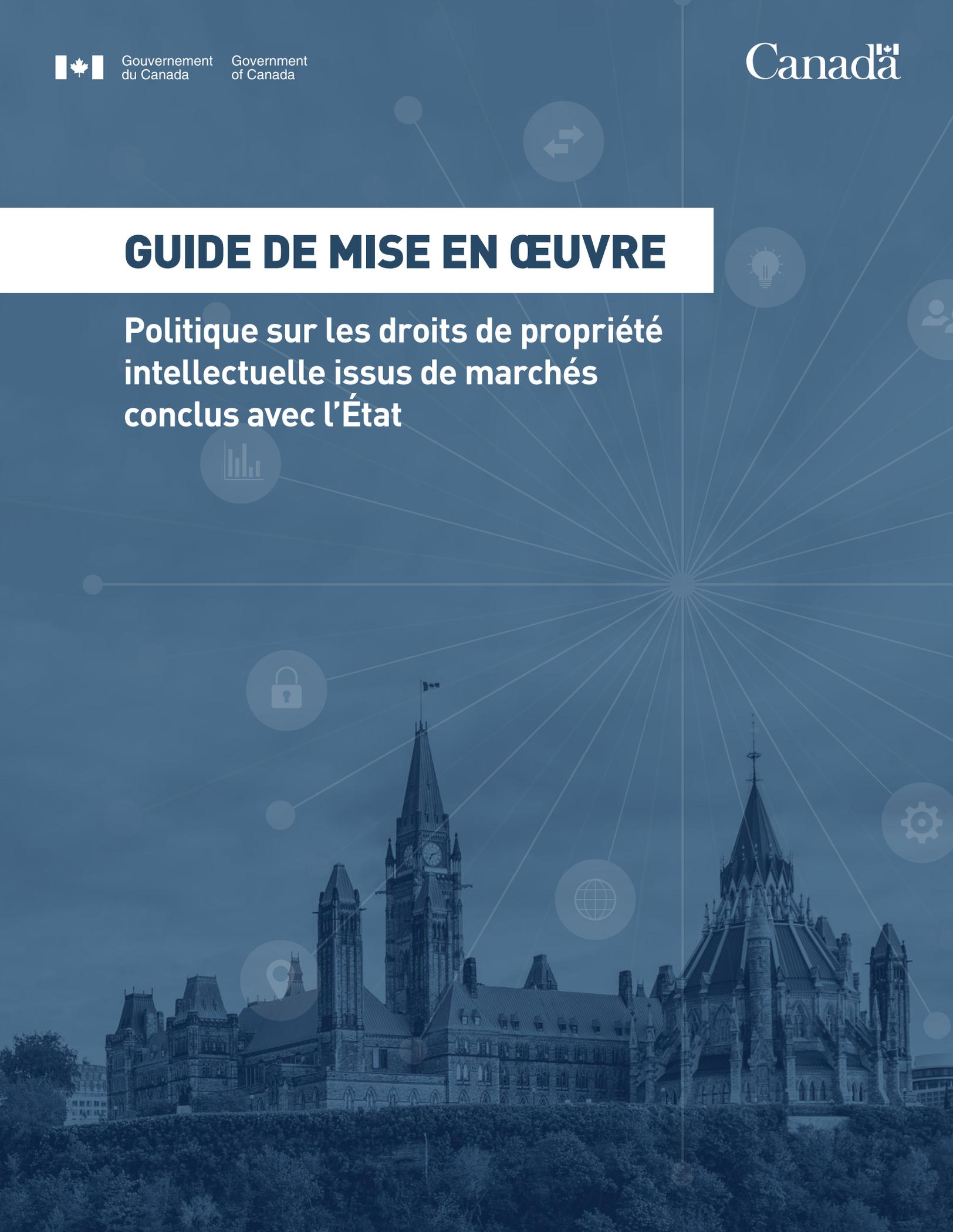




GUIDE DE MISE EN ŒUVRE

Politique sur les droits de propriété intellectuelle issus de marchés conclus avec l'État



Cette publication est également offerte en ligne à :

<https://ised-isde.canada.ca/site/politique-propriete-intellectuelle-marche-etat/fr/guide-mise-oeuvre-politique-droits-propriete-intellectuelle-issus-marches-conclus-letat>

Pour obtenir un exemplaire de cette publication ou un format substitut (Braille, gros caractères), veuillez remplir le formulaire de demande de publication : www.ic.gc.ca/demande-publication ou communiquer avec :

Centre de services aux citoyens d'ISDE

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Édifice C.D.-Howe

235, rue Queen

Ottawa, ON K1A 0H5

Canada

Téléphone (sans frais au Canada) : 1-800-328-6189

Téléphone (international) : 613-954-5031

ATS (pour les personnes malentendantes) : 1-866-694-8389

Les heures de bureau sont de 8 h 30 à 17 h (heure de l'Est)

Courriel : ISDE@ised-isde.gc.ca

Autorisation de reproduction

À moins d'indications contraires, l'information contenue dans cette publication peut être reproduite, en tout ou en partie et par quelque moyen que ce soit, sans frais et sans autre permission du ministère de l'Industrie, pourvu qu'une diligence raisonnable soit exercée afin d'assurer l'exactitude de l'information reproduite, que le ministère de l'Industrie soit mentionné comme organisme source et que la reproduction ne soit présentée ni comme une version officielle ni comme une copie ayant été faite en collaboration avec le ministère de l'Industrie ou avec son consentement.

Pour obtenir l'autorisation de reproduire l'information contenue dans cette publication à des fins commerciales, veuillez demander l'affranchissement du droit d'auteur de la Couronne : www.ic.gc.ca/demande-droitdauteur ou communiquer avec le Centre de services aux citoyens d'ISDE, aux coordonnées ci-dessus.

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le ministre de l'Industrie, 2023.

Cat. No. Iu37-1/2023F-PDF

ISBN 978-0-660-48198-2

N.B. Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

Also available in English under the title *Implementation Guide: Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts*.

