder la question suivante, nous avons déjà passé beaucoup de temps sur la question de la concession de licence”*, a dit M. Rowly en souriant.

Ce qui était remarquable chez M. Rowly, c’est que lorsqu’il souriait, ses yeux souriaient également. Mme Li appréciait beaucoup les personnes qui souriaient ainsi, et elle a souri à son tour. Cependant, la question de la licence n’était pas encore entièrement réglée. Mme Li devait soulever le problème de la rétrocession de la licence.

*“Nous devons conserver le droit de M. Regev et des autres employés de l’Université de continuer à faire usage de la Technologie de tube à des fins universitaires et de recherche”*, a-t-elle dit.

M. Rowly a été surpris. *“N’avez-vous pas accepté il y a quelques minutes de concéder à Daxter une licence exclusive sur la technologie? Hormis le savoir-faire, bien sûr. L’exclusivité signifie qu’il est interdit à toute autre personne ou entité d’utiliser la technologie.”*

Mme Li avait déjà préparé sa réponse. Ce n’était pas la première fois qu’elle devait fournir des explications sur ce point. Elle a réalisé, à ce moment précis, que c’était la première fois que Daxter négociait avec un établissement universitaire.

*“M. Rowly, fermez les yeux et imaginez un professeur qui a travaillé pendant trente ans sur une certaine technologie dans son laboratoire, et un beau jour on lui dit qu’il doit cesser ce travail. Sa carrière universitaire s’arrête brutalement et la possibilité même d’utiliser ses compétences disparaît. Maintenant imaginez la réaction de M. Regev au moment où vous lui annoncez cela.”*

M. Rowly a rouvert les yeux. L’explication de Mme Li était très claire. Il a compris qu’il serait impossible de conclure un contrat sans accorder à l’Université le droit de poursuivre les recherches sur la technologie. Toutefois, il souhaitait limiter ce droit dans toute la mesure du possible, tout en tenant compte des préoccupations de l’Université.

1. ***Veuillez proposer une manière de formuler le droit de rétrocession du point de vue de M. Rowly***

*“Examinons à présent la question financière”*, a dit Mme Li. *“Nous avons établi une structure type des rémunérations requises et…"*

*“Inutile d’aller plus loin”*, a dit M. Rowly. Mme Li pensait que cette manière de l’interrompre était quelque peu cavalière, mais elle l’a laissé poursuivre. Son expérience de la négociation lui avait enseigné qu’il était toujours préférable de commencer par obtenir une offre de l’autre partie. L’information était une forme de pouvoir, et ce pouvoir pouvait être exercé par la suite dans la négociation.

*“Nous sommes disposés à verser à l’Université un montant forfaitaire de 10 millions de dollars É.-U. à l’exécution du contrat”*, ajouta-t-il, puis il a attendu de voir la réaction de Mme Li et de Mme Limor.

M. Rowly considérait que son offre était généreuse. La Technologie de tube se trouvait à un stade de développement très précoce. Daxter allait devoir investir des millions de dollars pour transformer cette technologie en appareil médical homologué, et elle était disposée à prendre tous les risques.

Mme Li et de Mme Limor connaissaient bien l’état d’esprit de M. Rowly, elles en avaient déjà fait l’expérience par le passé au cours d’autres négociations. Néanmoins, en tant que représentantes du Service de transfert de technologie, elles devaient respecter leur propre cadre commercial.

Mme Limor a expliqué à M. Rowly que les services de transfert de technologie structuraient les rémunérations d’une licence d’une manière qui traduisait la conviction profonde que la technologie concédée sous licence deviendrait à terme un produit à succès. Ils étaient disposés à partager les risques et entendaient en retirer des bénéfices en retour. Plutôt que de recevoir un montant important à l’exécution du contrat, montant qui n’était pas corrélé au succès ou à l’échec de la technologie, ils préféraient percevoir des montants relativement modestes au cours des étapes de développement prévues, qui allaient faire augmenter la valeur de l’entreprise du fait de la progression de la technologie, et percevoir ensuite des redevances sur les ventes des produits si la technologie permettait effectivement d’en fabriquer. En cas de succès, ce qui était relativement peu probable compte tenu des statistiques du marché, les redevances représenteraient un montant bien plus substantiel que le paiement unique proposé.

*“Que proposez-vous dans ce cas?"*, a demandé M. Rowly.

1. ***Veuillez aider Mme Li et Mme Limor à rédiger la partie de la licence concernant la rémunération***

Les participants ont ensuite examiné les parties de la licence concernant la fin du contrat. Mme Li avait auparavant parlé de cette question avec M. Regev. Celui-ci craignait fort que Daxter, qui était une entreprise multinationale possédant un très large réservoir de produits en cours de développement, ne décide après un certain temps qu’elle n’était plus intéressée par cette technologie et qu’elle ne résilie la licence. Mme Li lui avait confirmé que cette situation risquait effectivement de se produire. Les universités ne pouvaient obliger un preneur de licence à développer une technologie s’il décidait à un moment donné de mettre fin à la licence pour des raisons scientifiques ou financières, ou du fait d’un changement de direction stratégique, ou pour tout autre motif. Toutes ces raisons étaient légitimes. Les contrats de licence comportaient généralement une condition selon laquelle le preneur de licence était autorisé à résilier celle-ci pour tout motif en notifiant préalablement l’université par écrit. Ces paroles n’avaient fait qu’accroître l’inquiétude de M. Regev. Il avait demandé ce qui allait advenir de sa technologie en cas de résiliation de la licence. Mme Li lui avait répondu que l’université pourrait alors concéder une licence sur cette technologie à d’autres preneurs. M. Regev n’était pas bien sûr de comprendre complètement cette démarche, car à la date de la résiliation, la durée de protection du brevet sur la technologie serait plus courte et la valeur de la technologie allait diminuer considérablement. Il se demandait en outre ce qui arriverait à tous les résultats du développement de sa technologie obtenus par Daxter. Mme Li lui avait dit de ne pas s’inquiéter car son équipe allait prendre tous ces aspects en considération au moment de rédiger les dispositions du contrat concernant la résiliation.

*“Le régime régissant la résiliation est le suivant”*, a dit Mme Limor à M. Rowly. *“L’Université peut résilier la licence en cas de violation substantielle par Daxter de ses obligations au titre du contrat, ou en cas de faillite de Daxter, ou encore si Daxter conteste les brevets de l’Université. De son côté, Daxter peut résilier la licence pour tout motif ou sans motif à tout moment en adressant au préalable une notification écrite à l’Université.”*

*“Où est le piège?"*, a demandé M. Rowly.

*“Il n’y a pas de piège”*, a répondu Mme Limor. *“C’est une compensation raisonnable du fait que la technologie aura perdu une partie de sa durée de vie.”* Et elle lui a expliqué les raisons motivant les dispositions sur la résiliation.

1. ***À votre avis, quel devrait être le contenu des dispositions sur la résiliation?***

**Propositions de solution**

1. ***Licence exclusive dans un domaine particulier ou dans tous les domaines***

Mme Limor a proposé qu’à l’exécution du contrat de licence, la licence de l’Entreprise ne soit pas limitée à un domaine particulier. Dans les 12 mois suivant la date d’exécution, l’Entreprise informera l’Université du domaine dans lequel elle entend développer le produit, et elle lui présentera un plan de développement détaillé. À la date de cette notification, le contrat de licence sera automatiquement limité au domaine indiqué par l’Entreprise. Si celle-ci souhaite obtenir une licence dans plusieurs domaines, l’Université n’opposera pas de refus déraisonnable dès lors que l’Entreprise aura présenté un plan de développement supplémentaire pertinent; l’Entreprise aura alors l’obligation d’investir les fonds nécessaires pour mettre en œuvre ce plan. Une fois que l’Université aura donné son approbation initiale à l’ajout de ce plan supplémentaire, les parties négocieront de bonne foi les conditions commerciales concernant ce domaine.

1. ***Licence exclusive ou non exclusive sur le savoir-faire***

En général, une licence exclusive a plus de valeur qu’une licence non exclusive car le preneur de licence peut en retirer de plus grands avantages en évitant la concurrence. Mme Limor a fait valoir que si l’Université ne pouvait concéder de licence exclusive, dans la pratique Daxter aurait l’exclusivité de l’usage du savoir-faire relatif à l’exploitation de la Technologie de tube. En effet, comme la licence sur les brevets protégeant cette technologie était concédée à titre exclusif, aucune tierce partie ne pouvait utiliser ce savoir-faire dans le même but. M. Rowly a répondu qu’à l’expiration de ces brevets, Daxter perdrait l’exclusivité de l’usage du savoir-faire concernant la Technologie de tube, et que par conséquent elle ne disposerait de cette exclusivité que pendant une période limitée. Le taux de redevance devait tenir compte de la valeur de la licence exclusive pendant la durée de vie des brevets, puis il devait diminuer pour correspondre à la valeur plus faible de la licence non exclusive pendant le reste de la durée du contrat. Mme Limor a accepté que le taux de redevance soit réduit de 70% pendant la période suivant l’expiration des brevets.

1. ***Rétrocession d’une licence sur la technologie à l’Université***

M. Rowly a proposé le libellé suivant à Mme Li :

“L’Université conserve les droits d’utiliser et d’appliquer la Technologie de tube exclusivement à des fins de recherche universitaire. Les Matériels visés par les brevets protégeant cette technologie peuvent être envoyés à des chercheurs d’autres établissements universitaires souhaitant les étudier à la condition qu’ils aient conclu un accord de transfert de matériel approuvé au préalable par l’Entreprise, et qu’il n’y ait pas d’atteinte aux droits de l’Entreprise découlant du contrat de licence. Pour lever toute ambiguïté, une recherche menée par l’Université avec le financement d’une entité commerciale n’est pas considérée comme une recherche universitaire.”

1. ***Conditions commerciales courantes dans les contrats de licence exclusive***

Compte tenu des droits et licences concédés à Daxter, celle-ci verse à l’Université les rémunérations suivantes :

**4.1** **Droit de licence payable d’avance** : Daxter verse à l’Université un droit de licence non remboursable d’un montant total de 1 500 000 dollars É.-U. dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur du contrat.

