

Protéger son savoir-faire et partager la PI : conventions et clauses contractuelles



13 mai 2015 - Colmar

Caroline BRESCH

Juriste et coordinatrice de l'équipe partenariats

La SATT Conectus Alsace : qu'est ce que c'est ?



Les SATT : qu'est-ce que c'est ?

🕒 **Société d'Accélération du Transfert de Technologies**

Sous la forme de SAS

🕒 **Pourquoi les SATT ?**

- Réduire la fragmentation du dispositif de valorisation
- Améliorer l'efficacité opérationnelle des activités de valorisation
- Investir dans la maturation des technologies issues des laboratoires

🕒 **Conectus Alsace**

Filiale de droit privé contrôlée par 7 actionnaires publics

- 67% : Unistra, UHA, CNRS, INSERM, INSA, ENGEES
- 33% : Etat (CdC)

Conseil d'Administration à 12 membres

- 8 représentants des établissements : 2 CNRS, 2 Unistra, 1 INSERM, 1 UHA, 1 INSA, 1 ENGEES
- 4 représentants de l'Etat : MESR, DIRECCTE, OSEO, CdC



Conectus Alsace : nos missions

🕒 Développement de l'activité de partenariat et de valorisation

Actions vers les équipes de recherche et les entreprises qui visent à développer les partenariats.

🕒 Prestations

- 🕒 Détection des inventions
- 🕒 Cartographie des compétences
- 🕒 Actions de formation et sensibilisation à la PI
- 🕒 Gestion des contrats avec des partenaires non académiques
 - Une pleine délégation de signature
 - Une exécution budgétaire « à la carte »

🕒 Investissement

- 🕒 Investissement dans la propriété intellectuelle et la maturation des innovations (preuve de concept qui crée de la valeur).
- 🕒 Financement moyen : 200K€ HT sur 18 mois.



Innovater, une nécessité

Pourquoi ?

- Source de nouveaux défis industriels
- Source d'activités de recherche
- Source de compétitivité et de croissance
- Source de financement
- Source de visibilité et de reconnaissance

Comment ?

- La recherche internalisée
- La recherche externalisée
- La protection de sa PI
- Le contrat



La propriété intellectuelle

Ensemble des droits exclusifs accordés sur les créations intellectuelles

🕒 Un titre de propriété intellectuelle

🕒 Un droit exclusif

- Le titulaire dispose librement de ses droits : « monopole »
- Il peut agir contre les tiers qui exploitent sans son accord

🕒 Un positionnement

- Rayonnement scientifique
- Rayonnement économique

🕒 De deux types de propriété

- 🕒 Propriété littéraire et artistique (droits d'auteur, logiciels, bases de données)
- 🕒 Propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles)



Le brevet

Durée de la protection : 20 ans

- ⦿ **Une solution technique (produits, procédés) apportée à un problème technique**
 - une idée n'est pas brevetable

- ⦿ **Conditions de brevetabilité**
 - ⦿ **Nouveauté** : si l'invention n'est pas comprise dans l'état de la technique
 - ⦿ **Activité inventive** : au regard des connaissances normales d'un homme du métier
 - ⦿ **Application industrielle**



Le savoir faire

Durée de la protection : aussi longtemps qu'il est secret !

- ⑥ **SECRET** : pas connu ou pas facile à obtenir

- ⑥ **SUBSTANTIEL** : informations importantes pour la mise en œuvre d'un procédé de fabrication, d'un produit ou d'un service, ou pour leur développement
 - Exclusion des informations courantes
 - Evaluation de la stratégie

- ⑥ **IDENTIFIE** : formalisé sur des supports matériels (enveloppe Soleau)



Le droit d'auteur

Durée de la protection : 70 ans post-mortem

- ⑥ Les droits s'appliquant à toute œuvre **originale**
 - Littéraire, dramatique, musicale, artistique
 - Numérique (logiciel, base de données)

