

DE L'INNOVATION À LA COMMERCIALISATION

Guide de la valorisation des
inventions



TransferTech
SHERBROOKE



Le contenu de ce guide est fourni « tel quel » à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas un avis ou une opinion juridique et ne devrait pas être interprété comme tel. De plus, l'information pourrait changer en fonction de l'évolution du droit ou des règles universitaires.

Pour toute question ou tout éclaircissement, renseignez-vous auprès du SARIC ou de TransferTech Sherbrooke.

Nous serons heureux de vous renseigner davantage.

[Protégez votre propriété intellectuelle - Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création – Université de Sherbrooke \(usherbrooke.ca\)](#)

<https://www.transfertechn.ca/>

TRANSFERTECH SHERBROOKE

QUI SOMMES- NOUS?



TRANSFERTECH SHERBROOKE (TTS) EST LA SOCIÉTÉ DE VALORISATION DE L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE CHARGÉE DE COMMERCIALISER LES INVENTIONS ISSUES DE LA RECHERCHE.

Pour ce faire, TTS protège et gère activement la propriété intellectuelle tout en contribuant à la maturation technologique.

Les partenaires commerciaux avec lesquels interagit TTS sont variés. On y trouve des entreprises de toutes tailles allant de l'entreprise en démarrage jusqu'aux entreprises du Fortune 500.

TTS est composée d'une équipe qui combine des expertises scientifiques, commerciales et légales.



QUELQUES CHIFFRES

42%

TAUX DE COMMERCIALISATION

93

TRANSFERTS TECHNOLOGIQUES

194

BREVETS ÉMIS

191

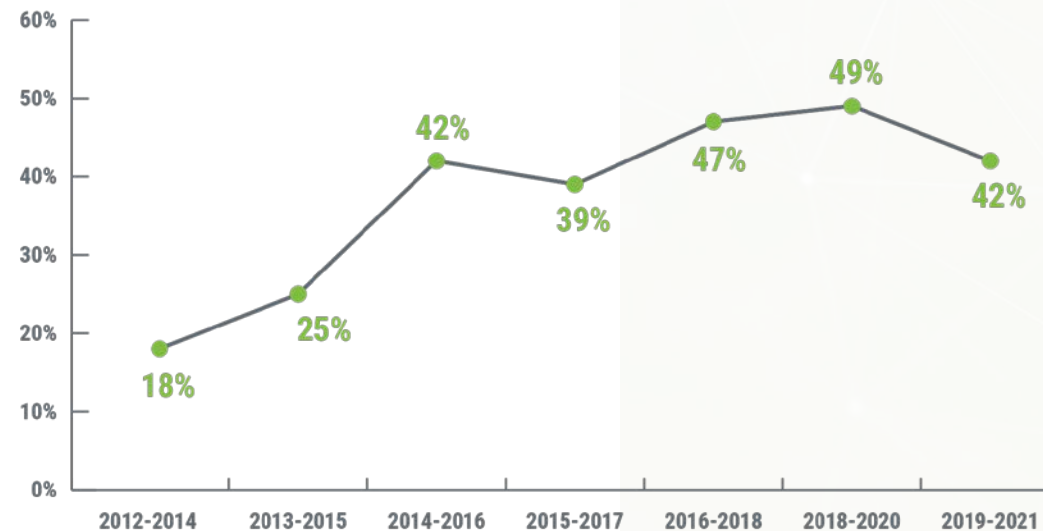
INVENTIONS

547

NOMBRE D'INVENTRICES
ET D'INVENTEURS

Taux de commercialisation

Technologies transférées à des entreprises/nombre de déclarations d'invention reçues
Moyenne mobile 3 ans



TRANSFERTECH COMPTE PARI MI LES SOCIÉTÉS DE
VALORISATION LES PLUS PERFORMANTES EN
AMÉRIQUE DU NORD



PROCESSUS DE VALORISATION



COMITÉ DES BREVETS



LE RÔLE DU COMITÉ DES BREVETS EST NOTAMMENT DE S'ASSURER:

- QUE L'INVENTION A EFFECTIVEMENT ÉTÉ RÉALISÉE DANS LE CADRE UNIVERSITAIRE;
- QUE LES CONTRIBUTIONS DE TOUTES LES INVENTRICES ET DE TOUS LES INVENTEURS OU PARTENAIRES ONT BIEN ÉTÉ IDENTIFIÉES;
- QU'EN PRINCIPE, LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EST PROTÉGÉABLE.