**4.2** **Paiement de redevances**

4.2.1. Taux de redevance : Daxter verse à l’Université une redevance de 6,5% des Ventes nettes des produits effectuées par elle-même, par ses Entités affiliées ou par ses Preneurs de sous-licence.

4.2.2. Période des redevances : Les redevances définies à l’article 4.2 doivent être versées pendant une période qui débute à la Date d’entrée en vigueur du contrat et dont la durée est variable selon le pays et le produit, cette durée a) étant de quinze (15) ans à compter de la date de la Première vente commerciale du produit considéré dans le pays considéré, ou b) allant jusqu’à l’expiration du brevet dont la validité est la dernière à prendre fin dans le pays considéré, si cette date est postérieure.

**4.3** **Recettes issues des sous-licences :** Daxter reverse à l’Université 27% de toutes les Recettes issues des sous-licences.

**4.4.** **Redevance annuelle minimum :** Daxter verse à l’Université une redevance annuelle minimum correspondant au montant cumulé suivant pour chaque Produit, le paiement étant entièrement effectué au titre des redevances courantes dues à l’Université au titre de l’article 4.2 pour chacun de ces Produits :

i) Le 1er janvier de la première Année civile complète après l’agrément du Produit par la *Food and Drug Administration* (FDA) des États-Unis d’Amérique, 100 000 dollars É.-U.; et

ii) Le 1er janvier de la deuxième Année civile, 150 000 dollars É.-U.; et

iii) Le 1er janvier de la troisième Année civile, 250 000 dollars É.-U.

**4.5.** **Paiements subordonnés à des Jalons :** Daxter verse à l’Université des paiements subordonnés aux Jalons suivants, qui attestent du développement des Produits, dès que chacun des Jalons pertinents est atteint pour un Produit donné :

i) Lancement des essais de phase I : 500 000 dollars É.-U.;

ii) Achèvement et succès des essais de phase III : 1 000 000 de dollars É.-U.;

iii) Obtention de l’agrément de la FDA : 1 000 000 de dollars É.-U.;

iv) Obtention de l’agrément de conformité européenne : 1 000 000 de dollars É.-U.;

v) Première Vente commerciale d’un Produit – 1 500 000 dollars É.-U.

1. ***Importance de prévoir des dispositions sur une résiliation en bonne et due forme dans les contrats de licence***

**Effet de la résiliation :**

**5.1 Résiliation des droits :** En cas de résiliation de la licence, tous les droits afférents à la Technologie de tube reviennent à l’Université. Daxter, ses Entités affiliées et ses Preneurs de sous-licence ne peuvent plus faire quelque usage ou application que ce soit de cette technologie, et ne peuvent plus développer, fabriquer, avoir fabriqué, utiliser, offrir à la vente, vendre, avoir vendu, importer ou exporter les Produits intégrant la Technologie de tube, ni transférer de toute autre manière la possession physique ou la propriété de ces Produits;

**5.2. Transfert des demandes d’approbation réglementaire et du savoir-faire :** En cas de résiliation de la licence, Daxter cède et transfère à l’Université :

i) tous les documents et autres éléments déposés par Daxter, ses Entités affiliées et ses Preneurs de sous-licence ou pour leur compte auprès d’organismes de réglementation pour demander une approbation réglementaire dans le pays concerné à l’égard de Produits intégrant la Technologie de tube; et

ii) tout le savoir-faire, la propriété intellectuelle, les inventions, conceptions, composés, matériaux, méthodes, procédés, données, informations, enregistrements, résultats, études et analyses, découverts ou acquis par Daxter, ses Entités affiliées et ses Preneurs de sous-licence ou pour leur compte, qui sont liés à des Produits réels ou potentiels intégrant la Technologie de tube.

Étude de cas fictive n° 3 – Accord de recherche sous contrat

**Contexte**

Angelino, une entreprise de recherche pharmaceutique située à Rome, en Italie, souhaitait étudier l’effet protecteur d’un dérivé de leur médicament appelé Emapoglifine (qui était actuellement prescrit dans le traitement du diabète de type 2) (“le Dérivé”) sur des patients ayant le diabète de type 1.

Une étude *in vivo* effectuée par l’entreprise avait montré que le Dérivé avait un effet protecteur surprenant et inattendu sur des souris ayant le diabète de type 1. Apparemment, le Dérivé était capable de stimuler la croissance des cellules produisant de l’insuline chez ces souris, ce qui permettait de lutter (partiellement) contre la cause du diabète de type 1.

Le diabète de type 2, qui était un trouble métabolique à long terme, se caractérisait par une hyperglycémie, une résistance à l’insuline et un manque relatif d’insuline. Les symptômes apparaissaient souvent progressivement. Les causes de ce trouble étaient surtout l’obésité et le manque d’exercice. Néanmoins, certaines personnes présentaient un risque génétique supérieur à d’autres.

Le diabète de type 1, quant à lui, était une forme de diabète dans laquelle le corps ne produisait pas suffisamment d’insuline, ce qui conduisait à une hyperglycémie. Les symptômes apparaissaient généralement sur une courte période. La cause du diabète de type 1 était inconnue. On estimait toutefois qu’il découlait d’une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux. Un membre de la famille souffrant de ce trouble constituait un facteur de risque. Le mécanisme sous-jacent entraînait notamment la destruction auto-immune des cellules bêta du pancréas, qui produisent de l’insuline.

Mme Abriana Marciano, fondatrice légendaire et directrice générale de l’entreprise Angelino, savait que le potentiel commercial de cette étude serait considérable en cas de succès, et qu’elle serait en mesure d’obtenir les investissements majeurs dont elle avait besoin pour développer ce Dérivé afin d’en faire un médicament contre le diabète de type 1 et d’aider ainsi tous les patients souffrant de cette maladie.

Elle savait que la clé du succès de cette étude consistait à trouver les bons éléments de preuve. En matière de recherche sur les maladies humaines, des simulations complexes permettaient aux chercheurs de mieux comprendre le processus de la maladie sans porter préjudice à un être humain. Au cours des dernières années, les outils de bio-informatique et les algorithmes d’apprentissage profond avaient permis aux chercheurs de simuler un équivalent du métabolisme humain qui était capable de réagir à une maladie ou à son traitement d’une manière analogue à la physiologie humaine. Ces outils pouvaient fournir à Mme Marciano les éléments de preuve dont elle avait besoin.

*“Si une simulation informatique prouve réellement l’effet protecteur, ce pourrait être suffisant pour entreprendre les études cliniques puisque l’Emapoglifine bénéficie déjà d’une autorisation d’emploi clinique. Cette méthode permettrait de raccourcir considérablement le temps et de réduire les coûts de développement de ce nouveau médicament”*, pensait-elle.

Le professeur Rachel Ben-Ari, de l’Université de Riev, était connue pour ses compétences uniques de développement et d’exploitation du logiciel de simulation le plus évolué. Ses articles, dans lesquels elle décrivait des simulations de réactions humaines à des médicaments, avaient été publiés dans les revues les plus sérieuses, et les chercheurs du monde entier voulaient collaborer avec elle et utiliser son modèle pour étudier de nouveaux médicaments.

En 2017, Mme Ben-Ari a présenté son savoir-faire au Congrès international du diabète organisé à Naples, en Italie. Mme Marciano avait assisté à son exposé et elle était très intéressée. Elle pensait avoir finalement trouvé l’outil adéquat pour son étude.

*“Je me souviens qu’à la fin de mon exposé, une dame aussi grande qu’intimidante est venue me voir et s’est présentée comme la fondatrice et directrice générale d’une entreprise pharmaceutique italienne. Elle parlait très vite avec l’accent italien. Je n’ai pas compris tout ce qu’elle a dit mais j’étais sûre d’une chose : elle voulait collaborer avec moi et utiliser mon logiciel pour tester l’un des médicaments de son entreprise. Je lui ai dit que je serais ravie de reprendre cette discussion avec elle sur une collaboration potentielle et je l’ai invitée à me rendre visite dans mon laboratoire à l’Université. Je me souviens de son grand sourire, elle était très contente de mon invitation.”*

Un mois et demi plus tard, Mme Marciano a rendu visite à Mme Ben-Ari dans son laboratoire. Elles ont mené des discussions fructueuses pendant son séjour de deux jours, et elles sont convenues de lancer leur collaboration dès que possible.

*“Juste après la visite de Mme Marciano, j’ai contacté notre doyenne et je l’ai informée du financement que j’espérais recevoir pour mes recherches de la part de l’entreprise Angelino. Le budget était de 200 000 euros et je me souviens que nous étions toutes les deux très contentes. La doyenne m’a demandé de contacter notre Service de transfert de technologie (TTO), qui m’a prévenue que mon logiciel n’était pas protégé par un brevet et que nous devrions être prudentes dans notre manière de formuler l’accord avec Angelino. J’étais inquiète, ce logiciel de simulation était “mon bébé”, mais Mme Zumer, du Service de transfert de technologie, m’a rassurée en me disant que son équipe savait comment rédiger des accords dans ces circonstances.”*

Mme Zumer a envoyé à Mme Ben-Ari une première version de l’Accord de recherche sous contrat une semaine après leur réunion.

*“Il me semblait que l’accord était relativement simple. Le plan de recherche était décrit de manière précise. Mon travail consistait à simuler dans mon logiciel l’application du Dérivé de l’entreprise à des cas de diabète de type 1. La période de recherche était de 12 mois et la rémunération était de 200 000 euros. J’ai appelé Mme Zumer pour lui demander où je devais signer.”*

Mme Zumer a expliqué à Mme Ben-Ari qu’il ne s’agissait que d’une première version de l’accord et qu’un certain nombre de questions majeures devaient être examinées en interne. Elle a ajouté que l’envoi de cette première version serait probablement suivi d’un processus de négociation.

Mme Ben-Ari et Mme Zumer se sont réunies le matin suivant et Mme Zumer a choisi de commencer par examiner la question de la titularité.

