

# Cadre de la propriété intellectuelle — juin 2020

## Contexte

Ce cadre propose une approche de la protection et de la gestion de la propriété intellectuelle (PI) du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) en lien avec la réponse de ce dernier à la pandémie.

## Portée

Ce cadre s'applique à la PI de premier plan développée par le CNRC dans le cadre de la recherche interne ou à la PI détenue conjointement qui a été développée en collaboration avec les clients, avec l'accord des copropriétaires. Il ne s'appliquerait pas à nos collaborateurs ni aux bénéficiaires de financement sous forme de subventions et de contributions. Ce cadre est destiné à compléter les pratiques existantes du CNRC et la stratégie de protection de la PI et de commercialisation de chaque invention sera déterminée au cas par cas.

## Contexte

- Le gouvernement du Canada a annoncé des initiatives visant à protéger l'économie canadienne, ainsi que la santé et la sécurité de tous les Canadiens au cours de l'actuelle éclosion du nouveau coronavirus (COVID-19).
- Le premier ministre a annoncé une aide aux chercheurs, y compris ceux du CNRC, pour qu'ils mènent des travaux scientifiques visant à protéger la santé et la sécurité des Canadiens et à soutenir les efforts internationaux de lutte contre cette pandémie. Le CNRC a reçu des fonds pour le nouveau Programme Défi en réponse à la pandémie, qui réunit des équipes de partenaires du gouvernement, des universités et du secteur privé pour répondre à une série de besoins à moyen terme de l'Agence de la santé publique du Canada et de Santé Canada. Il s'agit notamment de l'équipement de protection individuelle, des produits de désinfection, des produits de diagnostic et de test, des produits thérapeutiques et des technologies de suivi de la maladie.
- De plus, le CNRC a reçu 15 millions de dollars pour moderniser son centre de recherche en thérapeutique en santé humaine à Montréal afin de développer, tester et faire progresser des vaccins candidats prometteurs prêts à être produits industriellement.
- Par le biais du Programme d'acquisition de défis COVID-19, le Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI) du CNRC affichera des défis dans le but de trouver des solutions prêtes à être commercialisées provenant de petites et moyennes entreprises qui souhaitent obtenir un soutien financier pour peaufiner et vendre leurs produits ou solutions afin de répondre à un besoin réel lié à la COVID-19. Le PARI financera des projets prometteurs ou apportera des solutions prometteuses pour l'approvisionnement à Solutions innovatrices Canada.

## Considérations

- Le CNRC a la capacité d'aider le Canada et les intervenants dans ce contexte. Les avantages potentiels pour le Canada de la recherche du CNRC sur la réponse à la pandémie sont multiples :
  - Notre priorité actuelle est la santé et la sécurité des Canadiens.
  - La PI représente également un avantage économique potentiel pour le Canada, tant pendant qu'après la pandémie.

## Cadre de la propriété intellectuelle — juin 2020

- Il est prioritaire d'éviter toute mesure qui entraverait la recherche ou ralentirait la diffusion de l'information; par conséquent, il est probable que les délais entre la divulgation des inventions et des informations à l'équipe de PI et leur publication soient courts.
- La PI de tiers doit être définie, évaluée et atténuée rapidement. Il faudrait par exemple :
  - Négocier des licences ou des licences réciproques;
  - Demander une licence obligatoire aux termes de l'article 19 de la *Loi sur les brevets*.
- La PI continue d'être un atout qui constitue un outil important dans l'économie.