Pour toutes questions en lien avec les déclarations d'inventions et le processus d'examen par le Comité des brevets vous pouvez contacter le Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC)

[Protégez votre propriété intellectuelle - Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création - Université de Sherbrooke \(usherbrooke.ca\)](#)

RÔLE DE TransferTech Sherbrooke



Analyser les inventions sur le plan légal et commercial



Collaborer étroitement avec les inventrices et les inventeurs



Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de protection de propriété intellectuelle



Rechercher et obtenir du financement pour la maturation des inventions



Élaborer des stratégies de commercialisation et contacter des partenaires



Négocier avec les partenaires et rédiger divers contrats commerciaux

ANALYSE DE TTS LORS DE L'ACCEPTATION DES DOSSIERS

ANALYSE TECHNICO-COMMERCIALE:

- évaluation des avantages distinctifs de la technologie;
- évaluation du potentiel commercial.

ANALYSE JURIDIQUE:

- possibilité de protéger et de commercialiser la propriété intellectuelle.

*Avant d'envisager la commercialisation d'une invention, il est crucial de connaître toutes les personnes ou les organisations ayant contribué à la création ou au financement d'une invention.

*Il est aussi nécessaire de s'assurer que l'invention n'a pas déjà été divulguée.



LE RÔLE DES INVENTRICES ET DES INVENTEURS DANS LA COMMERCIALISATION

Une fois la DÉCLARATION D'INVENTION reçue du Comité des Brevets et acceptée par TTS, les inventrices et les inventeurs ont le choix d'assister TTS dans le transfert technologique vers une entreprise établie ou de commercialiser eux-mêmes leurs inventions en démarrant une entreprise

Notez au passage qu'il est possible de créer une entreprise destinée à faire mûrir l'invention en vue de sa revente à un joueur établi.

Une start-up peut aussi générer des profits en octroyant des licences permettant à d'autres entreprises d'utiliser l'invention développée.

En d'autres mots, il existe plusieurs modèles d'affaires et il n'est pas du tout indispensable que votre entreprise effectue elle-même la production et la vente éventuelle de produits finis.



LE RÔLE DES INVENTRICES ET DES INVENTEURS

L'aide des inventrices et des inventeurs est indispensable à la compréhension des inventions par les membres de TTS et au succès des activités de valorisation.

Lorsque plusieurs inventrices et inventeurs ont contribué à une invention, l'implication active de toutes et de tous n'est généralement pas nécessaire. De plus, l'interlocutrice ou l'interlocuteur principal(e) désigné(e) par les inventrices et les inventeurs ne doit pas nécessairement être l'inventrice ou l'inventeur ayant eu l'apport inventif le plus important.



COLLABORATION ÉTROITE AVEC LES INVENTRICES ET LES INVENTEURS

Les discussions régulières entre les inventrices et les inventeurs et TTS permettent de définir les rôles de chacun, de parler des attentes, des visions, des stratégies de protection et de commercialisation afin d'établir des conditions gagnantes et de travailler en harmonie à chacune des étapes.