*“Je ne comprends pas ce qui est si compliqué. C’est mon logiciel de simulation; tous les résultats devraient m’appartenir. Je les divulguerai bien entendu à Mme Marciano, mais si son entreprise veut les utiliser, elle devrait obtenir mon autorisation contre rémunération, n’est-ce pas?"*

Mme Zumer a rappelé à Mme Ben-Ari que le Dérivé appartenait à l’Entreprise (qui l’avait protégé par des brevets) et que le fait de le tester sur le diabète de type 1 était l’idée de l’Entreprise. Celle-ci allait probablement s’attendre à être propriétaire de tous les résultats des recherches et des documents correspondants en échange de leur paiement de 200 000 euros.

*“Je n’avais pas pensé à cela. Mme Zumer avait parfaitement raison; toutefois, je voulais protéger ma simulation logicielle et j’avais peur qu’en renonçant à la titularité sur tous les résultats de recherche, je concède en fin de compte des droits sur mon logiciel. Je n’en avais absolument pas l’intention!”*

1. ***À votre avis, quel a été le choix de Mme Zumer en matière de propriété?***

Lorsque Mme Zumer a expliqué son choix en matière de propriété, elle a établi une distinction entre le fait de disposer de droits de propriété sur un actif par opposition à des droits contractuels sur l’usage de cet actif.

Les droits de propriété sur un actif sont des droits opposables à toute personne ou entité. En revanche, les droits contractuels ne sont opposables qu’à l’encontre des personnes ou des entités particulières avec lesquelles un accord a été conclu. Les droits contractuels sont concédés aux conditions énoncées dans le contrat et sont généralement limités à certains usages, à des domaines particuliers et à des périodes données, et ils peuvent prendre fin par décision de l’autre partie. Les droits de propriété sont des droits fondamentaux et ne peuvent prendre fin que dans des conditions particulières prévues par la législation.

*“Mme Zumer m’a demandé d’établir une liste des droits que, selon moi, les deux parties entendraient détenir dans le cadre de la collaboration. Je lui ai répondu que Mme Marciano souhaitait que les résultats de la recherche constituent son premier ‘prototype de validation’ de l’emploi du Dérivé contre le diabète de type 1. Si les résultats étaient positifs, elle souhaitait les divulguer à son conseil d’administration, à des investisseurs potentiels et à des collaborateurs, et par la suite elle s’efforcerait d’obtenir les mêmes résultats dans des essais cliniques. Pour ma part, je souhaitais publier les résultats de ma simulation car ils représenteraient une validation robuste du logiciel; je voulais en outre pouvoir utiliser la simulation du Dérivé pour mener des recherches sur d’autres maladies dans un cadre universitaire, et bien sûr utiliser librement toute amélioration ou version dérivée de mon logiciel si la recherche permettait d’en créer.”*

Mme Zumer a écrit les droits contractuels applicables.

1. ***À votre avis, quels sont les droits contractuels que Mme Zumer devrait écrire?***

Mme Ben-Ari a indiqué que le droit de publication était important pour elle. Cependant, la question de la confidentialité était tout aussi importante pour Mme Marciano. Celle-ci avait des arguments de fond à l’encontre des publications, que les résultats soient positifs ou négatifs. Bien qu’il soit souhaitable d’obtenir des résultats positifs, c’est-à-dire offrant une première preuve que le Dérivé avait le potentiel de traiter le diabète de type 1, Mme Marciano souhaitait qu’ils restent confidentiels aussi longtemps que possible pour éviter que des concurrents n’entrent sur le marché avec des molécules analogues. Elle n’entendait divulguer les résultats qu’à des investisseurs potentiels et des collaborateurs ayant signé un accord de confidentialité. Des résultats négatifs, bien entendu, ne manqueraient pas de la décevoir. Toutefois, elle pourrait tout de même décider dans ce cas de mener des études supplémentaires par d’autres moyens ou d’étudier d’autres usages du Dérivé; toutes ces recherches nécessiteraient des fonds supplémentaires, et il ne fallait donc pas “jeter” le Dérivé après une publication négative.

*“J’étais frustrée. Comment respecter les impératifs de l’Entreprise tout en publiant des résultats? Mme Zumer a dit qu’il était possible de trouver un mécanisme acceptable par les deux parties.”*

1. ***Veuillez proposer des solutions permettant de tenir compte des impératifs de l’Entreprise sans limiter le droit de publication de Mme Ben-Ari***

*“Mme Zumer m’a dit que nous devions discuter des documents finaux de ma recherche. Pour moi, c’était une évidence. Mme Marciano était intéressée par le résultat final, c’est-à-dire qu’elle voulait savoir si mes simulations indiquaient que le Dérivé permettait de traiter le diabète de type 1. Je pensais lui envoyer un rapport final reprenant mes conclusions à la fin de mes recherches.”*

Il est vrai que Mme Marciano s’intéressait au résultat final; néanmoins, elle souhaitait également suivre de près les recherches et leur évolution. Mme Ben-Ari devait effectuer la simulation à trois reprises pendant la période de recherche pour vérifier les résultats, et à chaque fois elle devait, à des fins de comparaison, effectuer en parallèle une simulation fondée sur une molécule définie au préalable qui était disponible dans le commerce et qui était actuellement employée dans le traitement du diabète de type 1. Après chaque série de simulations, Mme Ben-Ari devait comparer les deux jeux de résultats et les analyser.

Mme Marciano voulait recevoir des rapports, des actualisations et probablement toutes les données brutes produites pendant les recherches. Mme Zumer le savait et elle est convenue avec Mme Ben-Ari que quatre (4) documents finaux devaient être remis, mais qu’il serait proposé de n’en remettre que deux dans la version initiale de l’accord, en se réservant au besoin la possibilité d’en négocier quatre (4). Bien entendu, un nombre plus réduit de documents finaux représentait moins de charge de travail pour Mme Ben-Ari, qui était une scientifique très occupée.

Elles sont convenues qu’**aucune** donnée brute ne devait être communiquée à l’Entreprise. L’algorithme du logiciel n’était pas protégé par une demande de brevet et les données brutes produites pendant les recherches risquaient de divulguer les méthodes de fonctionnement de la simulation; elles ne devaient donc pas être transmises à l’Entreprise.

1. ***Quel type de documents finaux proposeriez-vous à l’Entreprise?***

*“Mme Zumer m’a demandé si j’avais réfléchi au calendrier de paiement. En réalité je n’y avais pas pensé du tout. Jusqu’à présent, mes activités de recherche avaient été financées par des bourses et non par des entreprises, et je ne recevais généralement qu’un seul versement avant de commencer mon travail. Je me suis souvenue tout à coup que Mme Marciano avait évoqué le calendrier de paiement en précisant qu’il était subordonné à des succès et à la remise de rapports finaux. Je n’avais pas vraiment fait attention à ces remarques à l’époque. J’étais si intéressée par l’aspect scientifique et par notre collaboration que je ne m’étais pas arrêtée à des questions d’argent. J’en ai informé Mme Zumer, qui avait déjà une solution à mon problème.”*

Bien entendu, Mme Marciano n’allait pas verser d’avance 200 000 euros sans savoir comment la recherche allait progresser et quels en seraient les résultats; d’autre part, Mme Ben-Ari n’avait évidemment pas l’intention de financer les activités de recherche sur son propre budget et de ne se faire rembourser par l’Entreprise que si elle obtenait des résultats positifs. Elle n’était pas disposée à prendre ce risque et elle avait raison.

Mme Zumer le savait et a donc établi un calendrier de paiement qui permettait à Mme Marciano de mettre fin aux recherches dans certaines circonstances tout en assurant le financement de toutes les activités de recherche de Mme Ben-Ari.

1. ***Veuillez proposer un calendrier de paiement adéquat***

*“Une dernière chose avant que je m’en aille : je voulais vous expliquer les questions liées à l’absence de responsabilité et d’indemnisation. C’est une partie de l’accord que les chercheurs ont tendance à ignorer parce qu’elle ressemble à ces clauses juridiques exhaustives qui sont aussi longues que compliquées…"*, m’a dit Mme Zumer en riant. *“Ces dispositions traitent de la répartition du risque. Elles indiquent qui assume le risque juridique et s’expose à des conséquences financières dans certaines circonstances”*, a-t-elle expliqué. *“Cela me paraît logique”*, ai-je pensé.

Le Dérivé appartenait à l’Entreprise, les recherches étaient effectuées pour son compte et avec son financement, et l’Entreprise entendait poursuivre le développement du Dérivé et investir ses propres ressources en se fondant sur les résultats des recherches. Mme Zumer a expliqué que dans ces circonstances, il était évident que l’Université ne devait pas être responsable de l’usage que l’Entreprise ferait des résultats. En outre, si l’Université subissait un préjudice ou une perte causés par une tierce partie en lien avec l’usage que l’Entreprise avait fait des résultats, l’Entreprise devait les indemniser (c’est-à-dire prendre l’engagement de verser un remboursement financier).

*“J’ai demandé à Mme Zumer si l’Entreprise pouvait s’opposer à ces disposition et pour quels motifs. Elle a répondu que cela pouvait effectivement arriver. Cependant, ces dispositions ne font que traduire une pratique courante des universités, qui ne veulent pas prendre de risque face à l’usage commercial des résultats de recherches universitaires.”*

1. ***L’Entreprise peut demander certaines exceptions aux dispositions sur l’absence de responsabilité et d’indemnisation. Quelles pourraient être ces exceptions? Et qu’est-ce qui est acceptable pour l’Université?***

**Propositions de solution**

1. ***Titularité***

Chaque partie reste titulaire de sa propre *Propriété intellectuelle préalable*. L’Entreprise reste propriétaire de son Dérivé et l’Université reste propriétaire de la Simulation logicielle.

L’Entreprise est propriétaire de tous les Résultats de recherche exclusivement liés au Dérivé (les “Résultats de l’Entreprise”), et l’Université est propriétaire de tous les Résultats de recherche exclusivement liés à la Simulation logicielle, y compris toute version dérivée, mise à jour ou amélioration du logiciel (les “Résultats de l’Université”).

