Inventions et collaboration avec votre bureau de transfert de technologie : questions fréquemment posées

Ce document a pour but de répondre à certaines des principales questions liées à la réalisation d'une invention et à la collaboration avec le bureau de transfert de technologie (BTT) affilié à votre établissement. Il sert de complément aux documents *Considérations initiales en matière de commercialisation* et *Évaluation du niveau de maturité technologique et étude de cas*.

Le BTT doit toujours être votre première ressource pour toute question concernant votre invention potentielle. Les BTT (dans les universités, les hôpitaux, les instituts de recherche et les laboratoires publics) existent pour aider les chercheurs à identifier, évaluer, breveter et commercialiser de nouvelles inventions par le biais de contrats de licence et/ou de la création de nouvelles entreprises. Ils peuvent également aider à trouver des partenaires industriels pour établir des collaborations de recherche entreprise-université. En outre, le personnel des BTT est formé pour répondre aux questions que vous pourriez avoir sur tout aspect du processus de commercialisation des technologies.

QU'EST-CE QU'UNE INVENTION?

- La *Loi sur les brevets* du Canada définit une invention comme « toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité[1] ».
- Plus généralement, il s'agit d'une nouvelle idée scientifique ou technique qui résout idéalement un problème pratique et, ce faisant, apporte une valeur ajoutée aux individus et/ou à la société.

COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI J'AI UNE INVENTION?

- La proposition résout-elle un problème existant ou un besoin non satisfait?
- Est-elle inédite? (C.-à-d., l'idée inventive était-elle antérieurement connue du public?)
- Est-elle non évidente? (La découverte aurait-elle pu être facilement prédite par une personne ayant une expertise dans le domaine en question?)
- A-t-elle une utilité, c'est-à-dire un but pratique?

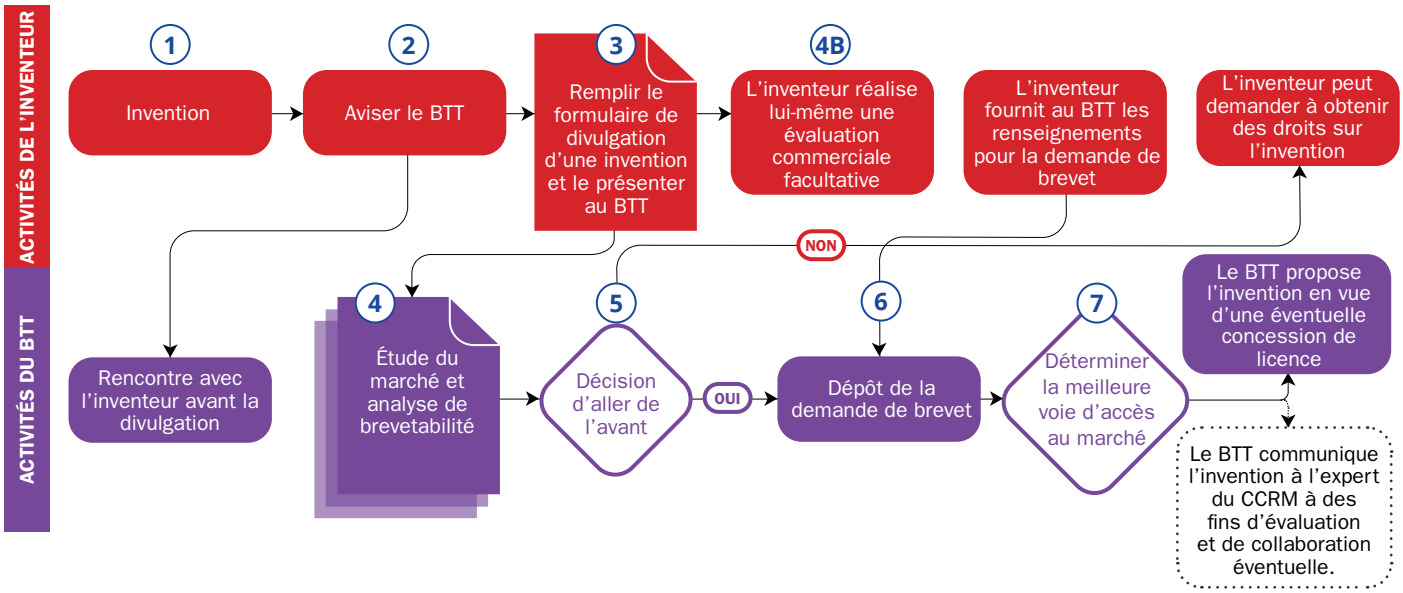
Votre BTT et son service juridique peuvent vous aider à évaluer votre idée en fonction de ces critères.

