

Les biotechs et les institutions académiques : considérations pour une collaboration réussie

Par Marie-Ève Côté et Amélie Côté*

ROBIC
AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Grand nombre d'entreprises dans l'industrie des biotechnologies au Québec sont intéressées à collaborer avec une ou plusieurs institutions académiques. En effet, **les institutions académiques du Québec débordent d'experts et de chercheurs de renommée mondiale, et ce, particulièrement dans le domaine des sciences de la vie**. En plus d'être au premier plan de l'innovation dans l'industrie, ces institutions académiques et chercheurs disposent de ressources précieuses, notamment l'accès à des laboratoires sophistiqués, de la main-d'œuvre spécialisée et plusieurs subventions et autres programmes intéressants pouvant contribuer à financer certains projets de recherche.

Ainsi, il n'est pas surprenant que **les collaborations entre les biotechs et les institutions académiques puissent s'avérer avantageuses pour toutes les parties impliquées**.

Une biotech souhaitant profiter de ces avantages afin de développer ou commercialiser une découverte provenant d'une institution académique devra négocier une ou plusieurs ententes avec cette dernière, telle que des ententes de transferts de matériel, des options ou conventions de licence, des ententes de collaboration ou des conventions de recherches. Par ailleurs, certaines biotechs peuvent également chercher à retenir les services de chercheurs académiques spécialisés dans un domaine précis afin de faire avancer la recherche interne, valider ou améliorer des technologies ou des innovations existantes.

Toutefois, avant de débuter une collaboration avec une institution académique, il est important de comprendre que ses **objectifs peuvent différer de ceux d'une entreprise privée, ce qui peut influencer les termes et conditions des collaborations**. Voici quelques considérations clés à garder en tête afin d'assurer une collaboration réussie :

1. Les bureaux de transfert de technologie

La majorité des institutions académiques possèdent un bureau de transfert de technologie (*technology transfer office* ou *TTO*). Ce bureau acquiert généralement la propriété des droits de propriété intellectuelle liés aux innovations générées par les chercheurs au sein des institutions académiques qui ont fait l'objet d'une déclaration d'invention et qui ont un certain potentiel commercial. Ils prennent alors en charge leur protection et leur commercialisation. Ces bureaux sont usuellement indépendants des institutions

*Marie-Ève Côté est cheffe de pratique du groupe droit des affaires, directrice, avocate chez ROBIC et Amélie Côté est directrice, avocate chez ROBIC.

académiques, et une biotech devra souvent négocier directement avec eux (et non les institutions) pour obtenir certains droits.

Afin d'alléger le présent texte, nous référerons aux institutions académiques seulement, mais les considérations subséquentes pourraient s'appliquer à l'égard de leurs bureaux de transfert de technologie respectifs.

2. Les divers intervenants

Les ententes dans le cadre d'une collaboration avec une institution académique peuvent impliquer divers intervenants. À titre d'exemple, les ententes de recherche peuvent être négociées avec un centre hospitalier ou le centre de recherche affilié de l'institution concernée, alors que les ententes de licence peuvent quant à elles être négociées avec les bureaux de transfert. Ces ententes ne sont donc pas nécessairement négociées avec les mêmes entités. D'autre part, les chercheurs sont également impliqués dans le cadre des négociations de ces ententes et leur consentement est parfois requis. Il est important de bien identifier ces divers intervenants avant de débuter une collaboration.

3. Les politiques institutionnelles

Il faut savoir que les institutions académiques sont encadrées et soumises à certaines politiques en matière de recherche et de propriété intellectuelle qui diffèrent d'une institution à l'autre. Ces politiques peuvent affecter les droits de divulgation et les droits de propriété intellectuelle liés aux innovations issues des institutions académiques, et entraîner des conséquences pour les licenciés ou acquéreurs subséquents. Ces politiques imposent parfois certaines conditions à respecter et il est primordial de s'informer à ce sujet au préalable afin de connaître leurs implications.