1. ***Droits contractuels concédés sur les Résultats de recherche et sur le Dérivé***

A) Mme Ben-Ari peut publier les Résultats de l’Entreprise conformément au mécanisme de publication défini dans l’accord (voir l’article 3 ci-après).

B) Mme Ben-Ari peut utiliser le Dérivé 1) aux fins d’effectuer les recherches; et 2) à des fins de recherche et universitaires dans tous les domaines à l’exception des applications dans le domaine du diabète.

1. ***Droits de publication***

A) Dans les trente jours avant toute publication ou présentation des Résultats de recherche par Mme Ben-Ari, celle-ci doit soumettre à l’Entreprise le projet de publication pour examen et commentaires.

B) L’Entreprise peut demander la suppression de toute Information confidentielle lui appartenant, dès lors que les Résultats de recherche eux-mêmes ne sont pas considérés comme des Informations confidentielles de l’Entreprise.

C) L’Entreprise peut retarder la publication d’un délai pouvant atteindre 60 jours dans le but de présenter une demande de brevet visant à protéger ses Résultats.

D) Mme Ben-Ari doit dûment mentionner le fait que l’Entreprise a financé les recherches et qu’elle est propriétaire du Dérivé.

E) Il est convenu entre les parties que des Résultats négatifs ne présentent pas une grande valeur scientifique. Néanmoins, si Mme Ben-Ari souhaite réellement les publier, seules les caractéristiques générales du Dérivé doivent figurer dans la publication, et son nom ne doit jamais apparaître. Le nom de l’Entreprise ne doit pas être cité non plus dans la publication.

F) Mme Ben-Ari prendra en compte de bonne foi les commentaires sur la proposition de publication dès lors que ces commentaires ne compromettent pas la valeur scientifique de la publication.

1. ***Documents finaux des recherches***

A) 1. Dans les six mois suivant le début des recherches, un rapport intérimaire résumant les Résultats obtenus à l’égard du Dérivé de l’Entreprise et de la molécule disponible dans le commerce doit être remis.

2. Dans les soixante jours après la fin de la période de recherche, un rapport final résumant les Résultats obtenus pendant cette période à l’égard du Dérivé de l’Entreprise et de la molécule disponible dans le commerce doit être remis; il doit comporter une analyse comparative des deux molécules.

B) [*Facultatif*] Outre les rapports indiqués en A1 et A2, deux rapports intérimaires supplémentaires dont le contenu est analogue à celui du rapport décrit en A1 doivent être remis. Ils doivent être rédigés après la première et la troisième séries de simulations et doivent être remis trois mois et neuf mois après le début des recherches.

1. ***Calendrier de paiement***

A) 50 000 euros à la Date d’entrée en vigueur de l’Accord;

B) 50 000 euros après que l’Entreprise a reçu le premier rapport intérimaire (trois mois après le début des recherches) et a donné son autorisation de débuter la deuxième simulation;

C) 50 000 euros après que l’Entreprise a reçu le deuxième rapport intérimaire (six mois après le début des recherches) et a donné son autorisation de débuter la troisième simulation;

D) 50 000 euros après que l’Entreprise a reçu le rapport final.

L’Entreprise peut mettre fin au financement des recherches avant le début de la deuxième et de la troisième simulations. Nonobstant ce qui précède, dans ce cas, l’Entreprise rembourse à Mme Ben-Ari (par le biais de l’Université) toute dépense non annulable que Mme Ben-Ari aurait engagée aux fins de l’accomplissement des recherches.

1. ***Dispositions sur l’absence de responsabilité et d’indemnisation***

Le principe selon lequel l’Université n’était pas responsable en cas de dommage ou de préjudice découlant de l’usage des Résultats de l’Entreprise par celle-ci ou toute autre personne agissant pour son compte était acceptable pour l’Entreprise. Toutefois, celle-ci avait demandé d’exclure de sa responsabilité ou son obligation d’indemnisation les cas dans lesquels une responsabilité, un dommage, une perte ou une dépense étaient attribuables à un acte frauduleux, à la négligence ou à une faute intentionnelle de la chercheuse.

L’Université devrait s’efforcer de réduire cette exception à un acte de négligence grave, et de faire en sorte qu’elle ne s’applique que dans le cas où une décision judiciaire finale et sans appel qualifie l’acte de la chercheuse de fraude, de négligence grave ou de faute intentionnelle.

Étude de cas fictif n° 4 – Accord de recherche collaborative avec l’Entreprise

**Contexte**

Le professeur Dino Goldman, de l’École de médecine de l’Université de UKLA, travaillait depuis des années sur les inhibiteurs d’enzyme.

*“Je n’ai jamais été considéré comme le chercheur le plus brillant de l’École de médecine, ni le plus organisé ou le plus perfectionniste. Cependant, j’ai manifestement la faculté de penser ‘en-dehors de la boîte’. C’est ce qui m’a le plus caractérisé au fil de ma longue carrière universitaire.”*

La citation ci-dessus avait été publiée dans la revue Bio à l’occasion d’un entretien avec M. Goldman sur sa dernière invention notable, qui se composait d’un ensemble novateur d’inhibiteurs d’enzyme.

Un inhibiteur d’enzyme est une molécule qui se fixe sur une enzyme et réduit son activité. Le blocage de l’activité d’une enzyme peut tuer un pathogène ou corriger un déséquilibre métabolique; c’est pourquoi beaucoup de médicaments sont des inhibiteurs d’enzyme, et la découverte et l’amélioration d’inhibiteurs d’enzyme est un domaine de recherche très actif en biochimie et en pharmacologie.

L’ensemble d’inhibiteurs d’enzyme constitué par M. Goldman était unique car il présentait à la fois une grande spécificité et une puissance élevée. M. Goldman savait comment créer des inhibiteurs ayant ces caractéristiques.

Mme Rejina Hampton, directrice générale du Service de transfert de technologie (TTO), qui était chargé de commercialiser la propriété intellectuelle de l’Université de UKLA, savait que les inventions de M. Goldman “valaient de l’or” si elles pouvaient être commercialisées auprès du secteur pharmaceutique. Après une analyse complète de la meilleure stratégie de commercialisation, il avait été décidé que M. Rolando Terrol, le directeur du développement commercial chargé des technologies des sciences de la vie au sein du Service, allait contacter plusieurs fabricants et fournisseurs réputés d’inhibiteurs d’enzyme. Ces entreprises étaient capables de produire les nouvelles molécules de M. Goldman et de les vendre à de nombreuses entreprises pharmaceutiques.

Rosenta Inc., une entreprise mondiale dont le siège était aux États-Unis d’Amérique et qui fournissait des éléments chimiques intermédiaires au secteur des sciences de la vie, vendait déjà différentes sortes d’inhibiteurs d’enzyme à ses clients. Contactée par le Service de transfert de technologie, sa directrice générale, Mme Luna Tori, s’est réjouie que son entreprise ait finalement été choisie pour produire et distribuer les nouvelles molécules de M. Goldman.

Au cours des négociations sur l’accord de licence, Mme Tori (qui avait une formation de chimiste) a rencontré plusieurs fois M. Goldman pour travailler avec lui sur l’affinage et l’optimisation des molécules afin que celles-ci soient cohérentes, précises et reproductibles en vue de leur production de masse.

Au fil de leurs discussions fructueuses, Mme Tori a proposé de nouvelles idées consistant à faire différents usages des molécules de M. Goldman dans le domaine **alimentaire.** Ces idées n’étaient pas venues à l’esprit de M. Goldman ou du personnel du Service de transfert de technologie. À leur surprise, un nouveau marché entier s’ouvrait à eux, et toutes les parties sont convenues qu’il était nécessaire de mener des recherches dans cette direction.

Mme Tori a proposé de mener des recherches collaboratives avec M. Goldman pour étudier plusieurs applications particulières auxquelles elle avait pensé dans le domaine alimentaire. Elle savait, par son expérience commerciale, qu’il existait un marché pour ces applications et elle avait déjà pensé à des prospects qu’elle pouvait contacter à cet égard.

M. Terrol était très intéressé par ce nouveau domaine de commercialisation. Il craignait cependant que cette collaboration ne compromette ou ne limite la capacité de l’Université d’exploiter pleinement le potentiel commercial de la technologie dans d’autres domaines et avec d’autres partenaires. Ces préoccupations l’ont conduit à demander l’aide de la juriste du Service de transfert de technologie, Mme Roni Lang, pour rédiger l’accord de recherche collaborative.

*“Pour rédiger correctement ce type d’accord, il convient de régler au préalable un certain nombre de questions avec l’Entreprise. Une fois que ces questions auront été éclaircies, je pourrai rédiger rapidement une première version de l’accord”*, dit Mme Lang avant d’énumérer ces questions :

1. **La titularité des résultats de la Recherche collaborative.**
2. **Les liens juridiques entre les brevets généraux déjà détenus par M. Goldman et d’éventuels nouveaux brevets, ainsi que leur incidence sur d’autres conditions de l’Accord.**
3. **La définition du Domaine d’usage et les droits concédés à l’Entreprise sur les Résultats de la recherche collaborative.**
4. **Les droits et obligations en matière de Financement des recherches.**
5. **Les questions liées à la gestion des brevets.**
6. **La question de la publication.**

Quelques jours plus tard, M. Terrol a rencontré Mme Tori pour lui soumettre les questions essentielles que Mme Lang avait soulevées.

La première question portait sur la titularité. Il était évident pour Mme Tori que tous les résultats de la recherche collaborative devaient appartenir à Rosenta. En effet, l’Entreprise allait financer la totalité du projet de recherche, et c’était Mme Tori qui avait eu l’idée de développer et d’exploiter la technologie de M. Goldman dans le domaine alimentaire. M. Terrol, pour sa part, pensait bien entendu que la titularité devait revenir à l’Université car la recherche collaborative était fondée sur la propriété intellectuelle substantielle déjà détenue par M. Goldman, et celui-ci allait effectuer la majeure partie des travaux avec son équipe dans son laboratoire. Mme Tori et M. Terrol comprenaient tous deux la logique de l’autre partie, mais ils ne sont pas parvenus à trouver une solution à l’amiable.