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction	1
Objectif de la Politique	1
Guide de mise en œuvre: contexte	1
Clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA)	1
Gestion de la propriété intellectuelle lors de l'approvisionnement maritime et de défense	1
Responsabilités	2
2. Comprendre la propriété intellectuelle (PI)	3
Qu'est-ce que la PI?	3
«Acquis» et «élément original»	3
3. Application de la politique	5
4. Arbre de décision	6
Étape 1	7
Étape 2	7
Étape 3	8
Étape 4	11
5. Déterminer le potentiel d'exploitation commerciale	12
Foire aux questions sur l'annexe	13
Propriété intellectuelle	13
Collecte de données pour les systèmes d'information sur la gestion des marchés comportant de la PI	15

1. INTRODUCTION

a) Objectif de la Politique

La [Politique sur les droits de propriété intellectuelle issus de marchés conclus avec l'État](#) (la Politique) traite des droits de propriété et de licence de la propriété intellectuelle (PI) dans le cadre des activités d'approvisionnement. La [Directive sur la gestion de l'approvisionnement](#) stipule que l'objectif de l'approvisionnement en biens, en services et en travaux de construction consiste à obtenir les biens et services nécessaires à l'exécution des programmes et à la prestation des services aux Canadiens. Cet objectif comprend également l'obtention du meilleur rapport qualité-prix pour l'État.

Le gouvernement du Canada est d'avis que l'exploitation commerciale de la PI favorise la croissance économique et la création d'emplois, et que le secteur privé est le mieux placé pour assurer cette exploitation. La Politique prévoit ainsi que les titres de PI découlant des marchés d'acquisition de l'État devraient appartenir à l'entrepreneur. L'État peut conserver la PI de l'élément original en invoquant l'une des exceptions énumérées à l'annexe A de la Politique. Si l'État souhaite être propriétaire de la PI pour une raison qui ne figure pas dans la liste, il doit demander une dérogation à la politique au Conseil du Trésor (CT) et obtenir l'approbation du SCT. Si le titre de PI appartient à l'entrepreneur, l'État peut demander à ce dernier de lui fournir une licence lui permettant d'utiliser la PI aux fins prévues au sein du gouvernement.

b) Guide de mise en œuvre : contexte

Le Guide de mise en œuvre est destiné exclusivement à l'usage des fonctionnaires (entre autres, les gestionnaires et les agents d'approvisionnement) pour les aider à mettre la Politique en application. Il explique étape par étape la procédure à suivre pour déterminer le droit à la propriété ou à l'attribution de licence de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État. On y trouve un arbre de décision résumant le processus de décision ainsi que des orientations relatives à l'évaluation du potentiel d'exploitation commerciale.

c) Clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA)

Le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA)¹ de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) est destiné aux agents de négociation des contrats de SPAC. Les ministères qui négocient leurs propres marchés peuvent se reporter au Guide des CCUA de SPAC pour les aider à rédiger les clauses relatives à la PI. Pour consulter les

¹ Le Guide des CCUA comprend des directives sur la façon d'utiliser les clauses d'approvisionnement et les conditions générales.

clauses relatives aux droits de propriété et de licence de la propriété intellectuelle, cliquez sur : [Annexe : Propriété intellectuelle - Achatsetventes.gc.ca](https://www.gc.ca/annexe-proprietee-intellectuelle-achatsetventes). Il est conseillé aux ministères de consulter leurs services juridiques avant de rédiger leurs propres clauses.

d) Gestion de la propriété intellectuelle lors de l'approvisionnement maritime et de défense

En consultation avec plusieurs ministères, SPAC a créé un document distinct, [Gestion de la propriété intellectuelle en approvisionnement maritime et de défense – Approvisionnement maritime et de défense – Achats et ventes – Services de SPAC – SPAC \(tps-gc-pwgsc.gc.ca\)](https://www.gc.ca/gestion-de-la-proprietee-intellectuelle-en-approvisionnement-maritime-et-de-defense-approvisionnement-maritime-et-de-defense-achats-et-ventes-services-de-spac-spac), qui traite particulièrement de l'approvisionnement maritime et de défense. Ce document présente les principes directeurs en matière de propriété intellectuelle qui peuvent être appliqués à ces marchés. Si un ministère conclut des marchés dans ces domaines, il devrait consulter ce guide.

e) Responsabilités

Comme le stipule la Politique,

Le SCT est chargé de :

- vérifier si les exemptions du Conseil du Trésor (CT) ont réellement été accordées et en informer Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE). Si le CT n'a pas accordé les exceptions, le SCT aidera ISDE à faire le suivi, au besoin, auprès du ou des ministères concernés.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) est chargé de :

- préparer et résumer le rapport statistique annuel sur les droits de PI découlant des marchés d'approvisionnement de l'État et sur l'exploitation commerciale potentielle totale;
- déterminer toute exemption du CT demandée par les ministères dans le Portail des données ouvertes et en informer le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), afin que celui-ci puisse vérifier si ces exemptions ont réellement été accordées;
- communiquer les conclusions du rapport statistique annuel aux membres du Comité des sous-ministres adjoints sur les sciences et la technologie (CSMAST).

L'administrateur général ou ses délégués sont chargés de :

- mettre en œuvre la Politique et former leur personnel; prendre les décisions relatives aux droits de PI de l'élément original; s'assurer que l'exploitation commerciale potentielle est définie;

- soumettre les données sur les droits de PI au Portail des données ouvertes du SCT en temps opportun et de manière précise; et veiller à ce que les documents d'invitation à soumissionner et de contrats soient complets et conformes à la Politique.

2. COMPRENDRE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (PI)

Qu'est-ce que la PI?

La PI «désigne les œuvres de l'esprit : inventions; œuvres littéraires et artistiques; dessins et modèles; et emblèmes, noms et images utilisés dans le commerce²». Des droits de PI peuvent découler ou non des marchés conclus avec l'État. Certains droits de PI, comme le droit d'auteur, sont automatiquement protégés dès leur création. Toutefois, pour d'autres types de droits, comme les brevets et les dessins industriels, il faut présenter une demande à un organisme national responsable de la PI, comme l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).