COLLABORATION SOUHAITÉE À CHACUNE DES ÉTAPES

VOICI COMMENT LES INVENTRICES ET LES INVENTEURS INTERVIENNENT OU SONT CONSULTÉS À TOUTES LES ÉTAPES DE LA VALORISATION



En partageant leur expertise du marché visé et en transmettant les informations concernant tous les personnes et les organisations ayant eu un apport inventif ou financier



En soumettant leurs idées quant à l'élaboration de la stratégie de commercialisation et de maturation



En collaborant à l'élaboration de la stratégie de propriété intellectuelle, en supportant les agents de brevets dans la rédaction des demandes de brevets et en informant TTS de toutes les divulgations antérieures et à venir (conférences, publications et autres)



En déposant des demandes de subventions de maturation technologique en collaboration avec TTS



En mettant à profit leur réseau de contacts



En étant disponibles pour la préparation des négociations, puis en effectuant le transfert du savoir-faire au partenaire commercial



COLLABORATION ET PARTAGE DES REVENUS

L'approche dite « mixte » retenue par l'Université de Sherbrooke vise à encourager les inventrices et les inventeurs à choisir la voie de la commercialisation pour leurs inventions, tout en reconnaissant la provenance publique des fonds de recherche utilisés. L'approche mixte permet aussi de reconnaître l'apport de l'Université en tant qu'employeur, mais aussi au sens plus large pour toutes les infrastructures, le personnel et les diverses ressources universitaires qu'elle met à la disposition des inventrices et des inventeurs.

La part institutionnelle des bénéfices est réinvestie dans la poursuite de la mission universitaire, une fois les frais de commercialisation défrayés.

Ainsi, afin de rétribuer le travail des inventrices et des inventeurs et conformément aux règlements, politiques et conventions collectives, 50% des revenus nets de commercialisation leur sont redistribués. S'ils sont plusieurs, ces revenus sont partagés entre eux en fonction de leur apport inventif.



INVENTION

DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

UNE INVENTION EST UNE CRÉATION QUI PEUT PRENDRE DIFFÉRENTES FORMES. IL PEUT S'AGIR D'UN PROCÉDÉ, D'UNE MÉTHODE, D'UN PRODUIT, D'UNE COMPOSITION DE MATIÈRE, D'UN LOGICIEL, ETC.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - Droit de propriété sur un bien intangible résultant des créations de l'esprit. L'idée doit être matérialisée pour pouvoir bénéficier d'une protection.



FORMES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

MARQUES DE COMMERCE – « une combinaison de lettres, de mots, de sons ou de symboles qui différencie les produits et services d'une entreprise de ceux d'une autre sur le marché »

DROITS D'AUTEURS – « le droit exclusif de produire, de reproduire, de publier ou d'exécuter une œuvre originale de nature littéraire, artistique, dramatique ou musicale »

DESSINS INDUSTRIELS – « sert à protéger l'apparence unique d'un produit, et non ce dont il est fait, comment il a été fabriqué ou comment il fonctionne »

BREVETS – « accordent un droit exclusif limité dans le temps et protégé légalement pour créer, utiliser et vendre une invention »

SECRETS COMMERCIAUX – « des renseignements qui ont de la valeur en raison de leur caractère secret »

PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES (POV) – « forme de protection des droits de propriété intellectuelle qui permet aux obtenteurs de végétaux de protéger les nouvelles variétés végétales »

TOPOGRAPHIE DE CIRCUITS INTÉGRÉS (TCI) – « le fait d'enregistrer une TCI vous confère des droits légaux exclusifs qui vous permettent d'interdire la reproduction de votre topographie ainsi que la fabrication d'un circuit intégré incorporant votre topographie ou une partie importante de celle-ci »

*Les définitions sont celles de l'OPIC
(Office de la propriété intellectuelle du Canada)



STRATÉGIES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La protection par brevet est le moyen préconisé par TTS compte tenu de la nature des inventions et des exigences propres au milieu académique, mais d'autres formes de protection peuvent compléter un brevet, comme le droit d'auteur ou le secret commercial. Plus rarement, il peut arriver qu'aucun brevet ne protège une invention lorsque cela est approprié et souhaité par les inventrices et les inventeurs.

Même une fois transférées à un partenaire, les inventions font l'objet d'une licence de recherche permettant aux inventrices et aux inventeurs de continuer leurs travaux académiques sur les technologies qu'ils ont créés.