### Options

1. Protéger rapidement la PI en lien avec la réponse à la pandémie et offrir des licences ouvertes
  - Accélérer la divulgation des inventions et le dépôt des demandes de brevet, le cas échéant.
    - Les inventeurs restent tenus de divulguer toute invention en soumettant un formulaire 1 rempli, comme l'exige la *Loi sur les inventions des fonctionnaires*; toutefois, en ce qui concerne les inventions susceptibles d'être liées à la réponse à la pandémie, une certaine souplesse dans le contenu des divulgations du formulaire 1 est requise en premier lieu. Un formulaire 1 plus détaillé doit être présenté dès que possible après la divulgation initiale, au plus tard 10 mois après le dépôt d'une demande provisoire.
    - L'approbation du vice-président chargé de la recherche sera demandée pour la stratégie de PI suivante concernant les inventions liées à la réponse à la pandémie :
      - Sur recommandation du conseiller en PI, de concert avec le conseiller aux entreprises concerné, le directeur des services aux entreprises sera responsable de l'approbation des dépôts de brevets provisoires aux États-Unis et des coûts associés (frais de dépôt provisoire aux États-Unis [280,00 \$US] et, le cas échéant, des coûts de dépôt par l'intermédiaire d'un agent de brevets extérieur).
      - Par souci de clarté, aucune approbation de la PI ou présentation officielle à un comité de la PI, ni approbation du vice-président de la recherche ne serait nécessaire pour déposer une demande provisoire pour une invention liée à la réponse à la pandémie uniquement.
    - Si le conseiller en PI le juge approprié, une recherche limitée relative à un dossier d'antériorité peut être effectuée à l'interne, à la fois pour accélérer les choses et parce que les demandes de brevet déposées pendant cette pandémie ne seront pas encore ouvertes au public.
    - Les demandes provisoires aux États-Unis conservent les droits pendant jusqu'à 12 mois.
    - Une fois la demande provisoire déposée, les chercheurs seront incités à publier et à diffuser l'invention.
    - À la suite de tout dépôt provisoire, le comité de la PI et le vice-président de la recherche seront informés par courrier électronique dans les 5 jours ouvrables et le dossier sera ajouté à l'ordre du jour pour être discuté lors de la réunion suivante du comité de la PI.

## Cadre de la propriété intellectuelle — juin 2020

- Il convient d'envisager la possibilité de mobiliser la PI par des licences ouvertes et libres de redevances sur la PI (y compris les demandes de brevet provisoires, les secrets commerciaux ou d'autres formes pertinentes de PI), le cas échéant, en tenant compte de facteurs tels que la PI de base, la stratégie et les accords de commercialisation de la PI existants et futurs, la pratique de l'industrie et les exigences relatives au soutien du CNRC.
- Si cela est jugé approprié, des licences ouvertes pourraient être proposées par le biais du processus le plus rapide et le plus approprié, y compris par le biais du mécanisme de licence rapide du CNRC. Les conditions pourraient inclure tout ou partie des éléments suivants : exigence de reconnaissance, exigences géographiques pour certaines utilisations (p. ex. production ou distribution au Canada), domaines d'utilisation limités, durée limitée (p. ex. durée de la pandémie telle qu'indiquée par l'OMS); résiliation automatique lorsqu'un titulaire de licence emploie des pratiques de tarification non éthiques en ce qui concerne les produits contenant la PI concédée par une licence.
- Lorsqu'une licence de PI de base est nécessaire pour permettre l'utilisation de la PI qui en découle aux fins de la lutte contre la pandémie, la disponibilité et les conditions d'une telle licence, y compris les redevances, seront déterminées au cas par cas, en tenant compte de l'objectif de diffuser ouvertement la PI à l'appui de la lutte contre la pandémie tout en prenant également en considération des facteurs tels que les stratégies de commercialisation actuelles et futures du CNRC et tout soutien nécessaire.
- Une évaluation continue de la stratégie en matière de brevets, de la nécessité et de la pertinence de la protection par brevet (en tenant compte du potentiel de commercialisation et du bien public) sera effectuée avant toute nouvelle date limite de dépôt ou de poursuite. Considérations relatives au PNSA :
  - Facilité par la collaboration active du conseiller en PI compétent.
  - Il faudrait en tenir compte dans le budget des coûts des brevets.
  - Les conditions de licence devraient être soigneusement rédigées pour garantir une licence ouverte sous certaines conditions afin de protéger les intérêts du CNRC et du Canada.
- Avantages
  - Augmenter la probabilité que les scientifiques, les chercheurs et les fabricants soient libres d'utiliser la PI pour la recherche, la fabrication et les ventes dans le contexte de la réponse à la pandémie.
  - Les droits de PI seraient disponibles en tant qu'outil de concession réciproque de licences pour accéder à la PI de tiers afin de se protéger contre les acteurs malveillants.
  - Conserver la possibilité de commercialiser la PI à un stade ultérieur pour soutenir les entreprises canadiennes, générer des profits ou garantir l'accessibilité et le caractère abordable de la PI pour les Canadiens à long terme.
- Risques
  - Dans un environnement de recherche dynamique et avec des délais de recherche courts, le risque est plus élevé que des demandes provisoires soient