Exemples

- L'État achète un produit prêt à l'emploi; aucune propriété intellectuelle n'est créée.
- L'État retient les services de recherche et développement d'un fournisseur et celui-ci, un laboratoire privé, met au point un tout nouveau produit issu de ses recherches, à savoir une invention qui pourrait être brevetée; la PI est créée.
- L'État souscrit un abonnement d'un an à une revue de nanotechnologie. Même si le journal a des droits de propriété intellectuelle, aucune nouvelle PI n'est créée dans le cadre de l'approvisionnement (l'achat d'un abonnement).

«Acquis» et «élément original»

L'article 4 de la Politique définit la PI de l'acquis et la PI de l'élément original.

PI de l'élément original signifie toute propriété intellectuelle conçue, développée, produite ou mise en application pour la première fois dans le cadre de travaux effectués au titre d'un marché d'acquisition de l'État.

PI de l'acquis signifie la propriété intellectuelle qui n'est pas une PI de l'élément original, y compris celle de l'État et de l'entrepreneur.

Les exemples suivants permettent de mieux faire la distinction entre PI de l'acquis et PI de l'élément original :

² WIPO, [Qu'est-ce que la propriété intellectuelle? \[wipo.int\]](http://wipo.int).

Exemples

- Dans le cadre d'un marché d'acquisition de l'État, un entrepreneur utilise une de ses propres applications logicielles (PI de l'acquis) afin de mettre au point une interface (PI de l'élément original) pour une base de données gouvernementale.
- Une entreprise rédige un discours (dans le cadre d'un contrat) pour le ministre; il s'agit d'un cas de PI de l'élément original. Les données, rapports ou articles de journaux préexistants que l'entrepreneur incorpore sont considérés comme de la PI de l'acquis.

Dans les situations complexes, il peut être difficile de distinguer la PI de l'élément original de la PI de l'acquis.

Remarque: Avant de publier des documents d'invitation à soumissionner (p. ex., une demande de propositions), les ministères doivent préciser, dans les conditions générales, la PI qui devrait découler du marché et son utilisation prévue, les droits de PI ainsi que les licences/autorisations nécessaires pour utiliser la PI de l'élément original et la PI de l'acquis.

Les autorités contractantes doivent inclure les éléments susmentionnés dans le contrat. Dans de nombreux cas, le ministère peut utiliser les clauses uniformisées d'achat (CCUA) de SPAC ou ses propres clauses uniformisées pour viser la propriété intellectuelle découlant des marchés de l'État. À titre d'exemple, la clause (K3200T) des CCUA de SPAC pourrait être utilisée, bien qu'il ne s'agisse pas d'une exigence³. Cette clause traite du fondement du titre du Canada sur les droits de PI. Des modifications peuvent être apportées aux clauses types des contrats de chaque ministère en fonction des besoins propres dudit ministère. Les services juridiques doivent être consultés pour la modification des clauses.

Si un entrepreneur a besoin d'une licence pour la PI de l'acquis de l'État pour exécuter les travaux, l'autorité contractante doit veiller à ce que le contrat : (1) indique la PI de l'acquis de l'État et (2) limite l'utilisation par l'entrepreneur de la PI de l'acquis de l'État aux fins du contrat.

La raison pour laquelle la PI doit appartenir à l'État doit correspondre à l'une des exceptions formulées à l'annexe A de la Politique, à défaut de quoi il faut demander au Conseil du Trésor une exception à la Politique au moyen d'une présentation au Conseil du Trésor (voir l'étape 3).

³ Fondement du titre du Canada sur les droits de propriété intellectuelle, en ligne : [Article 5.K.K3200T - Droits de propriété intellectuelle - Achatsetventes.gc.ca](https://www.intellectualproperty.gc.ca).

3. APPLICATION DE LA POLITIQUE

La Politique s'applique :

- à tous les ministères énumérés aux annexes I, I.1 et II de la *Loi sur la gestion des finances publiques* (LGFP), sauf s'ils en sont nommément exemptés en vertu d'une loi du Parlement ou par le Conseil du Trésor (p. ex., l'Agence du revenu du Canada);
- à la PI de l'élément original dans le cadre des contrats d'approvisionnement;
- aux marchés d'acquisition, peu importe leur valeur.

La politique **ne** s'applique **pas** :