Une fois une demande de brevet déposée, il est généralement possible de publier les résultats en lien avec l'invention. Ainsi, il est tout à fait possible de conjuguer le rayonnement scientifique et la commercialisation.



LOGICIELS

Les logiciels sont brevetables dans la majorité des cas. Les méthodes, les étapes exécutées par l'utilisateur et le logiciel, les appareils, les systèmes ou les réseaux informatiques ainsi que les supports d'enregistrement et leur exécution sont tous susceptibles d'être brevetables.

Le droit d'auteur est aussi une autre protection qui peut se superposer aux brevets en s'appliquant notamment au code informatique.



INNOVATIONS SOCIALES

TTS fait preuve d'ouverture et de souplesse afin de s'adapter aux créations universitaires, notamment aux innovations sociales et aux pratiques en matière de protection de la propriété intellectuelle en constante évolution. N'hésitez pas à nous contacter pour en discuter.



PROTECTION PAR BREVETS



CRITÈRES DE BREVETABILITÉ

LA NOUVEAUTÉ - L'invention ne doit pas avoir été rendue publique au Canada ou ailleurs dans le monde (certaines juridictions tolèrent toutefois une divulgation si elle survient moins d'un an avant le dépôt de la demande de brevet).

L'UTILITÉ - L'invention doit fonctionner et être utile : un brevet ne peut être octroyé pour une chose qui ne fonctionne pas ou qui n'a aucun résultat concret.

L'APPORT INVENTIF - L'invention doit constituer un changement ou une amélioration technique qui aurait été non évident pour une personne versée dans l'art ou la science dont l'objet relève.



RÔLE DE L'AGENT DE BREVETS

LES AGENTES ET LES AGENTS DE BREVETS POSSÈDENT UNE EXPERTISE LEUR PERMETTANT DE RÉDIGER DES DEMANDES DE BREVETS QUI ASSURENT UNE PROTECTION MAXIMALE AUX INVENTIONS.

Au fil du temps, TTS a su développer des liens avec des spécialistes de renom pour chaque type de technologie.

Le rôle de l'inventrice et de l'inventeur est essentiel. Leur maîtrise du fonctionnement des inventions en font des personnes indispensables qui, de concert avec l'agente et l'agent de brevet, contribuent à optimiser les chances de délivrance et la valeur d'un brevet.



N'ATTENDEZ PAS TROP!

Même si les inventions doivent avoir un certain niveau de maturité pour susciter l'intérêt de partenaires commerciaux, il vaut mieux communiquer hâtivement avec TTS.

Il sera alors possible pour TTS d'évaluer le moment le plus opportun pour déposer une demande de brevet, tout en poursuivant le développement grâce à des subventions de maturation technologique en vue de la commercialisation.



MATURATION

Il existe plusieurs subventions destinées à la maturation technologique et à la poursuite d'études de marché.

Cela permet d'orienter le développement des inventions vers les besoins du marché et d'en favoriser la commercialisation.

Certains programmes de financement permettent de multiplier jusqu'à quatre fois les investissements des partenaires commerciaux et de recherche, le cas échéant.