1. ***Veuillez proposer une solution qui soit acceptable pour les deux parties***

*“J’aimerais régler la question de la gestion et du maintien en vigueur des brevets et demandes de brevet issus de cette recherche collaborative”*, dit Mme Tori.

En général, l’ensemble du portefeuille de propriété intellectuelle était géré par le bureau des brevets du Service de transfert de technologie pour garantir la protection des intérêts de l’Université; toutefois, dans le cas de brevets codétenus avec des entreprises, M. Terrol acceptait parfois que l’entreprise gère les demandes et le maintien en vigueur des brevets concernés, dès lors qu’il s’agissait d’une grande entreprise disposant d’un service des brevets expérimenté. Il était presque prêt à accepter car il pensait que toutes les demandes de brevet découlant de la recherche collaborative allaient probablement être subordonnées aux brevets détenus par M. Goldman.

1. ***À votre avis, quelle décision M. Terrol devrait-il prendre à cet égard?***

Après leur discussion sur la personne chargée de gérer les brevets, Mme Tori a tout à coup compris que si elle voulait exploiter commercialement les résultats sans porter atteinte à des brevets, Rosenta devait aussi obtenir une licence sur la propriété intellectuelle déjà détenue par M. Goldman pour les applications dans le domaine alimentaire.

M. Terrol a confirmé que tel était effectivement le cas, mais il s’est demandé s’il devait exister un lien juridique entre les deux accords potentiels, à savoir 1) la licence originale permettant de produire et vendre les molécules dans le domaine des sciences de la vie, et 2) l’accord de recherche collaborative et la licence permettant de développer et commercialiser les molécules dans le domaine alimentaire.

1. ***À votre avis, quelle devrait être la position de l’Université sur cette question?***

*“Nous parlons sans cesse d’applications dans le domaine alimentaire; néanmoins, les résultats de la recherche collaborative peuvent aussi s’appliquer à d’autres domaines. Comme nous sommes convenus que les résultats seraient codétenus, j’aimerais avoir le droit de les utiliser dans tout domaine pertinent”*, a dit Mme Tori.

Cette demande a beaucoup inquiété M. Terrol, qui craignait exactement ce genre de “contamination de la propriété intellectuelle” lorsqu’il avait entamé les négociations avec Mme Tori. La technologie de M. Goldman et les stratégies claires de sa commercialisation étaient bien trop précieuses pour l’Université; il ne pouvait se permettre d’accepter une telle demande. Une fois que la recherche collaborative avait commencé, il était très difficile de mettre un terme à l’innovation et aux progrès obtenus par les deux parties. Il était donc très important pour lui de fixer des limites contractuelles.

1. ***À votre avis, quelle a été la réponse de M. Terrol et quel mécanisme a-t-il proposé?***

La recherche collaborative était censée se dérouler essentiellement dans le laboratoire de M. Goldman. Rosenta avait accepté de financer les coûts supplémentaires du programme de recherche. Avant sa réunion avec Mme Tori, M. Terrol avait demandé à M. Goldman de lui fournir un budget détaillé.

Pour pouvoir effectuer sa part des recherches, M. Goldman devait acheter certains matériels et un microscope très particulier. Il avait aussi besoin de recruter deux techniciens. Il a présenté à M. Terrol le budget correspondant, en y ajoutant un salaire pour lui-même.

M. Terrol a examiné le budget et a rapidement vu qu’il y avait un problème. Le budget s’élevait à 250 000 dollars É.-U., ce qui correspondait à la somme mentionnée par Mme Tori. Cependant, il ne comprenait pas les 40% de frais généraux de l’Université. Une fois ceux-ci ajoutés, le budget s’élevait à un total de 350 000 dollars É.-U.

À sa surprise, lorsqu’il en a parlé à Mme Tori, celle-ci n’a pas protesté et a simplement dit qu’elle devait poser la question au Conseil d’administration, mais qu’elle était relativement sûre que ce montant serait approuvé. M. Terrol était soulagé. Il a ajouté que d’ordinaire, tout matériel acheté par l’Université dans le cadre d’une recherche collaborative avec une Entreprise appartenait à l’Université. Mme Tori a également accepté ce principe.

La question suivante concernait le calendrier de paiement. Mme Tori voulait verser le montant total du financement des recherches après réception du rapport final de M. Goldman. Cette démarche posait un grave problème. M. Goldman devait acheter les matériels et le microscope avant de commencer les recherches, et il ne voulait pas financer ces dépenses de sa poche. De plus, il devait verser un salaire mensuel aux techniciens. M. Terrol a proposé un autre calendrier de paiement à Mme Tori.

1. ***Veuillez proposer un calendrier de paiement raisonnable pour le financement des recherches***

*“Mme Tori, nous devons convenir d’un mécanisme en cas de retard de paiement”*, a dit M. Terrol.

*“C’est vraiment embarrassant; vous croyez que Rosenta ne vous paiera pas à temps? Nous avons bonne réputation et des moyens financiers considérables, ce problème ne se posera jamais”,* a répondu Mme Tori.

M. Terrol a souri et a expliqué que *“ce n’est pas un problème de confiance, mais une simple disposition qui, espérons-le, ne sera jamais appliquée. Elle reste toutefois nécessaire pour inciter à verser les fonds en temps utile.”* Il a proposé le mécanisme qu’il employait couramment.

1. ***Veuillez proposer un mécanisme permettant de gérer le retard de paiement***

Il a été convenu que l’Université allait gérer la protection par des brevets des résultats des recherches collaboratives; néanmoins, il restait à s’entendre sur un mécanisme.

*“Je voudrais que toutes les décisions concernant les brevets soient prises conjointement et par consensus entre Rosenta et l’Université”*, dit Mme Tori. M. Terrol savait d’expérience que ce mécanisme était très élégant “sur le papier”, mais qu’il ne fonctionnait pas dans la réalité. Quelqu’un devait décider des instructions à donner au conseil en brevets si celui-ci avait à prendre des mesures dans un délai très court. M. Terrol a suggéré de mettre en place un mécanisme de consultation à cet égard.

*“Qu’en est-il du budget relatif aux brevets? Rosenta aurait à payer tous les frais de brevet et n’aurait aucun moyen de suivre le processus?"*, demande Mme Tori.

M. Terrol a proposé que Mme Tori établisse avec le directeur du bureau des brevets du Service de transfert de technologie une stratégie en matière de brevets qui définisse notamment les territoires dans lesquels les demandes de brevet devaient être enregistrées et le budget prévisionnel de l’enregistrement et du maintien en vigueur des brevets.

*“Ce mécanisme de gestion des brevets a très bien fonctionné par le passé. Je vous garantis qu’il fonctionnera tout aussi bien avec Rosenta”*, a dit M. Terrol.

1. ***Veuillez proposer un mécanisme de consultation***

*“Il nous reste à régler la question des publications”*, a dit M. Terrol à Mme Tori.

*“Les publications ne nous posent aucun problème; je leur suis résolument favorable dès lors que les deux parties les approuvent à l’avance”*, a répondu Mme Tori.

*“Mme Tori, il faut comprendre que la liberté de publication est une pierre angulaire du travail des chercheurs à l’Université. Le règlement de l’Université nous interdit d’empêcher un chercheur de publier. Nous ne pouvons que limiter ou retarder ce droit dans des circonstances bien définies”*, a dit M. Terrol.

*“Je veux bien croire que tel est le cas pour les recherches financées de manière classique et dont les résultats sont exclusivement obtenus par les chercheurs universitaires; toutefois, dans notre accord de recherche collaborative, les résultats sont obtenus de manière conjointe, et ils doivent être publiés conjointement avec le consentement des deux parties. Il peut même arriver que les chercheurs de Rosenta décident eux-mêmes d’entreprendre des publications conjointes. Je n’ai d’ailleurs jamais dit que je voulais empêcher la publication”*, a répondu Mme Tori.

M. Terrol savait que si M. Goldman avait besoin du consentement préalable de Rosenta pour pouvoir publier, il pouvait arriver que Rosenta refuse ce consentement. Il ne pouvait accepter cette situation.

*“Les règles de l’Université s’appliquent également aux résultats conjoints”*, a-t-il dit. *“Laissez-moi vous proposer un mécanisme de publication et nous pourrons en discuter lorsque vous l’aurez examiné, qu’en pensez-vous?"*

1. ***Veuillez proposer un mécanisme de publication***

**Propositions de solution**

1. ***Titularité des résultats des recherches collaboratives***

Après avoir réfléchi davantage à la question, M. Terrol a proposé à Mme Tori une titularité conjointe sur les Résultats des recherches collaboratives et la mise en place d’un mécanisme contractuel mutuellement accepté pour gérer l’usage de ces Résultats par les parties. Selon ce mécanisme, l’Entreprise ne pouvait exploiter les Résultats conjoints que conformément aux conditions de la licence qui lui avait été concédée sur la partie des Résultats dont l’Université était titulaire. Si l’Entreprise ne développait pas ou n’exploitait pas les Résultats, ou si la licence était résiliée pour quelque motif que ce soit, la part des Résultats conjoints que détenait l’Entreprise serait cédée à l’Université et celle-ci serait autorisée à les commercialiser librement avec la technologie existante auprès de tierces parties.

1. ***Lien juridique entre les brevets généraux actuels de M. Goldman et les éventuels nouveaux brevets ainsi que leur incidence sur d’autres conditions de l’Accord***

A) Le portefeuille de brevets de M. Goldman étant géré par l’Université comme un tout, M. Terrol ne pouvait accepter la demande de Mme Tori. Il est très important de gérer tous les brevets ensemble car cette méthode présente de nombreux avantages, notamment du fait que le conseil en brevet dispose d’une connaissance complète de tout le portefeuille et peut prendre les bonnes décisions stratégiques pour renforcer l’ensemble du portefeuille.