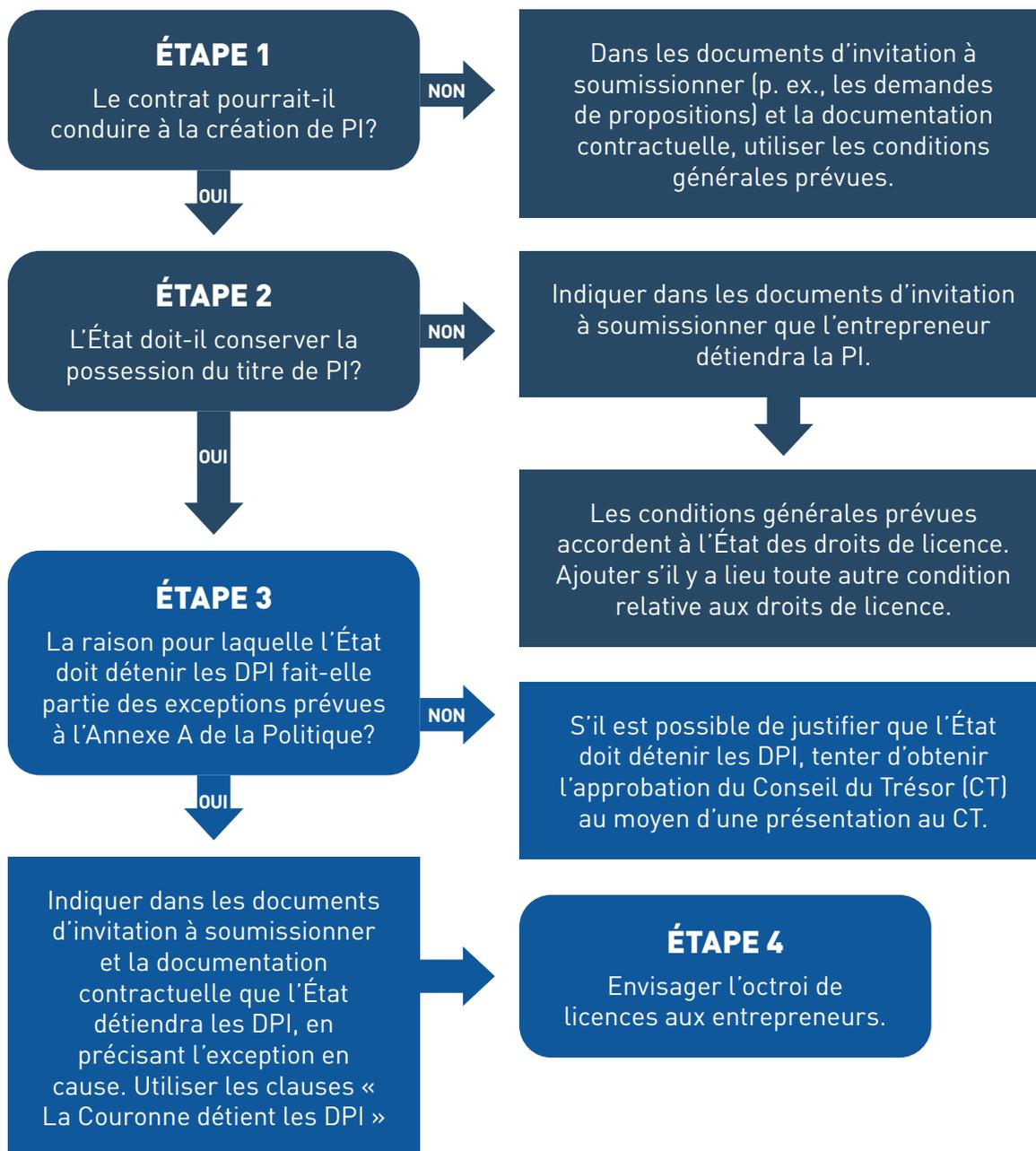
- à la vente, au transfert ou à la cession de droits de la PI existante appartenant à l'État, car la Politique ne traite que de la PI découlant d'un marché d'acquisition de l'État;
- aux ententes contractuelles, y compris aux ententes de collaboration en recherche et développement ou aux protocoles d'entente;
- aux prototypes ou autres matérialisations de création intellectuelle pouvant résulter d'un marché d'acquisition de l'État (la Politique porte sur la propriété intellectuelle et non des biens corporels);
- à la propriété ou l'utilisation de toute marque de commerce ou tout nom commercial⁴;
- aux renseignements personnels tels que définis au titre de la *Loi sur la protection des renseignements personnels* (L.R.C.) chap. P-21, ou à l'élément original de toute compilation ou base de données contenant des renseignements personnels ou des renseignements fournis par l'État si cet élément original ne peut être exploité sans utiliser ces renseignements personnels ou ces renseignements fournis par l'État.

La Politique ne s'applique qu'aux entités de l'État. La Politique **ne** concerne **pas** les droits de PI entre l'entrepreneur et l'un de ses sous-traitants. La source des obligations de l'entrepreneur est le contrat. L'entrepreneur peut obtenir de ses sous-traitants les droits de propriété ou de licence que l'entrepreneur accepte, dans le marché d'acquisition de l'État, en vue de les fournir à l'État. Il est possible d'inclure la clause des CUA de SPAC stipulant que l'entrepreneur doit faire en sorte que le sous-traitant soit lié par des conditions compatibles avec celles du contrat et qui, de l'avis de l'autorité contractante, ne sont pas moins avantageuses pour le Canada que les conditions du contrat.

⁴ Les ministères peuvent adopter leur propre position sur la question de la propriété des marques de commerce et des appellations commerciales, en fonction d'autres politiques gouvernementales pertinentes. Dans certains ministères, les produits livrables qui bénéficient de la protection d'une marque sont régulièrement achetés.

4. ARBRE DE DÉCISION

Lorsque l'État envisage de conclure un marché, il faut veiller à ce que les documents d'invitation à soumissionner et ceux du contrat précisent clairement qui détiendra la PI de l'élément original.



■ Procédure habituelle à suivre

■ Autres étapes à suivre afin que les DPI soient conférés à l'État

L'organigramme ci-contre montre les principales étapes à suivre conformément à la Politique.

Étape 1 : Est-il probable qu'une PI soit générée durant le contrat?

Avant de produire les documents d'invitation à soumissionner, les gestionnaires, les responsables techniques, les experts en matière de PI ou les services juridiques, les agents d'approvisionnement ou encore les autorités contractantes devraient déterminer si, à leur avis, le contrat entraînera ou non la création de PI. Qu'il y ait ou non propriété intellectuelle, les [modèles uniformisés de SPAC](#) peuvent être utilisés.

Si la réponse est non, le ministère ou l'organisme peut utiliser ses propres conditions contractuelles uniformisées ou les clauses appropriées pour la propriété ou la licence de la PI de l'élément original, dans le cas où une PI découle du contrat, et passer à l'étape 2.

Remarque : Si, contrairement à ce que l'on prévoyait au départ, il y a eu création de PI dans le cadre du contrat, celle-ci reviendra à l'entrepreneur, à moins d'une disposition contraire formulée dans le contrat.

Si la réponse est oui, le ministère ou l'organisme peut utiliser ses propres conditions contractuelles uniformisées ou les clauses appropriées pour la propriété ou la licence de la PI de l'élément original et passer à l'étape 2.

Étape 2 : Une étape supplémentaire pour créer le contrat – L'État doit-il conserver la possession du titre de PI?

Si la réponse est non, il faut l'indiquer dans les documents d'invitation à soumissionner et inclure dans le contrat les clauses précisant que l'entrepreneur détiendra la PI. Il faut savoir que la Politique a pour raison d'être de conférer à l'entrepreneur le titre de propriété de l'élément original, sauf s'il y a lieu, pour une raison quelconque, que l'État en conserve la propriété. S'il est déterminé que l'entrepreneur doit être propriétaire de la PI de l'élément original,

les ministères doivent inclure la licence pour la PI de l'élément original dans le contrat.