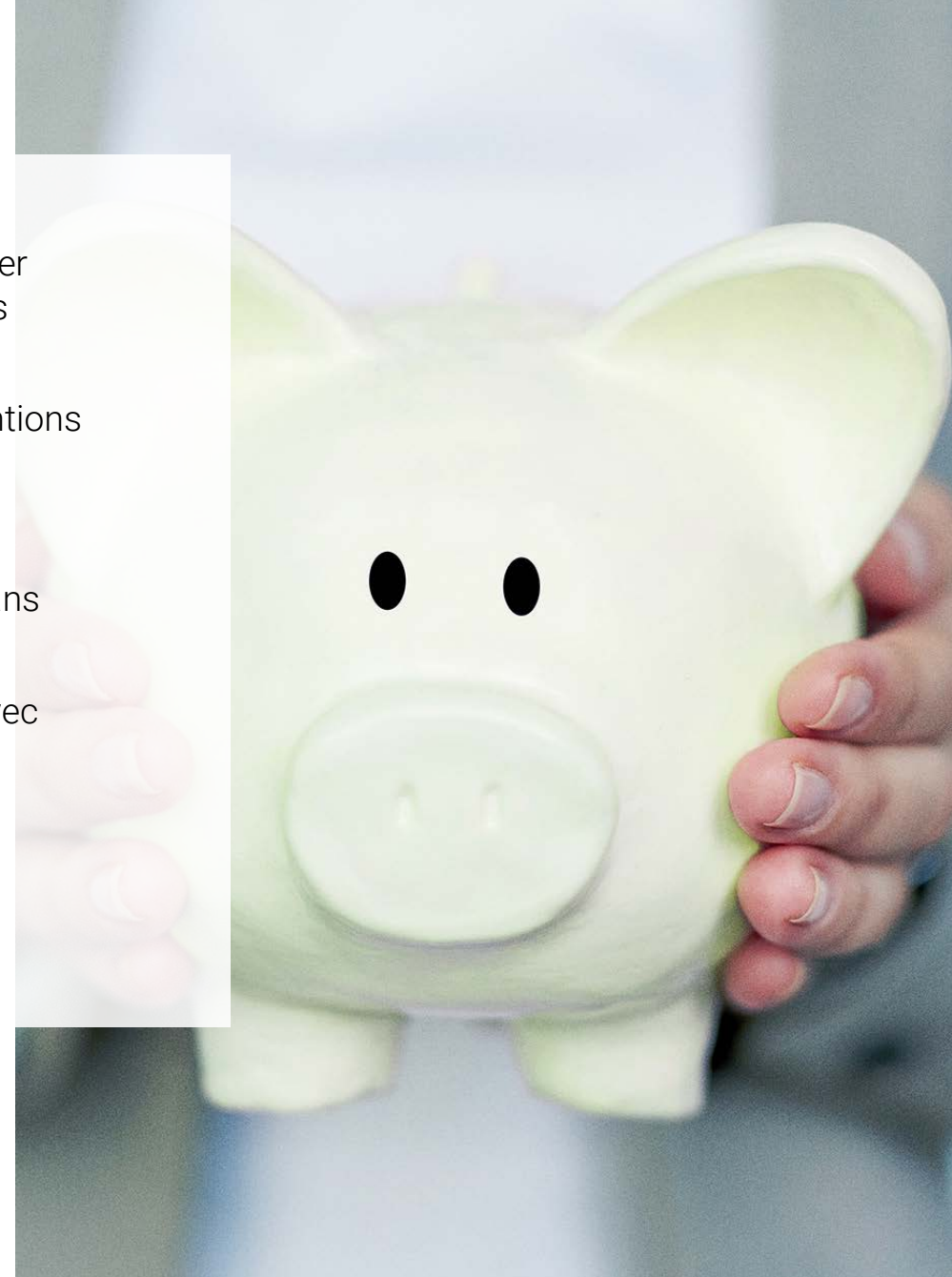


SUBVENTIONS ET MATURATION TECHNOLOGIQUE

TTS vous aide à vous y retrouver rapidement parmi les différents organismes subventionnaires.

Plusieurs catégories de subventions peuvent être cumulées :

- études de marché;
- maturation technologique sans entreprise partenaire;
- maturation technologique avec entreprise partenaire;
- subventions salariales.



IMPORTANCE DE LA **MATURATION**

La maturation des inventions est d'autant plus importante que les inventions universitaires sont en moyenne à un stade de développement correspondant à un niveau 3 sur l'échelle TRL (*Technology Readiness Levels*). Cette échelle, développée par la NASA, est la plus communément utilisée comme référence.

Les transferts technologiques s'effectuent plus facilement à partir d'un niveau 5 sur l'échelle TRL.



