

**POLITIQUE RELATIVE AUX BREVETS DÉCOULANT
D'INVENTIONS DU PERSONNEL DE L'INRS
ET AUTRES PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES**

Institut national de la recherche scientifique

Préambule

Dans le cadre de ses activités de recherche thématique et conformément à sa mission, l'INRS contribue au développement économique, social et culturel du Québec, au moyen de ses programmes de recherche fondamentale et appliquée et d'études avancées. Cette mission particulière de l'INRS amène ses chercheurs à rechercher des formes de collaboration extérieure et des modes de financement qui le distinguent de leurs collègues des universités traditionnelles. L'invention de nouveaux produits ou de nouveaux procédés n'est pas une fin en soi, mais un résultat de la recherche qui témoigne de la vitalité et de la qualité des recherches faites à l'INRS.

L'INRS reconnaît que les inventions de ses chercheurs constituent un apport positif à sa mission particulière et considère qu'il est de son devoir de s'assurer que de telles inventions soient exploitées dans toute la mesure du possible tout en assurant aux inventeurs, une participation équitable aux retombées monétaires de l'invention, le cas échéant.

L'INRS encourage donc ses chercheurs à développer des inventions et leur fournit un support administratif nécessaire à cette fin associant l'inventeur à toute discussion relative à l'obtention des brevets, à leur cession ou à l'octroi de licences d'exploitation.

1. Définitions

1.1 Invention :

Toute découverte ou amélioration présentant un caractère de nouveauté et d'utilité.

1.2 Inventeur :

Toute personne, groupe de personnes, incluant les étudiants, ayant réalisé une invention ou ayant développé un savoir-faire ou un logiciel dans le cadre de ses activités à l'INRS.

1.3 Comité :

Le comité des brevets formé en vertu du chapitre 5 de la présente politique.

1.4 Savoir-faire :

(Know-how) : Tout renseignement technique relatif à une invention de même que les renseignements utiles à la conception, au dessin, à la fabrication, à la réalisation, au fonctionnement ou à l'utilisation de cette invention qu'elle soit brevetée ou non.

1.5 Logiciel :

Ensemble des travaux de logique, d'analyse, de programmation en langage informatique, incluant les banques de données, nécessaires au fonctionnement d'un ensemble de traitement de l'information par un ordinateur.

1.6 Brevet :

Lettres patentes relatives à une invention émises conformément à la législation sur les brevets d'un pays quelconque.

2. Champ d'application

2.1 La présente politique s'applique à toute invention, à tout savoir-faire et à tout logiciel développés dans le cadre d'activités menées à l'INRS.

3. Dispositions générales

3.1 Les inventions qui, de l'opinion de l'inventeur, sont susceptibles d'être brevetées, sont déclarées au moyen du formulaire de déclaration d'invention apparaissant à l'annexe A et transmis au directeur scientifique de l'INRS dans les meilleurs délais.

3.2 L'INRS, dans les cent vingt [120] jours suivant la réception de la formule de déclaration d'invention et après avoir pris avis du comité des brevets, exerce son droit d'option sur l'invention.

3.3 Dans le cas où l'INRS n'exerce pas son option dans les cent vingt [120] jours, l'inventeur pourra disposer de son invention comme bon lui semble.

- 3.4 Dans le cas où l'INRS exerce son droit d'option prévu au paragraphe 3.2, l'inventeur s'engage à fournir tous documents propres à assurer à l'INRS l'exercice de ses droits.
- 3.5 A partir du moment où une déclaration d'invention est produite, tous les renseignements concernant cette invention sont traités de façon confidentielle et aucune divulgation par voie de publication, conférence ou autre, ne sera faite par l'inventeur, qui risquerait d'empêcher une prise de brevet.
- 3.6 Tout savoir-faire ou logiciel susceptible d'être commercialisé est soumis mutatis mutandis aux mêmes exigences énoncées aux paragraphes 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5.
- 3.7 Les droits relatifs à une invention, à un savoir-faire ou à un logiciel, développé dans le cadre d'une convention de collaboration, d'un contrat de recherche ou à partir d'une autre source extérieure de financement, sont déterminés par les dispositions à cet effet de la convention de collaboration, du contrat ou des conditions rattachées à ce financement extérieur.
- 3.8 Nonobstant le paragraphe 3.3, l'INRS peut utiliser sans frais l'invention, le savoir-faire ou le logiciel développé par ses chercheurs, pour ses propres fins d'enseignement et de recherche.
- 3.9 Si après les vingt-quatre [24] mois qui suivent l'obtention du brevet, il est jugé par le comité de brevet et à la requête de l'inventeur que le dossier n'a pas progressé de façon satisfaisante, l'inventeur pourra lui-même exploiter son invention après remboursement à l'INRS, à même les revenus de son invention, des dépenses extérieures prouvables encourues par l'INRS et directement reliées à la valorisation de cette invention, sans préjudice au droit de l'INRS d'utiliser l'invention pour ses fins d'enseignement et de recherche.
- 3.10 Si, après les vingt-quatre [24] mois qui suivent la déclaration d'un savoir-faire ou d'un logiciel, conformément à la clause 3.1, il est jugé par le comité de brevet et à la requête de l'inventeur, que le dossier n'a pas progressé de façon satisfaisante, l'inventeur pourra lui-même exploiter le savoir-faire ou le logiciel après remboursement à l'INRS à même les revenus de ce savoir-faire ou de ce logiciel des dépenses extérieures prouvables encourues par l'INRS et directement reliées à la valorisation de ce savoir-faire ou de ce logiciel, sans préjudice au droit de l'INRS d'utiliser ce savoir-faire ou ce logiciel pour ses fins d'enseignement et de recherche.