Pour déterminer le type de licence nécessaire, le ou les gestionnaires, gestionnaires de projets, scientifiques et chercheurs ainsi qu'experts en matière de PI, agents d'approvisionnement, entre autres, doivent tenir compte des besoins immédiats et futurs à l'échelle de l'administration fédérale. Cela comprend les besoins qu'a l'État d'utiliser, d'exploiter, de mettre à jour et d'améliorer les biens livrables prévus au contrat, qu'il s'agisse de PI de l'acquis ou de PI de l'élément original.

Si la réponse est oui, il faut préciser dans les documents d'invitation à soumissionner et les documents contractuels que l'État conservera la PI.

S'il est déterminé que l'entrepreneur doit être propriétaire de la PI de l'élément original, les ministères doivent inclure la licence pour la PI de l'élément original dans le contrat.

La raison pour laquelle la PI doit appartenir à l'État doit correspondre à l'une des exceptions formulées à l'annexe A de la Politique, à défaut de quoi il faut demander au Conseil du Trésor une exception à la Politique au moyen d'une présentation au Conseil du Trésor (voir l'étape 3). Les documents d'invitation à soumissionner pourraient inclure une clause décrivant le fondement du titre de l'État sur les droits.

Exemple

L'État a conclu avec l'entrepreneur A un marché pour l'achat d'un parc de véhicules militaires blindés. Compte tenu de l'ampleur du marché, il est probable que les documents d'invitation à soumissionner et les documents contractuels comprennent des conditions de propriété intellectuelle relatives à la fois à la propriété et à la licence, conformément au document : *Gestion de la propriété intellectuelle en approvisionnement maritime et de défense – Approvisionnement maritime et de défense*.

Remarque : Les ministères pourraient devoir consulter des experts pour obtenir des conseils sur la propriété de l'État dans le cas d'accords commerciaux sur la propriété intellectuelle ou d'accords comportant une exigence imposée dans le cadre de projets de développement commercial au Canada. Parmi les accords concernés, citons l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (AMP-OMC), l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG) et l'Accord de libre-échange canadien (ALEC).

Étape 3 : La raison pour laquelle l'État doit détenir les droits de PI fait-elle partie des exceptions prévues à l'annexe A de la Politique?

Il est important de noter que ce n'est pas parce qu'une exception **peut** être invoquée pour justifier que l'État détienne les droits de PI (lesquels feront alors l'objet de négociations et d'un accord mutuel avec le contractant) que l'exception **doit** être invoquée.

Par exemple, le droit d'auteur (exception 5, annexe A de la Politique) pourrait être invoqué dans un grand nombre de circonstances. Or, avant d'invoquer une exception, il est important que les ministères et organismes se demandent s'ils ont réellement besoin de détenir les titres de PI (étape 2). Il se pourrait que l'État n'ait pas besoin de détenir les droits de PI de l'élément original, même s'il existe une exception à cet effet.

Si la réponse est oui, il faut inclure les clauses appropriées dans les documents d'invitation à soumissionner et dans le contrat d'acquisition pour indiquer clairement que

l'État revendique les droits de la PI de l'élément original, comme le décrit l'annexe A de la Politique.

Si la réponse est non, il faut consulter l'article de l'annexe A de la Politique, intitulée Exception auprès du Conseil du Trésor. Dans l'éventualité où la nécessité d'accorder à l'État les droits PI est justifiée pour une raison autre que celles figurant dans la liste des exceptions de l'annexe A, les ministères doivent demander une exemption au moyen d'une présentation au CT. La demande doit être approuvée par le Conseil du Trésor pour que l'État puisse revendiquer les droits de PI.

Les exceptions autorisées énumérées à l'annexe A de la Politique sont les suivantes :

1. **Sécurité nationale.** En vertu de la Politique, l'État est autorisé à conserver les droits de PI lorsqu'il estime que la sécurité nationale pourrait être en jeu.

Exemple

L'État passe un marché pour les services d'un entrepreneur en défense pour la conception et la construction d'un système de commandement et de contrôle pour l'exploitation d'une frégate de la Marine royale canadienne. Si les alliés non membres de l'OTAN venaient qu'à connaître le contenu du système, la sécurité nationale du Canada pourrait être menacée. Par conséquent, la Couronne revendique les droits de PI de l'élément original au titre de la présente exception en vue de limiter la distribution de la PI de l'élément original.

2. **Lorsque la PI de l'élément original ne peut appartenir à l'entrepreneur en vertu d'une loi, d'un règlement, ou d'une obligation antérieure contractée par la Couronne envers un ou des tiers.**

Cette exception s'applique dans deux cas :

1. Lorsqu'une loi ou un règlement empêche l'entrepreneur de détenir les droits d'une nouvelle propriété intellectuelle qu'il a lui-même créée dans le cadre d'un marché d'acquisition conclu avec l'État.
2. Lorsque l'État est assujéti à une obligation contractée antérieurement avec un tiers au sujet de la propriété intellectuelle (p. ex. protocole d'entente ou accord de collaboration en recherche et développement, etc.) et que cette obligation l'empêche de conférer le titre de propriété intellectuelle à l'entrepreneur.

Exemple

L'État est autorisé à utiliser des produits chimiques, qui sont protégés par un brevet appartenant à une entreprise, au titre d'une licence dans le cadre d'expériences précises. L'État souhaite faire appel aux services d'une deuxième entreprise pour modifier les produits chimiques en vue d'une utilisation différente. Cette action est autorisée par l'accord de licence, à condition que toute propriété intellectuelle en découlant soit détenue par la société d'origine.

3. Lorsque l'entrepreneur déclare par écrit qu'il ne souhaite pas détenir les droits de PI de l'élément original.

Il est important de conserver une copie papier ou électronique de cette déclaration et de la verser au dossier dès le début du processus de passation de marché. L'utilisation de cette exception n'empêche pas l'entrepreneur de demander une licence.

