

2 Droits de propriété intellectuelle



Le présent document est le deuxième d'un ensemble de cinq notes d'orientation visant à aider les institutions de recherche ayant un accès limité à l'expertise contractuelle en recherche à négocier les modalités de contrats de recherche collaborative.

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (PI) se rapporte aux créations de l'esprit, telles que les inventions, les œuvres littéraires et artistiques originales, les dessins et symboles, les noms et images utilisés dans le commerce. Les droits de propriété intellectuelle (DPI) sont les droits exclusifs légalement reconnus attachés à la propriété intellectuelle. Les types de propriété intellectuelle les plus fréquents comprennent les brevets, les droits d'auteur, les droits afférents au dessin industriel, les marques de commerce, l'habillage commercial et les secrets commerciaux.

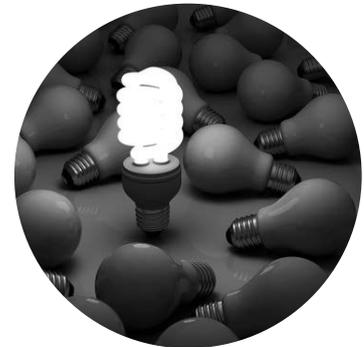
La propriété intellectuelle peut être complexe et est souvent considérée comme un domaine spécialisé. La propriété intellectuelle peut également être très

précieuse, permettant aux gens d'obtenir une reconnaissance ou un avantage financier pour ce qu'ils inventent ou créent. Il est important que ce domaine soit directement pris en compte, car décider de la manière dont la propriété des intrants et extrants de la recherche collaborative peut être distribuée le plus équitablement possible est essentiel pour un partenariat solide et fructueux. Les risques et les avantages pour toutes les parties en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle disponibles doivent être abordés dès le départ dans le contrat formel, pour éviter tout conflit en aval.

Tous les partenaires doivent donc s'assurer qu'ils ont un niveau de connaissances générales de la propriété intellectuelle et des droits de propriété intellectuelle, et de la manière dont ils se rattachent à la proposition de recherche propre à l'étude. Si possible, il est conseillé de demander l'avis d'un expert externe concernant les clauses contractuelles relatives aux droits de propriété intellectuelle.

► QUESTIONS DE BASE

- Quelle législation et quelles politiques influenceront la manière dont la propriété intellectuelle est gérée (par exemple, si votre partenariat se fait avec plusieurs pays, quelle législation nationale régira la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle) et existe-t-il des lois et des traités internationaux auxquels votre pays a souscrit qui favoriseront l'application des droits de propriété intellectuelle et permettront de les protéger lorsqu'il n'y a aucune législation nationale pour ce faire ?
- Avez-vous envisagé de quelles compétences les droits de propriété intellectuelle doivent relever pour leur protection ? (Les droits de propriété intellectuelle ont une nature juridictionnelle.)
- La nature et l'objet de la recherche ont-ils été identifiés et décrits ?
- Les intérêts de toutes les parties ont-ils été discutés en amont, comme l'acquisition des droits de propriété intellectuelle, le partage des bénéfices et les risques associés à la propriété intellectuelle ?
- Y a-t-il une propriété intellectuelle existante (PI d'amont), une propriété intellectuelle anticipée (PI d'aval) ou une propriété intellectuelle non anticipée (PI parallèle) découlant du projet ? Comment seront-elles divulguées, le cas échéant, abordées et comment les droits seront-ils convenus ?
- Le fait de garantir un accès équitable en aval aux résultats de l'effort de recherche a-t-il été abordé ?
- Vous êtes-vous familiarisé avec un modèle de contrat et avez-vous identifié les types de clauses qui seront négociés ?
- Avez-vous discuté des personnes qui détiendront les différents types de propriété intellectuelle, notamment la possibilité de propriété exclusive avec une licence libre de redevance ?
- Comment les différents types de propriété intellectuelle seront-ils protégés (c.-à.-d., peut-on déduire que des droits et des responsabilités incomberont aux propriétaires de la propriété intellectuelle) ? Qui est responsable de la garantie d'une protection, du maintien des droits (paiements de rentes) et du respect des droits ?
- Y a-t-il des incidences financières pour l'acquisition et la protection des droits de propriété intellectuelle et qui sera chargé de couvrir ces coûts ?
- Quels mécanismes (par exemple, la disponibilité du bureau de transfert de technologie, de la recherche ou de cabinets d'avocats) sont-ils nécessaires pour gérer tous les aspects relatifs à la propriété intellectuelle (comme les procédures de résolution des conflits décrites dans le contrat, au cas où un litige sur la propriété intellectuelle surviendrait) ?



Le Donald Danforth Plant Science Center (centre Danforth) est un Institut de recherche à but non lucratif avec une vision globale visant à améliorer la condition humaine par le biais de la phytologie. Leur modèle de meilleures pratiques est basé sur le respect de la protection des droits de propriété intellectuelle, les collaborations internationales et inter-institutionnelles et les partenariats scientifiques. Leur philosophie, enracinée dans leur mission globale, est de ne pas enfreindre les droits de propriété intellectuelle ou les matières qui leur sont confiées et de ne pas les utiliser de manière abusive. La façon dont ils rédigent les accords illustre cette philosophie.

► MOTS CLÉS

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'AMONT

est une propriété intellectuelle générée avant la collaboration en matière de recherche.

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'AVANT

est une propriété intellectuelle générée pendant la collaboration en matière de recherche.

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE PARALLÈLE

est une propriété intellectuelle générée pendant la collaboration en matière de recherche, mais non directement liée aux objectifs du projet.

LE DROIT D'AUTEUR

est une notion juridique qui donne au créateur d'une œuvre artistique originale les droits exclusifs de son utilisation et de sa distribution.

