

Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP)

Dix-septième session
Genève, 11 – 15 avril 2016

RÉSUMÉ DES MODÈLES DE CONTRATS RELATIFS À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE POUR LES UNIVERSITÉS ET LES ORGANISMES DE RECHERCHE FINANCÉS PAR DES FONDS PUBLICS

établi par M. Thomas L. Bereuter, auteur correspondant, président-directeur général de val»IP e.U., ancien directeur du Bureau de l'exploitation de la technologie de l'Université technique de Graz à Vienne (Autriche), M. David Jerolitsch, chercheur au CEST à Wiener Neustadt (Autriche), et M. Peter G. Heimerl, ancien directeur du Bureau de transfert de technologie de l'Université technique de Vienne (Autriche)¹.

1. Le présent document contient un résumé des modèles de contrats relatifs à la propriété intellectuelle pour les universités et les organismes de recherche financés par des fonds publics, établi dans le cadre du projet relatif à la structure d'appui à l'innovation et au transfert de technologie à l'intention des institutions nationales (CDIP/3/INF/2). Ce guide a été établi par M. Thomas L. Bereuter, auteur correspondant, président-directeur général de val»IP e.U., ancien directeur du Bureau de l'exploitation de la technologie de l'Université technique de Graz à Vienne (Autriche), M. David Jerolitsch, chercheur au CEST à Wiener Neustadt (Autriche), et M. Peter G. Heimerl, ancien directeur du Bureau de transfert de technologie de l'Université technique de Vienne (Autriche)

2. Le CDIP est invité à prendre note des informations contenues dans le présent document.

¹ Les opinions exprimées dans le présent document sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement le point de vue du Secrétariat ou des États membres de l'OMPI

Collaboration entre les organismes de recherche financés par des fonds publics et les entreprises

Résumé

Le transfert de technologie effectif et efficace par le biais de la recherche-développement collaborative entre les universités ou d'autres organisations financées par des fonds publics et les entreprises est gratifiant et nécessaire, mais représente néanmoins un défi. La négociation des modalités de la collaboration s'avère souvent entravée par les différentes cultures et missions, des conflits d'intérêts, les exigences juridiques et les perceptions divergentes de la valeur de la propriété intellectuelle. Des codes de bonnes pratiques volontaires et des lignes directrices concernant la titularité et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle, à l'échelle tant nationale que supranationale, jouent un rôle essentiel pour ce qui est de surmonter les difficultés susmentionnées en proposant un terrain d'entente aux parties prenantes de la recherche-développement collaborative. En outre, presque tous les codes publiés formulent des recommandations concernant des mesures d'accompagnement dans les domaines tels que la sensibilisation, l'éducation et la formation, le partage des bonnes pratiques, l'élaboration de politiques générales, la définition des procédures, les accords types et les services se rapportant aux droits de propriété intellectuelle et la gestion de la collaboration au sein des organismes de recherche financés par des fonds publics.

Ces recommandations sont appuyées par la Commission européenne (CE) ainsi que par le Parlement européen². La CE a mis à disposition le guide CREST concernant les décisions en matière de collaboration transfrontalière³ afin d'aider les entreprises et les organismes de recherche financés par des fonds publics dans leur prise de décisions relatives à la meilleure façon de définir les modalités de leurs accords de collaboration. En premier lieu, les principaux enjeux et leur importance relative au regard du contrat sont déterminés par une série de questions interactives. Dans un deuxième temps, les éléments de nature transfrontalière sont recensés. À cet égard, le groupe CREST souligne qu'il peut s'avérer impossible d'établir des accords types éventuellement applicables au niveau paneuropéen, car ceux-ci pourraient devenir trop compliqués à appliquer concrètement. Au lieu de cela, il est recommandé d'établir des accords types au niveau national.

Une utilisation transnationale plus étendue n'est recommandée que pour les contrats normalisés et plus simples. Des organisations telles que l'AUTM⁴ et le groupe DESCA⁵ ont élaboré des accords types de transfert de matériel. Toutefois, la plupart des contrats concernant la collaboration portent sur des éléments pour lesquels de nombreuses différences nationales subtiles deviennent des obstacles. Même dans le cas de régimes juridiques relativement similaires, comme ceux de l'Allemagne et de l'Autriche, les différences "subtiles" sont significatives. À titre d'exemple, en Allemagne, les inventeurs ont le droit d'obtenir une rémunération qui est en rapport avec ce que l'invention concernée a rapporté à l'organisme de recherche financé par des fonds publics. Le dispositif permettant de calculer la rémunération fait partie intégrante de la loi allemande sur les inventions et des directives qui l'accompagnent. En Autriche, la rémunération de l'inventeur doit être d'un montant approprié par rapport à la valeur de l'invention, indépendamment du succès commercial obtenu par l'employeur. En Allemagne, les chercheurs disposent du droit dit de "publication négative", en vertu duquel ils

² "Dialogue université-entreprise: un nouveau partenariat pour la modernisation des universités en Europe", Strasbourg, le 20 mai 2010, P7_TA-PROV(2010)0187, A7-0108/2010, www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0187+0+DOC+XML+V0//EN#def_1_5

³ ec.europa.eu/invest-in-research/policy/crest_cross_en.htm

⁴ www.autm.net, espace d'accès restreint pour les membres, mais toutes les parties intéressées à travers le monde peuvent adhérer.

⁵ www.desca-fp7.eu/fileadmin/content/Documents/Model_for_Material_Transfer_Agreement_2008_09_18.doc

sont autorisés à publier au lieu de divulguer l'invention aux fins d'obtention de brevet avant publication. En outre, ils ont le droit de déposer des demandes de brevet en leur propre nom dans les pays où l'employeur n'en dépose pas. Ces exemples de différences entre les systèmes juridiques requièrent que les contrats contiennent des clauses appropriées.

En se basant sur ce besoin, des accords types de recherche-développement collaborative entre les universités, les organismes de recherche financés par des fonds publics et les entreprises, la plupart étant des accords relatifs à des travaux de recherche sur commande, ont été élaborés sur le plan national, soit par des plates-formes, soit dans le cadre d'initiatives indépendantes. En règle générale, les initiatives visent à faciliter la négociation des conditions de sorte que les partenaires puissent établir des relations rendant possible un transfert efficace et efficient de technologie. Étant donné que ces initiatives sont menées au niveau national, les caractéristiques des différents régimes juridiques nationaux se retrouvent dans la formulation des contrats.

Cette étude porte sur des accords types émanant des pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Canada, Danemark, États-Unis d'Amérique, France, Italie, Royaume-Uni et Suède. Même si l'accent est mis sur les accords types sélectionnés, différents aspects des rapports entre les sociétés à but lucratif et les organismes de recherche financés par des fonds publics et orientés vers les connaissances font l'objet d'une analyse systématique. Sur plus de 500 pages, les similitudes et les différences entre les approches particulières ressortent clairement lors de la comparaison des accords types à l'aide d'une matrice. Ces initiatives ne jouent pas seulement un rôle important sur le plan national, elles sont également utiles en ce qui concerne la collaboration transfrontalière.

Sur la base de cette analyse, il est proposé une série de conclusions visant à favoriser le développement de futures initiatives et à faciliter la négociation d'accords dans l'intérêt mutuel. Enfin, il est recommandé que les parties prenantes suivent une procédure comprenant sept étapes afin d'optimiser les effets positifs des activités menées dans le cadre des initiatives en question.

[Fin du document]