ÉCHELLE TRL TECHNOLOGY READINESS LEVEL

TRL 9

Systeme réel achevé et qualifié par des missions opérationnelles réussies

TRL 8

Systeme réel achevé et qualifié par des tests et des démonstrations

TRL 7

Démonstration d'un prototype du système dans un environnement opérationnel

TRL 6

Démonstration d'un prototype ou modèle de système/sous-système dans un environnement représentatif

TRL 5

Validation des composants et/ou de maquettes en environnement représentatif

TRL 4

Validation des composants et/ou de maquettes en laboratoire

TRL 3

Preuve analytique ou expérimentale des principes fonctions et/ou caractéristiques du concept

TRL 2

Concept technologique et/ou applications formulés

TRL 1

Principes de base observés ou décrits

https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/engineering/technology/technology_readiness_level

STRATÉGIES DE COMMERCIALISATION



VERS UNE « *STARTUP* »



VERS UNE
ENTREPRISE ÉTABLIE



CONTRAT DE SERVICE
OU DE RECHERCHE



LICENCE OU OPTION
DE LICENCE



CESSION
(VENTE)



IDENTIFICATION DES PARTENAIRES COMMERCIAUX



CONTACTS DES
PROFESSEURS



RÉSEAUX DE
TRANSFERTECH



RÉSEAUTAGE
PAR TTS ET/OU
LES INVENTEURS :

- Consortiums
- Colloques
- Congrès
- Concours



PLATEFORMES
D'INTELLIGENCE
D'AFFAIRES

- Patent Inspiration
- In-Part
- FlintBox
- Explorer IP
- BCC Research
- MarketsAndMarkets
- Site Internet de TTS
- KTMINE



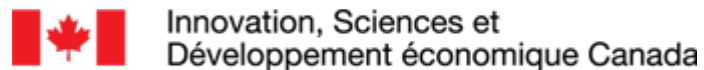
OUTILS DESTINÉS AUX ÉTUDES DE MARCHÉ, DE VISIBILITÉ ET D'INFORMATION SUR LES BREVETS

FIRMES ET SOLUTIONS SPÉCIALISÉES

BANQUES DE DONNÉES, ÉTUDES DE MARCHÉ, PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, VISIBILITÉ



TTS VOUS AIDE AUSSI À SITUER VOTRE DÉMARCHE DANS L'ÉCOSYSTÈME DE L'INNOVATION



NÉGOCIATION ET RÉDACTION DE CONTRATS

MODÈLE DE VALORISATION
DE TRANSFERTECH

CONTRAT DE TYPE
« GAGNANT-GAGNANT »

ADAPTATION AUX
ENJEUX
DES ENTREPRISES

EFFICACITÉ DANS
L'EXÉCUTION

APPROCHE FLEXIBLE
SELON LA MISE EN
MARCHÉ DE L'INVENTION



TYPES D'ENTENTES

DIFFÉRENTS TYPES D'ENTENTES PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES EN FONCTION DU STADE DE DÉVELOPPEMENT ET DU PARTENAIRE :

- entente avec des co-inventrices et des co-inventeurs ou leurs employeurs;
- entente de confidentialité et entente de transfert de matériel;
- option de licence (en lien ou non avec un contrat de recherche);
- licence (exclusive ou non exclusive);
- cession (vente de l'invention).

Les différents contrats visent à protéger les inventions et à prévoir des revenus tout en ayant pour objectif de préserver la plus grande liberté académique possible. Nous serons heureux d'en discuter avec vous si vous songez à entreprendre un processus de valorisation de votre invention.



MINIMISATION DES RISQUES

ATTENTION AUX RISQUES!

L'avis des inventrices ou des inventeurs est pris en compte, mais il est important que les inventrices et les inventeurs ne s'avancent jamais auprès d'un partenaire sur les termes de la commercialisation ni ne fassent de représentations quant aux caractéristiques ou au potentiel d'une technologie.

TTS possède le mandat et détient l'expertise pour protéger les intérêts des inventrices et des inventeurs et mener à bien les négociations commerciales tout en limitant les risques légaux en lien avec l'invention, le développement futur ou d'éventuels litiges.