MON INVENTION EST-ELLE BREVETABLE?

- Pour qu'une invention soit brevetable, elle doit satisfaire à trois critères : la nouveauté, la non-évidence et l'utilité. Pour plus d'informations, veuillez consulter votre BTT et/ou un agent de brevets agréé.
- A-t-elle été divulguée publiquement? (Par exemple, a-t-elle été publiée sous forme de résumé, présentée sous forme d'affiche ou lors d'un séminaire, ou publiée en ligne?)
  - Dans l'affirmative, cela peut avoir un impact négatif sur votre capacité à obtenir un brevet mondial pour votre invention. Toutefois, l'impact potentiel d'une divulgation publique doit être évalué par votre BTT.
- Votre BTT et/ou un agent de brevet pourraient être en mesure d'effectuer une évaluation de la brevetabilité afin de déterminer si votre invention est brevetable.
- Votre invention pourrait aussi être protégée d'autres manières. Par exemple, le savoir-faire et les secrets commerciaux peuvent être des formes de propriété intellectuelle. Veuillez consulter votre BTT pour approfondir la question.

QUELLES SONT LES ÉTAPES DU PROCESSUS DE COMMERCIALISATION?

Il y a plusieurs façons d'aborder ce processus, mais voici un exemple de parcours possible. Veuillez consulter votre BTT pour connaître l'approche particulière de votre établissement à cet égard.



1. Création de l'invention
2. L'inventeur informe de manière non officielle le BTT et organise une réunion préalable à la divulgation
3. L'inventeur présente la divulgation de l'invention au BTT
4. Le BTT effectue une évaluation de la brevetabilité et du potentiel commercial de l'invention

4B. L'inventeur réalise une « Évaluation du niveau de maturité technologique », qui est facultative, mais suggérée par le RCS et le CCRM

5. Au terme de son évaluation, le BTT décide d'assurer la protection de la propriété intellectuelle (PI)
6. Le BTT dépose une demande de brevet
7. Le BTT détermine la meilleure approche de commercialisation – soit i) le BTT offre la technologie à l'industrie en vue d'une éventuelle concession de licence, soit ii) le BTT envoie l'invention à un accélérateur tel que le CCRM (pour une évaluation par des experts et une éventuelle collaboration).

MON INVENTION A-T-ELLE UN INTÉRÊT COMMERCIAL?

- Répond-elle à un besoin non satisfait dans le marché?
- Présente-t-elle des avantages par rapport aux technologies/produits concurrents?

Veuillez consulter le document « *Évaluation du niveau de maturité technologique* » pour de plus amples informations.

POURQUOI DEVRAIS-JE DIVULGUER MON INVENTION À MON BTT?

- Pour faire évaluer les possibilités commerciales de votre invention.
- Pour déterminer s'il existe une possibilité d'obtenir des fonds de recherche auprès de l'industrie.
- Pour offrir des possibilités de formation et de réseautage aux étudiants.
- Pour remplir les obligations possibles, par exemple, en ce qui concerne les accords de financement de la recherche, qui exigent la divulgation d'une invention potentielle.

QUAND DOIS-JE CONTACTER MON BTT?

- Cela dépend de chaque BTT; toutefois, il est généralement préférable d'engager la conversation tôt dans le processus.
- En règle générale, vous devriez présenter une divulgation d'invention à votre BTT lorsque vous pensez avoir trouvé une solution à un problème ou à un besoin non satisfait (un « moment eurêka »).
- Idéalement, le BTT devrait être informé bien avant toute divulgation publique (c'est-à-dire bien avant d'avoir communiqué des informations sur l'invention, oralement ou par écrit, à des personnes ou à des entités extérieures à votre établissement), car cela pourrait diminuer vos chances de faire breveter votre invention.

QUE DOIS-JE FAIRE SI JE PENSE AVOIR UNE INVENTION À DIVULGUER À MON BTT?

Consultez votre BTT pour obtenir des informations précises concernant le processus de divulgation de votre établissement.

QU'EST-CE QU'UNE DIVULGATION D'INVENTION?

Il s'agit d'un document qui décrit l'invention à l'établissement. Il contient généralement les éléments suivants : une description de la technologie, une liste des inventeurs et des contributeurs, une liste des divulgations publiques antérieures et une liste des laboratoires universitaires concurrents. Chaque établissement possède son propre modèle de document de divulgation d'invention.