4. Les nouvelles obligations de la Charte de la langue française

Lorsque l'institution académique est située au Québec, il est possible que certaines ententes doivent être impérativement faites en français, considérant les récents changements apportés à la Charte sur la langue française. Il s'agit là d'une considération à prendre en compte.

5. La publication et la diffusion des résultats

Les institutions académiques ne font pas de recherche secrète. Elles ont des missions éducatives et de diffusion publique. L'un des fondements les plus importants pour ces institutions et les chercheurs est leur droit de publication. Ce droit est incontournable et non négociable. Par conséquent, il est fort probable que les découvertes issues de la recherche académique aient déjà été diffusées dans des publications scientifiques, ou qu'elles le soient éventuellement.

À cet effet il est essentiel de bien évaluer les publications existantes et envisagées, ainsi que de vérifier si des demandes de brevets ont été déposées ou qu'il sera possible de le faire dans les délais requis. À défaut de quoi, il est possible que l'entreprise croie à tort que

la découverte est confidentielle et que des droits de brevets pourront être obtenus, mais il pourrait en être autrement, selon les circonstances.

Dans le même ordre d'idée, il n'est pas possible d'exiger de l'institution académique et de ses chercheurs de ne pas publier ou diffuser de futurs résultats de recherche. Quoiqu'il soit possible de négocier certains délais et droits de regard sur les publications ou les divulgations dans certains cas, il pourrait ne pas être judicieux pour une entreprise de collaborer avec une institution académique pour développer un volet qu'elle souhaiterait absolument conserver à titre de secret de commerce, comme une méthode ou un processus interne ou une recette, puisque les conditions propres aux milieux académiques ne permettent pas d'en garantir la confidentialité absolue.

6. Les droits réservés

Toujours en lien avec la mission éducative des institutions académiques, ces dernières retiennent certains droits sur les résultats générés pour fins de recherche et d'enseignement académiques. Ceci est un droit essentiel pour les institutions académiques et ses chercheurs. Il est donc important de garder en tête que les chercheurs qui ont collaboré à développer des innovations pour une biotech peuvent continuer de faire évoluer ces découvertes de leur côté et ces avancements ne sont pas nécessairement rendus accessibles ou conférés à la biotech.

7. La responsabilité

Les services, les résultats et les droits rendus ou concédés par une institution académique le sont généralement « tels quels », sans représentations, ni garanties, ni indemnisation. Par conséquent, il est du ressort de la biotech d'effectuer les vérifications nécessaires et de poser les questions requises préalablement à la collaboration, afin de bien connaître l'état de l'innovation et les risques pouvant y être associés.

8. La propriété des résultats et de la propriété intellectuelle

Un aspect fondamental à considérer dans toute collaboration concerne la propriété et l'utilisation des résultats qui en découlent, ainsi que les droits de propriété intellectuelle associés. Il est recommandé d'identifier clairement les intentions et les besoins de chaque partie à l'égard des résultats, et de les traiter adéquatement dans les ententes. Il est également judicieux de prévoir des clauses précises encadrant les droits et obligations respectifs des parties, tout en s'assurant que chacune dispose des autorisations nécessaires pour utiliser et valoriser les résultats et la propriété intellectuelle conformément à ses objectifs. À noter qu'un régime de copropriété des droits de propriété intellectuelle peut s'avérer complexe à gérer s'il n'est pas encadré par une entente écrite appropriée.

9. Autres considérations

Dans certains cas, des délais sont à prévoir pour mettre en place des ententes avec institutions académiques, pour différentes raisons. Par conséquent, il est important d'anticiper et de prendre en compte les considérations des institutions académiques

impliquées, dont celles soulevées dans le présent article, ce qui permettra de favoriser et d'accélérer la mise en place des ententes.

Conclusion

En souhaitant que ces informations soient utiles afin de mettre en place des ententes gagnantes avec les institutions académique et ainsi assurer pour toutes les parties une collaboration efficace et réussie! Pour naviguer efficacement dans ce domaine, l'accompagnement de professionnels, tels que les experts de ROBIC, peut s'avérer précieux.