ARRÊT DES DÉMARCHES DE COMMERCIALISATION

TTS offre parfois, de sa propre initiative, de retransférer les inventions aux inventrices et aux inventeurs lorsqu'elle estime que le potentiel commercial est trop limité ou que la maturation de l'invention n'est plus possible.

Les inventrices et les inventeurs peuvent choisir ou refuser la rétrocession de leur invention (pour les inventions conjointes, chaque inventrice et inventeur peut prendre cette décision individuellement).

DÉFINITIONS DE CONCEPTS CLÉS

BREVET - Titre conférant à son titulaire l'exclusivité de l'exploitation de son invention pour une durée limitée en retour d'une divulgation de l'invention dans le domaine public

CESSION - Transmission à titre onéreux d'un droit de propriété

CHAÎNE DE TITRES - Le passage des droits d'un propriétaire à l'autre. Dans les cas des inventions universitaires, il faut s'assurer d'avoir identifié tous (tes) les inventrices et les inventeurs ainsi que les titulaires de droit de propriété ou les titulaires d'autres droits (droit d'usage, droit de regard sur la commercialisation, droit à une part des revenus de commercialisation, etc.) afin de s'assurer que la commercialisation est bien possible et des conditions à respecter, le cas échéant

DÉCLARATION D'INVENTION - Document permettant d'identifier les inventrices et les inventeurs et leur apport inventif, comprend une divulgation de l'invention, du contexte de développement et du financement utilisé

DIVULGATION – Communications non confidentielles de l'invention écrites ou orales

ENTENTE DE VALORISATION - Document permettant d'établir le processus de commercialisation et les rôles des inventrices et des inventeurs ainsi que de TransferTech

ENTREPRISE DÉRIVÉE « SPIN-OFF » - Entreprise totalement indépendante résultant du milieu académique ou d'une autre entreprise

ENTREPRISE « START-UP » - Nouvelle entreprise généralement innovante et/ou avec un fort potentiel de croissance économique

INVENTRICE, INVENTEUR - Personne physique ayant contribué intellectuellement à la réalisation de l'invention, et ce, peu importe le pourcentage d'apport

INVENTION BREVETABLE - Se qualifie comme invention brevetable toute réalisation, procédé, machine, fabrication ou composition de matières, ou tout perfectionnement quelconque de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté, de la non-évidence et de l'utilité et satisfaisant aux exigences nécessaires pour l'obtention d'un brevet

LICENCE - Concession d'un droit de propriété intellectuelle à un tiers afin de lui permettre d'en faire l'exploitation dans des conditions déterminées moyennant une contrepartie (redevances, paiement forfaitaire, équité, remboursement de frais de brevet, etc.)

MATURITÉ TECHNOLOGIQUE - Possibilité de la définir au sens du système de « Technology Readiness Level » (TRL) de la NASA (p.25)

OPTION DE LICENCE - Droit de négocier de bonne foi ou d'acquies

une licence selon des termes prédéterminés

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - Droit de propriété sur un bien intangible résultant des créations de l'esprit. L'idée doit être matérialisée pour pouvoir bénéficier d'une protection

TERM SHEET - Document permettant d'établir l'essentiel du contenu d'une entente future pour clarifier les attentes des parties

TRANSFERT TECHNOLOGIQUE – Selon la définition de l'AUTM (Association of University Technology Managers) : « Un transfert de découvertes scientifiques par un organisme à un autre, à des fins de développement et de commercialisation »

VALORISATION - Processus visant à promouvoir et à contribuer à la maturation d'une technologie par l'obtention de financement et/ou l'identification de partenaires commerciaux dans le but d'atteindre le plein potentiel de cette technologie

DE L'INNOVATION À LA COMMERCIALISATION



35, rue Radisson, bureau 200
Sherbrooke (Québec) Canada J1L 1E2

819 821-7961
info@transfertech.ca