Exemple

La protection de la propriété intellectuelle exige des ressources qu'un grand nombre de petites et moyennes entreprises (PME) pourraient ne pas posséder. Plutôt que de défendre sa propriété intellectuelle contre ses concurrents, l'entrepreneur peut préférer que l'État en détienne les droits et lui accorde une licence. Dans un tel scénario, l'entrepreneur doit déclarer par écrit qu'il ne veut pas détenir les droits de propriété intellectuelle pour que l'État puisse invoquer cette exception.

4. Lorsque le marché d'acquisition de l'État ou les produits à livrer au titre de celui-ci visent surtout à :

1. **Générer des connaissances et des renseignements** en vue de leur diffusion publique (mais pas nécessairement gratuite).

Remarque : Il faut envisager de publier les connaissances et les renseignements destinés à être diffusés sur le portail du gouvernement ouvert (open.canada.ca) au titre d'une licence non restrictive ([Licence du gouvernement ouvert – Canada | Gouvernement ouvert, Gouvernement du Canada](#)); cette licence permet de maximiser le potentiel de communication et de réutilisation à des fins commerciales et non commerciales. Pour pouvoir être affichée sur le portail du gouvernement ouvert, la PI doit être la propriété du gouvernement du Canada.

Exemple

Dans certains cas, lorsque les renseignements et les connaissances créés par un consultant sont destinés à une diffusion publique, par exemple dans le cadre d'un guide national sur la nutrition et les apports alimentaires, les autorisations relatives au droit d'auteur de l'État peuvent tout de même s'appliquer.

2. **Accroître certains acquis actuels de l'État avant de transférer cet ensemble plus vaste d'acquis de l'État au secteur privé (non nécessairement à l'entrepreneur initial), par attribution de licence ou par cession de la propriété, à des fins d'exploitation commerciale.**

Cette exception s'assortit de trois objectifs :

1. Préserver l'intégrité de la PI de l'élément original;
2. Éviter la fragmentation de la propriété intellectuelle (c.-à-d. droits de propriété multiple sur les divers éléments de la propriété intellectuelle);
3. Simplifier le processus de transfert ultérieur de la PI de l'élément original au secteur privé à des fins d'exploitation commerciale.

Exemple

Il y a plusieurs années, des fonctionnaires ont mis au point un logiciel (système en place), et l'État détient les droits de PI de l'acquis. Le ministère retient les services d'un entrepreneur pour reprogrammer ou modifier le système existant. Pour prévenir la fragmentation de la PI et pour faciliter le transfert au secteur privé à des fins d'exploitation commerciale, l'État conserve les droits de propriété intellectuelle sur le système en place ainsi que sur toute nouvelle PI de l'élément original.

Remarque: Les organismes de recherche peuvent faire appel à des entrepreneurs pour compléter certaines parties d'un projet de recherche en s'appuyant sur la PI de l'acquis détenue par l'État. L'État conserve les droits de PI de l'acquis. La recherche peut être à long terme et pourrait aboutir à une exploitation commerciale. À court terme, l'État pourrait vouloir conserver les droits de PI de l'élément original mis au point par d'autres entrepreneurs afin de pouvoir poursuivre librement la recherche et maintenir l'intégrité de l'ensemble de la PI. Il est important, aux fins de la politique, de traiter chaque situation contractuelle séparément et de veiller à ce que les exceptions appropriées soient appliquées et les bonnes licences soient octroyées. Le fait de conserver la propriété de la PI de l'élément original permet de donner accès à la PI aux collaborateurs (industrie, universités, autres ministères)

en vue du développement des travaux, et de son utilisation comme condition préalable au transfert de la PI au collaborateur du secteur privé ou à une autre partie en vue d'une exploitation commerciale.

3. **Livrer un élément ou un sous-système pas tout à fait terminé, qui sera intégré ultérieurement dans un système complet (la PI de l'élément original livrable sera une simple composante d'un produit qui sera finalisé plus tard par l'État), avant que celui-ci soit transféré au secteur privé, par attribution de licence ou par cession de la propriété, à des fins d'exploitation commerciale.**

Exemple

L'État conclut des marchés avec deux entrepreneurs en vue de la mise au point d'un appareil. Les deux entrepreneurs concevront la PI de l'élément original pour un système qui sera achevé dans le futur par l'État. L'État a besoin d'être propriétaire de tous les biens livrables (des deux entrepreneurs) pour disposer d'un système complet, une condition préalable au transfert prévu du système au secteur privé, qui en assurera l'exploitation commerciale. Dans cet exemple, si l'État ne détenait pas les droits de PI de l'élément original découlant des livrables produits par les deux entrepreneurs (en invoquant l'exception relative à la fragmentation), les droits de PI pour le système complet pourraient être fragmentés. Si les entrepreneurs détiennent les droits de PI pour les biens livrables (à la place de l'État), il pourrait être difficile d'incorporer les livrables dans le système complet.

5. **Lorsque la PI de l'élément original se compose de matériel protégé par un droit d'auteur, sauf dans le cas des logiciels et des documents connexes.** Cette exception ne s'applique qu'au matériel autre que les logiciels faisant l'objet du droit d'auteur.

Exemple

Si un rapport de consultation est produit et que sa diffusion est restreinte, l'État doit revendiquer les droits de PI de l'élément original en invoquant cette exception de la Politique. Il s'agit d'une exception très large, et il convient de se demander s'il est **nécessaire que** l'État détienne le droit d'auteur. Par exemple, l'État pourrait ne pas vouloir invoquer l'exception s'il veut autoriser un entrepreneur à utiliser le matériel pédagogique créé dans le cadre du contrat.

Étape 4 : Envisager l'attribution de licences aux entrepreneurs

Pour encourager l'exploitation commerciale de la PI créée par un entrepreneur dans le cadre d'un marché d'acquisition de l'État, lorsque l'État détient les droits de PI, le ministère responsable devrait envisager d'accorder les droits de PI de l'élément original au titre d'une licence à l'entrepreneur. Pour préserver les droits légaux d'une licence, les documents d'invitation à soumissionner et le contrat qui en résulte doivent inclure les clauses appropriées pour faciliter l'attribution de licences de PI dans ces circonstances.