B) M. Terrol a décidé qu’il devait exister un lien juridique entre les deux Accords de licence. Son expérience lui avait enseigné que lorsqu’un différend surgissait entre deux entités, c’était l’ensemble de la relation qui était en jeu. On ne pouvait séparer artificiellement les Accords dans ce genre de situations. Il était évident que pour les deux parties, l’Accord le plus important était le premier, celui qui portait sur la technologie existante de M. Goldman. En cas de résiliation de cette licence due à une violation substantielle de la part de l’Entreprise, l’Université devait avoir le droit de mettre fin à l’Accord de recherche collaborative et aux droits qui en découlaient vis-à-vis des Résultats. M. Terrol a intégré ces dispositions dans l’Accord de recherche collaborative.

1. ***Définition du domaine d’utilisation***

M. Terrol a rappelé à Mme Tori que celle-ci avait eu l’idée des applications dans le domaine alimentaire, et que c’était la seule raison pour laquelle il avait accepté une titularité conjointe. Seuls les Résultats concernant les applications alimentaires relevaient de la titularité conjointe. Tous les autres Résultats applicables, le cas échéant, à d’autres domaines devaient être la propriété exclusive de l’Université. En outre, tout droit concédé à l’Entreprise devait être limité au domaine alimentaire. L’Entreprise devait concéder à l’Université une licence exclusive à l’égard de ses droits sur les Résultats conjoints dans tous les domaines autres que l’alimentation. Ainsi, les Résultats de la recherche collaborative seraient pleinement exploités dans tous les domaines pertinents. M. Terrol est convenu d’accorder une compensation à l’Entreprise sous la forme d’un pourcentage sur les revenus nets de l’Université si les Résultats des recherches conjointes étaient commercialisés par une tierce partie dans un domaine autre que l’alimentation.

1. ***Droits et obligations liés au financement des recherches***

A) M. Terrol a proposé le calendrier de paiement suivant :

i) 35% du budget des recherches à l’exécution de l’accord (pour couvrir les coûts des matériels et du microscope ainsi que six mois de salaire pour les techniciens);

ii) 45% du budget lorsque l’Entreprise recevrait le rapport semestriel (pour couvrir les six mois suivants du salaire des techniciens);

iii) 20% du budget lorsque l’Entreprise recevrait le rapport final (pour couvrir le salaire de M. Goldman).

B) M. Terrol a proposé le libellé suivant pour la disposition sur le retard de paiement : “Tout paiement dû au titre du présent Accord qui n’a pas été effectué au plus tard à la date fixée dans l’Accord donne lieu au versement d’un intérêt annuel, composé sur une base mensuelle, égal à trois pour cent (3%) de plus que le taux LIBOR (taux interbancaire offert à Londres), ce taux étant calculé pour chaque mois le dernier jour du mois, entre la date à laquelle le paiement était initialement dû et la date à laquelle il a été effectué.”

1. ***Questions liées à la gestion des brevets***

M. Terrol a proposé le mécanisme de consultation suivant :

“Le Service de transfert de technologie (TTO) est chargé de rédiger, faire enregistrer, faire appliquer, protéger et maintenir en vigueur tous les Droits de brevet en s’appuyant sur un conseil en brevets raisonnablement acceptable par Rosenta. Il consulte Rosenta sur la rédaction, l’enregistrement, l’application, la protection et le maintien en vigueur des Droits de brevet dans un délai raisonnable avant toute échéance ou décision à prendre vis-à-vis d’un office des brevets, et il charge le conseil en brevets de fournir à Rosenta des exemplaires de tous les documents pertinents dans un délai raisonnable avant ces consultations.”

1. ***Questions liées à la publication***

M. Terrol a proposé le mécanisme de publication suivant :

A) 30 jours avant que M. Goldman ou le personnel de Rosenta ne publient ou présentent les Résultats des recherches, la partie ayant entrepris la publication soumet à l’autre partie le projet de publication pour examen et commentaires.

B) Chaque partie peut demander la suppression de toute Information confidentielle lui appartenant, dès lors que les Résultats des recherches conjointes ne sont pas considérés eux-mêmes comme des Informations confidentielles.

C) Chaque partie peut retarder la publication d’un délai pouvant atteindre 60 jours dans le but de présenter une demande de brevet visant à protéger les Résultats de recherche.

D) M. Goldman indiquera dans ses publications que les chercheurs concernés de Rosenta sont co-auteurs de la publication entreprise par son équipe, et vice-versa. Il indiquera en outre que les recherches étaient financées par Rosenta.

Étude de cas fictive n° 5 – Titularité de la propriété intellectuelle

**Contexte**

Le professeur Daniel Shwimer est un jeune chercheur dynamique spécialisé dans la biologie cellulaire et l’immunologie à la Faculté des sciences de la vie de l’Université de Stanlort. Il dirige un laboratoire très actif disposant de 30 étudiants de troisième cycle, jeunes chercheurs et techniciens qui travaillent dans différents domaines sous sa supervision. Le laboratoire dispose de multiples sources de financement, notamment des bourses des Instituts nationaux de la santé (NIH) aux États-Unis d’Amérique et du programme Horizon 2020 de l’Union européenne, ainsi que différents fonds du secteur privé.

M. Shwimer est un inventeur ayant breveté différentes sortes de liposomes synthétiques qui peuvent servir de véhicules pour l’administration ciblée de nutriments et de médicaments. Non seulement c’est un chercheur méticuleux qui vise toujours l’excellence et les succès universitaires, mais c’est aussi un entrepreneur prospère. Il est profondément respecté et apprécié par les membres de son équipe, qui disposent d’une liberté académique totale sous sa direction professionnelle; il a en outre un caractère agréable et c’est une personne chaleureuse.

En août 2016, un doctorant talentueux appelé Richard Rolnik, de l’Université de Kerberg en Allemagne, a rejoint le laboratoire de M. Shwimer. Il était vivement recommandé par M. William Roch, l’un des grands mécènes de l’Université de Stanlort, qui connaissait la famille Rolnik. M. Rolnik avait été un doctorant exceptionnel à l’Université de Kerberg et souhaitait achever ses études dans le laboratoire de M. Shwimer en travaillant sur un projet scientifique de courte durée.

Les chercheurs de l’équipe de M. Shwimer avaient réservé un accueil chaleureux à M. Rolnik et avaient partagé sans réserve avec lui leur expérience professionnelle et personnelle.

*“J’ai constaté que M. Rolnik était un excellent étudiant qui travaillait dur et avait un raisonnement exceptionnel”*, avait dit M. Shwimer à ses collègues.

Compte tenu de son expérience en nanotechnologie, M. Rolnik s’était vu confier par M. Shwimer un travail sur les nanoparticules polymériques. Il s’en sortait très bien par son travail acharné, son sérieux et sa créativité, et il semblait vraiment s’épanouir dans le domaine scientifique. Il travaillait seul sur ce projet, avec l’aide occasionnelle de Mme Mira Love, une technicienne de M. Shwimer qui avait une longue expérience du travail sur les nanoparticules.

*“En mars 2017, j’ai dit à M. Rolnik que son travail pouvait avoir des applications commerciales et que si nous parvenions à renouveler certaines de ses expériences et à démontrer la faisabilité, l’étape suivante serait de contacter le Service de transfert de technologie (TTO) de Stanlort en vue de déposer une demande de brevet. Nous ne sommes jamais parvenus à ce stade en raison des événements qui ont suivi. À cette époque-là, j’avais moi-même entrepris de présenter une autre demande de brevet sur une technologie différente concernant les exosomes. Ce travail avait fait l’objet d’une demande de brevet provisoire et un article était en cours de relecture. M. Rolnik ne faisait pas partie des inventeurs dans cette demande de brevet et aucune des données qu’il avait produites n’avait été employée dans la demande de brevet ou dans le manuscrit. J’avais produit moi-même les données de ces recherches avec deux membres de mon équipe, Mme Nustha Padashni et M. David Tulin. Mme Padashni était une étudiante de troisième cycle dont la bourse était financée par une entreprise française dans le cadre d’un contrat de recherche subventionnée et par la Commission européenne au titre du programme Horizon 2020. M. Tulin était un technicien dont le salaire était financé par la Commission européenne au titre de ce même programme. Mme Padashni et moi étions les co-inventeurs dans la demande de brevet, et nous avions travaillé à l’époque sur ce projet pendant un an et demi. M. Tulin avait considérablement contribué à la production des données qui avaient conduit à présenter la demande de brevet.”*

Les exosomes sont de petites vésicules intracellulaires constituées de membranes dont la composition est différente des liposomes et qui interviennent dans plusieurs processus biologiques et pathologiques. Leur utilisation en tant que véhicules d’administration de médicaments offre des avantages majeurs par rapport à d’autres systèmes fondés sur des nanoparticules comme les liposomes et les nanoparticules polymériques.

*“Dans le cadre de sa formation, lorsque M. Rolnik est arrivé dans mon laboratoire, Mme Padashni lui a présenté les exosomes, mais M. Rolnik a rapidement commencé à travailler sur son projet de nanoparticules polymériques. À un moment donné, il a entendu Mme Padashni parler avec le Service de transfert de technologie de notre demande de brevet. Il a commis l’erreur de penser que cette demande était aussi fondée sur les données issues des quelques expériences qu’il avait effectuées sur les exosomes. Deux jours plus tard, M. Rolnik a pris les cahiers de mon laboratoire et a supprimé tous les fichiers concernant son travail sur tous les ordinateurs du laboratoire. Il a ensuite exigé de voir notre demande de brevet et il a déclaré qu’il faisait partie des inventeurs. Je n’étais pas très inquiet de perdre les données de M. Rolnik concernant son projet sur les nanoparticules polymériques, car ce projet était un “jouet” indépendant de ses travaux principaux, mais j’étais en colère car il avait pris les cahiers et supprimé des données, et je craignais qu’il n’ait causé de véritables dommages à mon projet sur les exosomes. J’ai donc décidé de contacter le Service de transfert de technologie pour lui demander conseil et assistance.”*

Mme Miriam Ebot, conseillère juridique pour les activités commerciales de l’Université, a rencontré M. Shwimer et écouté son récit. Il était bouleversé et agité. Elle ne l’avait jamais vu dans cet état auparavant.