UN BREVET

est un ensemble de droits exclusifs accordés à un inventeur pour un temps limité en échange de la divulgation de l'invention. Il doit répondre à certains critères de brevetabilité comme la nouveauté et l'inclusion d'une « étape inventive ».

LA PROTECTION DES DONNÉES RÉGLEMENTAIRES

est la protection de données (étude clinique) qui ont été soumises à une autorité de régulation aux fins d'approbation commerciale, contre toute « concurrence déloyale ».

UNE MARQUE DE COMMERCE

est un signe reconnaissable utilisé comme outil de commercialisation pour que le consommateur puisse distinguer un type de produit ou de service d'un autre.

- Il est important de négocier, tout d'abord, entre les partenaires de recherche, les questions et les attentes en matière de propriété intellectuelle avant leur formalisation dans un contrat.
- Sachez qu'un contrat de recherche équitable comprend la répartition des avantages tout autant que des risques.
- Comprenez vos droits de propriété intellectuelle et les responsabilités qui incombent.
- Comprenez les différents types de propriété intellectuelle qui sont impliqués et soyez prêt à négocier les droits y afférents.
- Informez-vous des cadres juridiques nationaux et internationaux et des politiques institutionnelles autour des aspects liés à la propriété intellectuelle.
- Expliquez clairement votre contribution au partenariat, même si c'est une participation non monétaire.
- Cherchez des capacités et un soutien extérieurs, lorsque cela est possible, pour faciliter une négociation équitable des questions de propriété intellectuelle dans le partenariat de recherche. Garantisiez l'accès aux connaissances professionnelles des bureaux des institutions reconnues, peut-être dans les pays voisins, comme les bureaux de transfert de technologie, les établissements de recherche et d'innovation ou les cabinets d'avocats lorsque des questions de propriété intellectuelle, de négociation de contrat ou de collaboration en recherche sont impliquées. Reconnaissez la nécessité de prendre des conseils personnalisés, dans la mesure du possible. Il existe des réseaux juridiques bénévoles capables d'examiner votre contrat et vos questions, comme le réseau des conseillers sur la propriété intellectuelle d'intérêt public (Public Interest Intellectual Property Advisors ou PIIPA). <http://www.piipa.org>

OÙ TROUVER DE L'AIDE SUPPLÉMENTAIRE

- Andanda, P. (2008). Human Tissue Related Inventions: Ownership and Intellectual Property Rights in International Collaborative Research in Developing Countries. *Journal of Medical Ethics*, 34(3), 171-179. <http://psychology.ukzn.ac.za/Libraries/publications/9.sflb.ashx>
- CREST Expert Group on IPR. (2006). *CREST cross-border collaboration decision guide*. http://ec.europa.eu/invest-in-research/policy/crest_cross_en.htm
- Hagedoorn, J., Cloudt, D. & van Kranenburg, H. (2005). Intellectual property rights and the governance of international R&D partnerships. *Journal of International Business Studies*, 36, 175-186. <http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=2586>
- Krattiger, A. et al. (2007) *Intellectual property management in health and agricultural innovation: A handbook of best practices*. MIHR: Oxford, U.K., and PIPRA: Davis, U.S.A. www.ipHandbook.org
- Lambert Toolkit for university-industry collaboration: <http://www.ipo.gov.uk/lambert>
- WIPO (2004). *Intellectual property handbook: Policy, law and use*. Geneva: WIPO. <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/>
- WIPO (n.d). *A brochure on intellectual property rights for universities and R&D institutions in African countries*. Geneva: WIPO. http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/849/wipo_pub_849.pdf
- WIPO (n.d.). *Guidelines on developing intellectual property policy for universities and R&D organizations*. Geneva: WIPO. http://www.wipo.int/export/sites/www/uipc/en/guidelines/pdf/ip_policy.pdf
- Zhao, M. (2006). Conducting R&D in Countries with Weak Intellectual Property Rights Protection. *Management Science* 52(8), 1185-1199. <http://www.jstor.org/discover/10.2307/20110593?uid=3738032&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21103761425671>

Consultez également le site <http://www.cohred.org/FRC> où vous trouverez un outil d'orientation utile sur l'élaboration et la mise en œuvre des directives sur la passation des contrats de recherche intitulé : Where there is no lawyer: Guidance for fairer contract negotiation in collaborative research partnerships.

CITATION D'UN MEMBRE DU CONSORTIUM



« La propriété intellectuelle devrait être considérée comme une boîte à outils dans laquelle les chercheurs-collaborateurs peuvent librement choisir l'outil spécifique qui répond à leurs besoins. »
PROFESSEURE PAMELA ANDANDA, PROFESSEURE AGRÉGÉE DE DROIT, UNIVERSITÉ DU WITWATERSRAND

REMERCIEMENTS

Ce travail a été rendu possible grâce au soutien de l'Initiative « Santé pour l'Afrique » de la Doris Duke Charitable Foundation.

Ce guide est le fruit d'une collaboration entre les membres du consortium de sous-traitance pour la recherche équitable, un groupe de personnes issues de pays et d'institutions à revenus faibles et élevés. Pour prendre connaissance de toutes les parties ayant participé à ce projet, veuillez consulter le site www.cohred.org/frc

COMMENTAIRES

Le présent document est la première version de cette note d'orientation et nous nous efforçons constamment de nous améliorer. Dans la phase suivante, nous transformerons ces guides génériques en un système d'aide à la décision en ligne. Nous serions ravis de recevoir vos commentaires ou vos suggestions afin d'apporter d'autres améliorations à ces guides, ou pour construire l'avenir de ce projet à l'adresse suivante : cohred@cohred.org