L'État peut choisir d'accorder ou non une licence. Toutefois, s'il choisit de le faire, il doit accorder la licence sans exiger de redevances si les deux conditions suivantes sont remplies :

1. L'État invoque une exception décrite aux articles 4.2 et 4.3 de l'annexe A pour justifier son droit à la PI de l'élément original.
2. La licence d'utilisation de la PI de l'élément original n'est pas octroyée dans le cadre du transfert du produit final ou d'un système complet au secteur privé.

Dans les autres cas, lorsque l'État accorde une licence dans le cadre du transfert d'un produit final ou d'un système complet au secteur privé ou lorsque l'État obtient le titre de propriété après avoir invoqué toute autre exception, l'État pourra exiger des redevances. Il existe une clause des CUA de SPAC relative à l'accord de licence commerciale.

5. DÉTERMINER LE POTENTIEL D'EXPLOITATION COMMERCIALE

La Politique tient compte du potentiel d'exploitation commerciale de la PI créée dans le cadre d'un marché d'acquisition de l'État. Elle définit ainsi l'**exploitation commerciale** (Commercial Exploitation) : « Toute utilisation, transformation ou diffusion de la PI de l'élément original qui produit ou vise à produire des recettes ». Dans le cadre du processus normal de passation de marchés, le ministère responsable est tenu de déterminer si la PI de l'élément original a un potentiel d'exploitation commerciale.

Dans les cas où SPAC agit comme autorité contractante pour un ministère client, il revient au ministère client de déterminer si la PI de l'élément original découlant du marché offre un potentiel d'exploitation commerciale. Si un agent contractuel de SPAC n'est pas d'accord, il doit communiquer avec le ministère client.

Pour déterminer si un marché donnera lieu à la création de PI de l'élément original avec un potentiel d'exploitation commerciale, les ministères peuvent choisir de consulter les parties au contrat de manière ouverte, juste et transparente.

Pour les aider à déterminer si la PI se prête à une exploitation commerciale, les ministères peuvent utiliser la liste de vérification suivante :

- Si la PI servait à fabriquer un produit, y aurait-il un marché pour ce produit?
- Trouve-t-on déjà des produits semblables sur le marché?
- Existe-t-il un marché connu pour cette PI (p. ex. des clients)?
- La PI offrira-t-elle une solution à une question ou un problème que d'autres tentent de régler?
- La PI repose-t-elle sur une gamme de produits ou une stratégie de commercialisation de l'entrepreneur?
- L'entrepreneur a-t-il dit souhaiter commercialiser cette PI?

Si la réponse est « oui » à au moins une de ces questions, il pourrait exister un potentiel d'exploitation commerciale.

FOIRE AUX QUESTIONS SUR L'ANNEXE

Propriété intellectuelle

Q : À quel moment doit-on prendre une décision au sujet des droits de PI?

R : Les besoins de l'État (et la nécessité qu'il détienne les droits de PI) doivent être évalués dès les premières étapes de la réalisation d'un grand projet.

Par conséquent, les décisions concernant les droits de PI doivent être prises avant la conclusion du marché d'acquisition de l'État. En situation d'appel d'offres concurrentiel, l'État doit indiquer ses intentions concernant les droits de PI dans les documents d'invitation à soumissionner. Dans le cas d'un contrat à fournisseur unique, l'État devrait indiquer si l'État ou l'entrepreneur détiendra les droits de PI avant d'engager des négociations avec l'entrepreneur.

Q : Quel est le lien entre la propriété et l'utilisation de la PI?

R : L'État n'a pas nécessairement besoin de détenir les droits de PI pour utiliser celle-ci. L'État doit obtenir une licence complète⁵ qui couvre toute la portée de l'utilisation requise. Il peut être utile de consulter les experts en matière de PI et les services juridiques pour déterminer si les droits légaux appropriés sont inclus dans les conditions générales qu'utilise votre ministère.

Q : Pourquoi la position par défaut du gouvernement est-elle que les entrepreneurs conservent les droits de PI découlant d'un marché d'acquisition de l'État?

R : Le gouvernement du Canada estime que l'exploitation commerciale est facilitée par le fait que l'entrepreneur détient les droits de PI.

Q : L'État et l'entrepreneur peuvent-ils partager les droits de PI?

R : On déconseille généralement à l'État de détenir conjointement les droits de PI dans le cadre d'un marché d'acquisition de l'État, car ceux-ci doivent alors être gérés conjointement par l'État et l'entrepreneur. Il existe des situations où les droits de PI sont détenus conjointement dans le cadre d'un accord de collaboration ou d'un protocole d'entente.

Q : Est-ce que l'on mentionne quelque part que l'État détient les droits PI?

⁵ Accord par lequel un détenteur de droits de PI donne à une autre entité l'autorisation d'exercer tout ou partie des droits associés à la PI (par exemple, le droit d'exploiter, de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de copier, d'afficher, de distribuer, de modifier, etc. la PI), en échange ou non d'une compensation financière.

R: Oui. Conformément à l'article 6.2.3 de la *Politique sur les droits de propriété intellectuelle issus de marchés conclus avec l'État*, les ministères et organismes doivent déclarer toutes les formes de propriété intellectuelle (détenues par l'État ou par l'entrepreneur) pour tous les marchés d'une valeur supérieure à 10 000 \$. Le ministère doit indiquer dans le contrat et dans son système de rapport sur les activités contractuelles l'exception qui justifie la conservation par l'État des droits de PI. En plus de déterminer les droits de PI, les ministères sont tenus de signaler les contrats qui offrent un potentiel d'exploitation commerciale. Les ministères sont également tenus de consigner le nombre de fois où le ministère a conservé les droits de PI, ainsi que les exceptions invoquées pour le justifier. Les données des systèmes ministériels sont compilées conformément à la norme présentée aux articles 30 et 31 de l'annexe A, des *Lignes directrices sur la divulgation proactive des marchés*, selon lesquels les ministères fournissent annuellement des données au portail de données ouvertes du SCT. Il est important de noter que, conformément à l'article 30 de l'annexe A, si l'exception relative à la sécurité nationale est invoquée, elle **n'est pas** déclarée.

Q: Qui puis-je consulter au sein de mon ministère ou organisme pour m'aider à trancher quant à la détention des droits de PI dans le contrat?