QUEL AVANTAGE PUIS-JE TIRER DE LA DIVULGATION DE MON INVENTION AU BTT?

- Selon les politiques de votre établissement (par exemple si l'invention est considérée comme étant la propriété de l'établissement), votre BTT pourrait assumer les coûts juridiques et administratifs importants liés au brevetage de votre invention (à sa propre discrétion).
- Selon les politiques de votre établissement (c'est-à-dire si l'invention est considérée comme appartenant à l'établissement), votre BTT pourrait décider, à la suite de son évaluation, de procéder à une demande de brevet et de soutenir la commercialisation de l'invention.
- S'il décidait de le faire, il pourrait couvrir les frais juridiques et administratifs associés au dépôt d'une demande de brevet pour votre invention. Si vous êtes financé par le Réseau de cellules souches, une partie de votre subvention pourrait être utilisée pour couvrir les frais de dépôt de brevet.
- Si la technologie génère des revenus de commercialisation, une partie des recettes serait remise à l'inventeur. Veuillez consulter la politique de votre établissement en matière de propriété intellectuelle pour obtenir des informations sur les avantages financiers découlant de la commercialisation d'une invention.

QUE SE PASSERA-T-IL SI JE NE DIVULGUE PAS MON INVENTION À MON BTT?

- Il est recommandé de discuter avec votre établissement des conséquences potentielles de la non-divulgation de votre invention. Rencontrer d'abord votre BTT est considéré comme une bonne pratique.

QUELLES INFORMATIONS DOIS-JE PRÉPARER AVANT UNE RENCONTRE AVEC MON BTT?

Veuillez consulter votre BTT pour de plus amples précisions, mais pensez à préparer les informations suivantes :

- Une brève description de l'invention que vous proposez, laquelle met en évidence ses méthodes et éléments novateurs.
- Une description du problème ou du besoin non satisfait qu'elle résout.
- Un résumé des avantages potentiels de l'invention par rapport aux technologies/produits concurrents.
- Une description de l'utilisateur final et/ou du client potentiel.
- Une liste des personnes qui ont contribué à la conception et au développement de l'invention.
- Un résumé des contributions de chaque personne.
- Une liste des bailleurs de fonds du projet, puisque le financement pourrait avoir une incidence sur la propriété de l'invention.
- Une liste des prochaines étapes nécessaires à la poursuite du développement.
- Une estimation des fonds nécessaires à la poursuite du développement (si possible).
- Une liste des partenaires industriels qui pourraient être intéressés par l'invention.

- Tout manuscrit présenté ou rédigé portant sur l'invention.
- Un résumé de la norme de soins actuellement sur le marché qui traite les mêmes maladies que votre invention (le cas échéant).

Veuillez consulter le document *Considérations initiales en matière de commercialisation* pour de plus amples informations.

QU'EST-CE QU'UN INVENTEUR?

Un inventeur est une personne qui contribue au concept inventif et/ou à la mise en pratique (étapes de la démonstration) de l'invention. Le financement ou la supervision d'un projet ne suffit pas pour avoir le statut d'inventeur, pas plus que l'examen des documents décrivant l'invention. Un inventeur contribue au « moment eurêka » qui sous-tend une ou plusieurs revendications du brevet.

COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI JE SUIS UN INVENTEUR?

- Veuillez consulter la politique de propriété intellectuelle de votre établissement pour obtenir les informations applicables sur le statut d'inventeur.
- Votre BTT effectuera une détermination non juridique de la paternité de l'invention sur la base du droit des brevets du pays ou de la région administrative de votre choix.
- Un agent de brevets ou un avocat spécialisé dans le domaine procédera à une détermination finale de votre statut potentiel d'inventeur sur la base des normes juridiques du pays ou de la région administrative de votre choix.

EST-CE QUE JE POSSÈDE LES DROITS SUR MON INVENTION?

- Cela dépend du libellé de la politique de votre établissement en matière d'inventions ou de PI. Le « statut d'inventeur » et la « propriété » sont des considérations distinctes, mais les bureaux des brevets considèrent généralement que l'inventeur est le propriétaire de l'invention, sauf indication contraire.
- Certains établissements ont une politique axée sur la propriété de l'inventeur et d'autres une politique de propriété de l'établissement. Il s'agit d'une distinction importante, et chaque inventeur devrait être conscient des implications financières et juridiques potentielles.

RÉFÉRENCES

1. Loi sur les brevets (L.R.C., 1985, c. P-4)