4. Valorisation

- 4.1 L'INRS déploie les efforts nécessaires à la mise en valeur des inventions, du savoir-faire et des logiciels développés à l'INRS.
- 4.2 L'INRS assume tous les frais relatifs à l'obtention du brevet notamment les frais relatifs à l'étude d'antériorité et du caractère brevetable de l'invention, au dépôt des demandes de brevet auprès des organismes compétents, aux contrats de vente des brevets, du savoir-faire et des logiciels et à l'octroi de licence d'exploitation de l'invention, du savoir-faire ou du logiciel.
- 4.3 L'INRS supportera tous les frais encourus quant à toute poursuite, réclamation, demande ou action de quelque nature que ce soit dirigée contre l'INRS ou les inventeurs en rapport avec l'exploitation du brevet, du savoir-faire ou du logiciel visés par la présente politique.
- 4.4 Au moment de la déclaration d'invention (art. 3.1) l'inventeur opte pour l'une ou l'autre des formules de rétribution suivantes :
- a) l'INRS verse à l'inventeur 50% des revenus nets perçus par l'INRS en raison de la vente, de l'octroi de licence ou autres droits d'exploitations de l'invention brevetée. Dans ce cas les revenus nets sont obtenus en soustrayant des revenus perçus par l'INRS, les dépenses prouvables reliées à la protection et à la valorisation de l'invention;
 - b) où 15% de tous les revenus extérieurs perçus par l'INRS en raison de la vente, de l'octroi de licence ou autres droits d'exploitation de l'invention, plus un montant forfaitaire de 2 000 \$ à l'émission d'un brevet par le Bureau canadien des brevets.

Dans le cas des logiciels et du savoir-faire, l'INRS verse à l'inventeur 15% de tous les revenus extérieurs perçus par l'INRS en raison de la vente de l'octroi de licence ou autres droits d'exploitation de ces logiciels ou de ce savoir-faire.

- 4.5 Les paiements des sommes d'argent mentionnées à la clause 4.4 sont effectués par l'INRS dans les trente [30] jours de la réception des revenus extérieurs par l'INRS et selon la formule de partage mentionnée au formulaire "déclaration d'invention" lorsque l'inventeur est un groupe de personnes.
- 4.6 Les revenus extérieurs tirés de la vente, de l'octroi de licence ou autres droits d'exploitation de l'invention, du savoir-faire ou du logiciel, outre la part versée à l'inventeur conformément à l'article 4.4, sont mis à la disposition du centre d'où émane l'invention, le savoir-faire ou le logiciel pour ses propres fins de recherche dans une proportion d'au moins 90%

5. Comité des brevets

- 5.1 Le comité est présidé par le directeur scientifique et se compose d'un représentant par centre de recherche délégué par l'assemblée des membres du centre et nommé pour un mandat de deux ans renouvelable. La secrétaire générale ou son représentant agit d'office comme secrétaire de ce comité. Le comité peut s'adjoindre les personnes-ressources qu'il juge à propos.
- 5.2 Le comité a pour mandat de fournir des recommandations à l'INRS sur les sujets mentionnés aux paragraphes 3.2, 3.9 et 3.10.
- 5.3 Le comité a également pour mandat de trancher tout litige pouvant survenir entre les membres d'une équipe de recherche et de recommander une procédure d'arbitrage pour les litiges pouvant survenir entre l'inventeur et l'INRS.
- 5.4 Le comité adopte ses règles de fonctionnement.

6. Procédure

- 6.1 La procédure relative à la prise de brevet pour une invention donnée est résumée ci-dessous.
- a) Déclaration d'invention par l'inventeur.
 - b) Recherche préliminaire, par l'agent de brevet commandée par l'INRS, lorsque celle-ci n'a pas été faite par l'inventeur et jointe à la déclaration d'invention.
 - c) Réunion du comité des brevets.
 - d) Recommandation du comité des brevets.
 - e) Exercice de l'option par l'INRS.
 - f) Dépôt de la demande de brevet.
- 6.2 La procédure relative à la commercialisation d'un savoir-faire ou d'un logiciel est résumée ci-dessous.
- a) Déclaration du savoir-faire ou du logiciel.
 - b) Recherche préliminaire commandée par l'INRS lorsque celle-ci n'a pas été faite par le chercheur et jointe à la déclaration sur les possibilités commerciales du savoir-faire ou du logiciel.
 - c) Réunion du comité des brevets.
 - d) Recommandation du comité des brevets.
 - e) Exercice de l'option par l'INRS.
- 6.3 L'inventeur signe tous les documents nécessaires à la prise de brevet par l'INRS ou à la commercialisation du brevet, du savoir-faire ou du logiciel