*“M. Shwimer, calmez-vous et dites-moi ce qui s’est passé dans un ordre chronologique, sinon je ne pourrai pas recueillir tous les faits pour vous aider”*, lui dit-elle.

M. Shwimer a pris une profonde inspiration et lui a raconté toute l’histoire, depuis le jour où il avait reçu les recommandations en faveur de M. Rolnik jusqu’au jour présent. Mme Ebot a noté les questions auxquelles il fallait répondre avant de tirer toute conclusion. Ces questions étaient les suivantes :

1. **Quel est le statut juridique de M. Rolnik à l’Université de Stanlort, et M. Rolnik peut-il revendiquer la titularité sur ses résultats?**
2. **M. Rolnik a-t-il des droits quelconques sur la nouvelle invention fondée sur les exosomes?**
3. **M. Rolnik a-t-il le droit de consulter la demande de brevet sur l’invention fondée sur les exosomes?**
4. **L’Université de Kerberg a-t-elle des droits sur la propriété intellectuelle créée par M. Rolnik à l’Université de Stanlort?**
5. **Toute autre tierce partie peut-elle revendiquer la titularité de l’invention fondée sur les exosomes?**
6. **Des droits ont-ils été concédés à des tierces parties sur l’invention fondée sur les exosomes?**

Mme Ebot a demandé à M. Shwimer quel était le statut juridique de M. Rolnik au sein de l’Université de Stanlort. Il ne le savait pas.

*“Le premier jour où M. Rolnik est venu à l’Université de Stanlort, je l’ai envoyé au Secrétariat des étudiants, qui s’occupe de toutes les formalités administratives concernant les chercheurs et les étudiants invités. Il y avait des questions d’assurance à régler et d’autres documents à remplir. Je me souviens clairement que M. Rolnik a refusé un soutien financier à ses travaux dans mon laboratoire. Peut-être que cela s’explique par le fait qu’il ne voulait rien signer”*, dit M. Shwimer.

Mme Ebot a ensuite contacté le Secrétariat des étudiants pour leur demander les formulaires que M. Rolnik avait signés. Elle a constaté qu’en définitive, il n’avait pas signé les formulaires d’assurance contrairement à ce qui lui avait été demandé. Elle a appris par ailleurs que pour des chercheurs invités comme M. Rolnik, seul un formulaire d’assurance devait être rempli et signé. Il n’existait donc aucun formulaire concernant la propriété intellectuelle. Mme Ebot a noté qu’elle devait soulever cette question auprès de l’administration de l’Université. Elle était convaincue qu’il fallait mettre en place un formulaire sur la propriété intellectuelle. Elle a ensuite contacté le Service de la recherche de l’Université et a constaté qu’il n’y avait pas de trace de M. Rolnik : celui-ci ne se trouvait tout simplement pas dans la base de données de l’Université.

*“Il n’est donc ni employé de l’Université, ni considéré comme un étudiant chez nous. Il a un statut d’invité à l’Université. En ce qui concerne les cahiers de laboratoire, il est évident qu’il s’agit de la propriété de l’Université, mais ce n’est pas vraiment la question. C’est la propriété intellectuelle décrite dans les cahiers qui est l’actif réellement en cause. Comme M. Rolnik n’a signé aucun formulaire sur la propriété intellectuelle, reste-t-il encore un fondement juridique quelconque qui nous permette d’affirmer que la propriété intellectuelle créée par M. Rolnik dans le laboratoire de M. Shwimer appartient à l’Université?"*, s’est demandé Mme Ebot.

1. ***Comment feriez-vous pour vérifier le fondement juridique de cette revendication?***

*“M. Rolnik jouit-il de droits quelconques sur la nouvelle invention fondée sur les exosomes?"*, s’est ensuite demandé Mme Ebot. Selon la version de M. Shwimer, M. Rolnik n’avait rien à voir avec cette invention. *“Imaginons une minute qu’il ait réellement contribué à cette invention. Dans ce cas, quels seraient ses droits? Comme il n’a signé aucune renonciation à la propriété intellectuelle et qu’il peut faire valoir que la réglementation de l’Université en matière de propriété intellectuelle ne s’applique pas à lui car il ne l’a jamais acceptée de quelque manière que ce soit, il est possible que cette invention soit jugée conjointe et qu’elle soit codétenue entre M. Rolnik et l’Université. Cette situation est extrêmement délicate et doit être examinée minutieusement par l’Université, car elle risque de réduire les possibilités pour l’Université de protéger l’invention, ainsi que les chances de réussite de la commercialisation de celle-ci”*, a pensé Mme Ebot.

1. ***À votre avis, pourquoi les universités peuvent établir une distinction entre les inventions conjointes et les inventions dont elles sont seules titulaires?***

M. Rolnik avait insisté pour consulter la demande de brevet fondée sur les exosomes. M. Shwimer avait catégoriquement refusé.

*“M. Rolnik a-t-il le droit de consulter cette demande de brevet? De mon point de vue, c’est une personne sans statut particulier qui cherche à se procurer des informations confidentielles appartenant à autrui. Maintenant qu’il a volé les cahiers de laboratoire, je ne suis pas sûr du tout de ce qu’il va faire de mon invention!”*, a dit M. Shwimer.

Mme Ebot est convenue avec lui que sur le plan juridique, M. Rolnik n’avait aucun droit de consultation de l’invention; cependant, elle avait d’autres préoccupations et elle a recommandé à M. Shwimer d’envisager une procédure qui leur permette de déterminer si M. Rolnik avait contribué d’une manière quelconque à l’invention.

***3. a)******À votre avis, quelles étaient les préoccupations de Mme Ebot?***

[Veuillez argumenter votre réponse à la question 3 a) et revoir ce qui précède avant de traiter la question 3 b) ci-après.]

***3. b)******Veuillez proposer une procédure adéquate pour déterminer si M. Rolnik faisait partie des inventeurs sans lui divulguer l’invention***

Mme Ebot a ensuite examiné le fait que M. Rolnik était un doctorant à l’Université de Kerberg en Allemagne. Elle en a parlé à M. Shwimer, qui lui a dit que M. Rolnik était aussi employé par l’Université de Kerberg en tant qu’assistant d’enseignement.

*“Si nous finissons par nous apercevoir que M. Rolnik a bien contribué à l’invention fondée sur les exosomes, est-il possible que cette invention soit codétenue avec l’Université de Kerberg, et non avec M. Rolnik? Nous devrions peut-être discuter de la titularité avec cette Université et non avec lui?"*, a pensé Mme Ebot.

1. ***Qu’en pensez-vous? Et comment feriez-vous pour vous en assurer?***

L’invention fondée sur les exosomes découlait de deux projets de recherche qui avaient fait intervenir plusieurs personnes et avaient été financés par deux sources différentes.

Les personnes ayant participé à ces projets étaient 1) M. Daniel Shwimer, 2) Mme Nustha Padashni et 3) M. David Tulin.

Mme Nustha Padashni était une étudiante de troisième cycle qui avait une bourse d’étude à l’Université de Stanlort et occupait parallèlement un emploi à temps partiel chez Juno Biology Inc., une entreprise qui créait et vendait différents types de liposomes (ceux-ci fonctionnant d’une manière analogue aux exosomes). Dans son contrat de travail avec Juno, Mme Padashni était convenue que toute propriété intellectuelle découlant de son travail au sein de Juno appartenait exclusivement à cette entreprise.

Les activités de recherche de Mme Padashni à l’Université de Stanlort étaient financées par une entreprise française appelée Luviel SE et par la Commission européenne dans le cadre du programme Horizon 2020.

M. David Tulin, qui était technicien, avait été recruté par l’Université de Stanlort pour ce projet; il fournissait aussi des services à d’autres organisations et participait à divers projets de recherche. Sa participation au projet des exosomes était financée par la Commission européenne dans le cadre du même programme Horizon 2020.

1. ***Veuillez examiner la revendication de titularité que les parties précitées pourraient formuler. Comment feriez-vous pour déterminer si ces parties ont des droits de titularité sur l’invention?***

Heureusement, l’entreprise Juno avait renoncé à toute revendication sur les résultats de Mme Padashni dans le projet des exosomes, et selon le contrat de M. Tulin, les données qu’il produisait dans le cadre de ce projet appartenaient à l’Université. Dès lors, il semblait qu’en-dehors des revendications de M. Rolnik, tous les droits de titularité étaient clairs. Mme Ebot s’est ensuite demandé si de tierces parties disposaient de **droits contractuels** sur l’invention fondée sur les exosomes.

Le programme Horizon 2020 visait à élaborer un médicament contre le cancer du sein en utilisant des exosomes. Selon l’accord de consortium conclu entre tous les participants, chacun de ceux-ci disposait de droits d’accès sans redevance lui permettant d’utiliser la “Nouvelle propriété intellectuelle” (c’est-à-dire les résultats obtenus par chaque participant au programme) des autres parties ainsi que la “Propriété intellectuelle préalable” (la propriété intellectuelle pertinente pour le programme et dont chaque participant était titulaire avant le programme). Ce droit sans redevance était concédé exclusivement aux fins de l’exécution des activités de recherche dans le cadre du programme. Si un participant avait besoin d’utiliser la Nouvelle propriété intellectuelle ou la Propriété intellectuelle préalable d’une autre partie pour faire un usage commercial de sa propre Nouvelle propriété intellectuelle, il pouvait le faire dès lors qu’il s’entendait sur des conditions justes et raisonnables avec cette autre partie.

L’entreprise Luviel s’efforçait de mettre au point une thérapie contre la maladie de Chagas (une maladie parasitaire tropicale) et avait financé la recherche pour étudier le rôle que les exosomes pouvaient éventuellement jouer dans cette thérapie. Selon le Contrat de recherche subventionnée conclu entre l’Université de Stanlort et Luviel, celle-ci avait un droit de priorité sur l’examen des résultats de la recherche subventionnée et pouvait décider si elle souhaitait obtenir une licence.