## Cadre de la propriété intellectuelle — juin 2020

déposées pour des inventions qui s'avéreront ne pas être nouvelles ou non évidentes.

- Les coûts potentiels de dépôt sont difficiles à prévoir en raison de l'incertitude quant au nombre de dépôts potentiels; toutefois, il est possible de réduire ces coûts en déposant la plupart des demandes de brevets provisoires américains à l'interne.

### 2. Publication uniquement

- Les chercheurs seraient incités à publier ouvertement, sans chercher à protéger leur PI. Les divulgations du formulaire 1 aux termes de la *Loi sur les inventions des fonctionnaires* seront faites dans les meilleurs délais après la publication.
- Avantages
  - Des informations et du matériel rapidement disponibles pour les chercheurs du monde entier.
  - La publication contribuerait à préserver la capacité du CNRC et du Canada à utiliser la PI par le biais de ces publications défensives, empêchant ainsi d'autres personnes de breveter la même invention.
  - Rentable
  - Reconnaissance et contribution du CNRC par la publication rapide et le partage d'informations avec la communauté scientifique.
- Risques
  - Ne fournirait pas d'outil pour l'octroi de licences réciproques permettant d'accéder à la PI de tiers, ou pour régler le problème des acteurs malveillants.
  - Potentiel limité d'octroi de licences en dehors de la réponse à la pandémie.
  - Peut limiter la capacité du CNRC à breveter de futures inventions.

### 3. Statu quo

- Toutes les inventions doivent être divulguées et les décisions prises en utilisant les procédures existantes.
- Avantages
  - Renforcement de la diligence raisonnable et de l'intendance des fonds pour les frais de brevet.
- Risques
  - Peut entraîner des retards ou des obstacles à la mobilisation rapide des inventions.
  - Le CNRC peut être perçu comme manquant à une obligation morale de se mobiliser rapidement et de contribuer à la résolution de cette pandémie.

## Recommandations

- Option 1 : Divulgation accélérée, dépôt de brevet provisoire (le cas échéant) et publication simultanée, et prise en considération de licences ouvertes limitées, le cas échéant, pour les inventions en lien avec la réponse à la pandémie.
- Exceptionnellement, l'option 2 pourrait être envisagée au cas par cas dans des circonstances telles que le respect des normes du secteur.

## Cadre de la propriété intellectuelle — juin 2020

- Les ententes de non-divulgation et les accords de transfert de matériel doivent continuer à être utilisés pour transférer l'ensemble du matériel.
- Maintenir le statu quo des processus de PI pour les inventions qui ne sont pas liées à la pandémie. Cela permettra de développer une réserve de brevets qui pourraient être concédés sous licence aux entreprises canadiennes au profit de l'économie après la pandémie.
- Développer des produits de communication pour informer la communauté des chercheurs de la procédure accélérée d'évaluation des divulgations et du dépôt éventuel de demandes de brevets provisoires, ainsi que de la continuité des autres politiques et pratiques liées à la PI au CNRC. Cela doit inclure un lien vers les coordonnées du conseiller en PI, ainsi que celles des coordinateurs de contrats pour l'aide relative aux ententes de non-divulgation et aux accords de transfert de matériel.