R: L'équipe centrale responsable des contrats, les gestionnaires responsables de la gestion du matériel et de la PI sont des ressources utiles. Les services juridiques de votre ministère ou organisme peuvent également vous venir en aide.

Q: Quel est le lien entre cette politique et la politique du gouvernement sur le gouvernement ouvert?

R: En vertu de l'article 86 de la *Loi sur l'accès à l'information*, les ministères sont tenus de divulguer de façon proactive l'information sur les contrats et avenants d'une valeur supérieure à 10 000 \$, ainsi que les avenants aux contrats qui portent la valeur du contrat à plus de 10 000 \$, sous réserve des exceptions ou exclusions limitées énoncées dans la partie 1 de la *Loi*. Cette obligation est également énoncée dans les *Lignes directrices sur la divulgation proactive des marchés*.

Q: Comment un ministère peut-il demander une exemption au Conseil du Trésor au titre de l'annexe A de la Politique?

R: Les ministères peuvent rédiger une présentation au Conseil du Trésor pour demander une exemption à la Politique du CT. Les ministères devraient consulter leur analyste sectoriel du programme du SCT pour obtenir des conseils sur le processus.

Q: Que se passe-t-il dans le cas des logiciels libres?

R: Les logiciels libres posent certains problèmes lorsqu'il s'agit de distinguer la PI et la détention des droits de PI et de déterminer ce que la licence libre qui y est associée permet de faire avec le logiciel ainsi que les résultats de son utilisation. Il importe de veiller au respect des droits de PI et de bien comprendre la nature des droits de l'État relativement à la PI de l'élément original. Les experts en matière de PI et les services juridiques des ministères devraient être consultés à cet égard.

Q: Si l'entrepreneur détient les droits de PI de l'élément original, à quoi sert l'argent investi par l'État?

R: L'État a reçu les biens livrables prévus au contrat. L'État peut obtenir une licence qui lui confère certains droits, tels que le droit d'utiliser les biens livrables du contrat à certaines fins sans payer davantage à l'entrepreneur et le droit de copier, de traduire ou de modifier ces biens sans devoir obtenir l'autorisation de l'entrepreneur.

Q: Si le ministère consent à ce que les droits de PI appartiennent à l'entrepreneur, devra-t-il s'adresser à cet entrepreneur chaque fois qu'il veut apporter une modification ou faire réaliser d'autres travaux?

R: Cela ne sera pas nécessaire si l'État a obtenu à l'avance la licence appropriée d'utilisation de la PI. Il est possible de procéder en incluant les conditions appropriées relatives aux droits de licence, en vertu desquelles l'entrepreneur est tenu d'accorder à l'État une licence non exclusive perpétuelle, libre de redevances, aux fins d'une utilisation gouvernementale (cette condition doit être incluse dans le contrat). Si l'État dispose d'une licence qui couvre toutes les utilisations prévues de la PI, le ministère n'a pas besoin de se tourner vers l'entrepreneur.

Certaines clauses uniformisées des CCUA accordent une licence avec une large portée à l'État. L'un des principaux droits de licence est le droit de fournir la propriété intellectuelle à des tiers sous-traitants afin de satisfaire à un contrat subséquent. Cela évite d'avoir à mettre en place de nouvelles dispositions en matière d'attribution de licences.

Q: Si l'État cède les droits de PI à l'entrepreneur, ce dernier peut-il être obligé de rendre compte de son utilisation de la PI par la suite?

R: Ce type d'obligation peut faire partie du contrat. Il est important que toutes les obligations de l'entrepreneur soient décrites dans l'énoncé des travaux; elles peuvent inclure l'obligation de fournir un plan de gestion de la PI tel que mentionné dans l'énoncé des travaux, qui servira, en partie, à déterminer et à valider toute la PI associée au produit livrable.

Dans de tels cas, vous pourriez devoir consulter les spécialistes de la gestion du matériel et de l'approvisionnement de votre organisme pour rédiger le libellé qui convient. Étant donné qu'il peut être lourd pour un entrepreneur de respecter l'obligation de rendre compte, on recommande de recourir à cette obligation seulement si l'État est persuadé qu'il y aura commercialisation ou utilisation de la PI.

Collecte de données pour les systèmes d'information sur la gestion des marchés comportant de la PI

Q: Comment un ministère doit-il rendre compte des cas dans lesquels l'État conserve les droits de PI?

R: Les systèmes financiers et d'approvisionnement des ministères et organismes servent à consigner les données sur les droits de PI et le potentiel d'exploitation commerciale au moment de l'approbation du contrat. Ces renseignements, autres que les données relatives à l'utilisation de l'exemption de sécurité nationale, sont ensuite communiqués par les ministères et les organismes au portail du gouvernement ouvert du SCT dans le cadre de la divulgation proactive des rapports sur les contrats pour les contrats et avenants d'une valeur supérieure à 10 000 \$, et les avenants aux contrats qui portent la valeur du contrat à plus de 10 000 \$.

Q: Qu'advient-il des données qui sont communiquées?

R: ISDE produit un rapport annuel, qui est communiqué au Comité des sous-ministres adjoints sur les sciences et la technologie (CSMAST) et au Comité consultatif du Conseil du Trésor chargé des marchés (CCCTM).

Q: Pendant combien de temps le ministère doit-il assurer le suivi de ce qu'il advient de la PI dont l'État est propriétaire?

R: Les contrats doivent être conservés durant une période minimum, conformément aux politiques respectives des divers ministères. Il faut conserver les dossiers concernant les droits de propriété et les licences relatives à la propriété intellectuelle aussi longtemps que les biens (y compris les logiciels sous licence) ou services auxquels s'appliquent les droits de PI sont utilisés.

Il sera essentiel de disposer de tous les documents requis (p. ex. dossiers, copies datées d'ébauches, courriels et documents) sur la PI découlant du marché pour établir la propriété et garantir ou protéger les droits. Lorsque les exigences du contrat sont satisfaites, il est opportun d'examiner l'information recueillie et d'en vérifier l'exactitude et l'exhaustivité.