Pour Mme Ebot, il semblait à première vue qu’il y avait un chevauchement entre les droits contractuels concédés aux participants du programme Horizon 2020 et ceux qui étaient concédés à l’entreprise Luviel.

1. ***Veuillez indiquer s’il y a chevauchement des droits en argumentant votre réponse***

**Remarques**

La présente étude de cas a pour but de montrer à quel point la question de la titularité de la propriété intellectuelle est complexe, et de souligner l’importance de disposer d’une politique cohérente reposant sur un fondement juridique solide. Cette prise de conscience permettra aux universités de mettre en place des procédures adéquates et de les mettre en œuvre dans leurs activités quotidiennes. Néanmoins, des situations imprévues peuvent se produire; il faut alors faire preuve de bon sens pour régler des différends concrets.

1. ***Statut juridique de M. Rolnik à l’Université de Stanlort et droit de l’Université de revendiquer la titularité de la propriété intellectuelle de M. Rolnik***

Il est vrai que M. Rolnik n’a pas signé de renonciation aux droits de propriété intellectuelle auprès du Secrétariat des étudiants ou de tout autre service de l’Université de Stanlort; toutefois, la réglementation de l’Université en la matière est libellée de manière à s’appliquer aussi aux chercheurs invités. Selon cette réglementation, toute propriété intellectuelle créée par un chercheur invité qui utilise les ressources de l’Université appartient exclusivement à celle-ci. Il ne fait aucun doute que M. Rolnik a utilisé les équipements, ordinateurs et matériaux de l’Université sous la supervision de son personnel; la propriété intellectuelle qu’il a créée est donc considérée comme une propriété de l’Université du point de vue de celle-ci. Il est néanmoins possible de contester la validité du principe selon lequel la réglementation de l’Université est contraignante pour de tierces parties alors que celles-ci n’ont pas donné leur consentement en bonne et due forme. M. Rolnik peut faire valoir qu’il n’a jamais consenti à la réglementation de l’Université; il n’était pas payé par celle-ci et n’a signé aucun formulaire.

1. ***Droits de titularité de M. Rolnik sur la nouvelle invention fondée sur les exosomes***

Si M. Rolnik parvient à démontrer qu’il a participé à l’invention fondée sur les exosomes, il sera déclaré inventeur, et comme l’Université de Stanlort ne lui a pas fait signer de formulaire de cession, elle pourrait devenir cotitulaire de l’invention avec lui.

D’une manière générale, toute titularité conjointe présente des complexités. Le simple fait de devoir s’entendre avec une autre partie sur les décisions à prendre vis-à-vis de l’actif conjoint entraîne des coûts de transaction et nécessite du temps et des efforts. Dans de nombreux cas, cette situation peut réduire les prévisions de rentabilité de l’actif.

La titularité conjointe entre une université et une personne privée présente encore plus d’inconvénients. La personne privée n’a généralement pas les moyens financiers de partager les frais de brevet avec l’université. Elle n’a pas l’habitude des procédures de protection et de commercialisation, ce qui peut faire naître de nombreux litiges ou questions. Les entités commerciales hésitent à commercialiser des inventions qui sont codétenues car cela complique considérablement le processus de négociation et de concession de licence, surtout si l’autre titulaire est une personne privée et non une institution. De plus, si les cotitulaires d’une invention ne parviennent pas à s’entendre sur la commercialisation de celle-ci, il devient impossible de concéder une licence exclusive sur l’invention à une tierce partie. Dans certains territoires, il est même impossible de concéder une licence non exclusive à une tierce partie sans le consentement de tous les cotitulaires.

1. ***Droit de M. Rolnik de consulter la demande de brevet***

**a)** Mme Ebot sait que pour toute future commercialisation de l’invention fondée sur les exosomes, dans le cadre de sa négociation de bonne foi avec un éventuel preneur de licence, le Service de transfert de technologie devra divulguer les revendications de paternité de M. Rolnik. Cette situation risque de créer une incertitude au regard de la paternité sur l’invention, et tout preneur de licence potentiel va probablement exiger que M. Rolnik renonce à sa revendication, ou demandera à un conseil en brevets de déterminer que M. Rolnik n’est pas l’un des inventeurs. Au demeurant, s’il s’avère alors que M. Rolnik est bien l’un des inventeurs, celui-ci pourrait invalider le brevet au motif que la paternité n’est pas exacte. Le risque est trop important.

**b)** Mme Ebot a proposé une procédure permettant d’une part à M. Rolnik d’avoir le sentiment que ses revendications ont été entendues et prises en compte de manière sérieuse, et d’autre part de ne lui divulguer aucune information confidentielle. En vertu de cette procédure, l’université et M. Rolnik doivent s’entendre sur le choix d’un conseil en brevets ayant bonne réputation pour lui demander d’examiner la demande de brevet sur les exosomes. Le conseil en brevets rencontrera M. Rolnik pour entendre ses revendications de paternité. M. Rolnik devra lui présenter des preuves écrites à l’appui de ses revendications, y compris les cahiers de laboratoire. Le conseil en brevets déterminera alors si M. Rolnik est inventeur ou non. Sa décision devra être acceptée par les deux parties.

1. ***Droits de titularité de l’Université de Kerberg sur la propriété intellectuelle créée par M. Rolnik à l’Université de Stanlort***

Mme Ebot comprend que pour déterminer si l’Université de Kerberg est éventuellement cotitulaire, elle doit examiner la réglementation de cette université afin de vérifier si aux termes de celle-ci, toute propriété intellectuelle créée par un doctorant invité dans une autre institution appartient à cette université.

*“Si tel est le cas”*, pense Mme Ebot, *“c’est l’Université de Kerberg et non M. Rolnik qui sera notre partenaire dans toute discussion ou négociation. Il pourrait être plus simple d’avoir un établissement universitaire comme cotitulaire plutôt qu’une personne privée.”*

Il semble ressortir de la réglementation de l’Université de Kerberg que celle-ci ne revendique pas de titularité sur la propriété intellectuelle créée par ses étudiants, mais uniquement sur la propriété intellectuelle produite par des employés de l’université qui ont été engagés en tant que chercheurs. M. Rolnik ayant été engagé en tant qu’assistant d’enseignement et non à titre de chercheur, cette règle ne s’applique pas à lui.

1. ***Droits de titularité dans le cadre du projet de recherche fondé sur les exosomes***

A) Le professeur Daniel Shwimer étant membre d’une Faculté de l’Université de Stanlort, il est contraint par la réglementation de celle-ci en matière de propriété intellectuelle. Selon cette réglementation, l’université est titulaire de toutes les inventions créées par les membres de ses Facultés; cette disposition s’applique en particulier à la contribution de M. Shwimer à l’invention fondée sur les exosomes.

B) Mme Nustha Padashni effectuant sa formation à l’Université de Stanlort, elle est contrainte par la réglementation de celle-ci en matière de propriété intellectuelle. Selon cette réglementation, l’université est titulaire des inventions créées par des chercheurs utilisant des ressources universitaires (financement, locaux, équipements et supervision du personnel universitaire); cette disposition s’applique en particulier à la contribution de Mme Padashni à l’invention fondée sur les exosomes.

C) M. David Tulin a été recruté par l’Université de Stanlort pour mener certaines activités de recherche dans le cadre du projet sur les exosomes. Dans son contrat de travail, l’université a stipulé que toutes les données et les résultats qu’il produirait dans le cadre de ses travaux au sein de l’université appartiendraient exclusivement à celle-ci.

D) L’entreprise Juno Biology Inc., qui est l’employeur de Mme Padashni, peut revendiquer la titularité sur la contribution de celle-ci à l’invention fondée sur les exosomes au motif que cette contribution découle du travail effectué par Mme Padashni au sein de l’entreprise. Selon le contrat de travail de Mme Padashni, toute la propriété intellectuelle que celle-ci produit dans le cadre de son travail au sein de l’entreprise appartient à l’entreprise. Son domaine de recherche scientifique à l’université et son domaine de travail en recherche-développement chez Juno Biology étant proches, la revendication est réaliste. Pour éviter cette revendication, l’université aurait dû demander à Juno Biology, avant de recruter Mme Padashni pour le projet fondé sur les exosomes, de fournir un document de renoncement par lequel l’entreprise reconnaissait la participation de Mme Padashni à ce projet universitaire et convenait de ne pas revendiquer la titularité des droits sur les résultats de ses recherches.

E) L’entreprise Luviel SE a conclu un contrat de recherche subventionnée avec l’Université de Stanlort. Aux termes de ce contrat, les résultats de la recherche subventionnée appartiennent à l’université. En échange du financement de la recherche, l’entreprise a un droit de priorité sur l’obtention d’une licence sur les résultats de cette recherche.

F) En vertu des règles du programme Horizon 2020 concernant la propriété intellectuelle, chaque participant est titulaire de la propriété intellectuelle qu’il a créée. L’Université de Stanlort est donc propriétaire des résultats obtenus par M. Shwimer et son équipe dans le cadre de ce programme.

1. ***Droits commerciaux concédés à de tierces parties ayant subventionné les recherches sur les exosomes***

Le programme Horizon 2020 porte spécifiquement sur l’élaboration d’un médicament contre le cancer du sein. Dès lors, tous les droits sur la Nouvelle propriété intellectuelle et la Propriété intellectuelle préalable des participants sont exclusivement limités à ce domaine.

Le droit de priorité concédé à l’entreprise Luviel concerne un domaine différent, celui de la mise au point d’une thérapie contre la maladie de Chagas.

Les droits contractuels des parties précitées sont limités à un domaine défini de manière précise. Il n’y a donc pas de chevauchement entre les droits concédés.

1. Cet Instrument offre un guichet unique aux établissements universitaires et de recherche qui souhaitent obtenir des conseils pour élaborer et mettre en œuvre leurs politiques institutionnelles en matière de propriété intellectuelle. Il peut être consulté sur le [site Web de l’OMPI](https://www.wipo.int/universities/fr/index.html). [↑](#footnote-ref-2)