- ⑥ Le droit est reconnu **sans formalité**, du simple fait de la création
 - Enveloppe Soleau, dépôt APP

- ⑥ Le droit moral et les droits patrimoniaux



Adresser une déclaration d'invention

⑥ **Transmission d'une déclaration d'invention à l'employeur**

- ⑥ La création / l'invention
- ⑥ Les personnes impliquées
- ⑥ La date
- ⑥ Le contexte

⑥ **Evaluation de la stratégie**

- ⑥ Selon plusieurs approches : scientifique, juridique et économique
- ⑥ Définition de la protection envisagée



La valorisation

🕒 Entre publication et valorisation ?

- 🕒 Une stratégie en fonction des opportunités
- 🕒 La publication préalable fait tomber la possibilité de déposer un brevet et l'exclusivité d'exploitation et/ou de protéger le savoir-faire
- 🕒 Le brevet n'empêche pas la publication par la suite
- 🕒 Garder certaines informations secrètes sans dénaturer la publication

➔ Importance du dialogue avant d'agir !

➔ Ne pas publier trop vite !

🕒 Les stratégies de valorisation possibles ?

- 🕒 Exploitation directe (plateforme de services, exploitation industrielle...)
- 🕒 Transfert des droits vers un tiers : contrat de licence
- 🕒 Start-up, filiale



Communications et confidentialité

IMPORTANT : ne JAMAIS envoyer d'informations ou du matériel avant que le contrat ne soit signé par toutes les parties ! Après, il est trop tard, il n'y a plus de marge de négociation

Sauvegarder les communications

- Soumission de tout projet de communication au partenaire, au préalable
- Possibilité de reporter / modifier sans porter atteinte à sa valeur scientifique
- Mention de la contribution des parties

Respect des obligations de confidentialité

- Sauvegarder la brevetabilité des résultats
- Mention « confidentiel » : une trace écrite !
- Une obligation applicable après le terme du contrat



Pourquoi un contrat ?

Le contrat n'est pas un but en soi : les discussions portent sur les termes de la collaboration, le contrat reflète la **volonté des parties**.

- ⦿ Liberté contractuelle
- ⦿ Consentement éclairé
- ⦿ Capacité des parties à contracter
- ⦿ Objet déterminé et cause licite
- ⦿ Unilatéral / bilatéral / multilatéral : effet relatif du contrat
- ⦿ A titre onéreux / à titre gratuit
- ⦿ Durée

Seul document de référence

- ⦿ A la lecture du contrat, quelle serait l'interprétation d'un tiers ?
 - en cas de contentieux
 - les interlocuteurs changent
- ⦿ Eviter les vides juridiques



La maîtrise des pré-requis

- ⑥ Qui est à l'origine du projet : 1er contact ?
- ⑥ Objectifs du partenaire ?
- ⑥ Qu'est-ce que le partenaire amène ?
- ⑥ Finalité ? Quels sont les résultats escomptés ?
- ⑥ Quel est mon intérêt ?
- ⑥ Mon degré d'implication : activité inventive ?
- ⑥ S'agit-il d'une activité de routine (champ concurrentiel) ?
- ⑥ Existence d'accords préalables entre les parties ?



Processus de contractualisation

🕒 Tout au long du processus

- 🕒 Mise en relation
- 🕒 Calcul du budget
- 🕒 Choix de l'outil contractuel
- 🕒 Négociation et signature du contrat
- 🕒 Suivi pour les contrats avec une incidence en matière de propriété intellectuelle

🕒 En application d'une politique

- 🕒 Règles en matière de propriété intellectuelle
- 🕒 Prise en compte des obligations fiscales
- 🕒 Impact des charges pour la réalisation des contrats
- 🕒 Préservation de l'activité (savoir-faire, publications, poursuite de l'activité de recherche)



Les différents types de contrat

Typologies de contrats / appels à projets

- Accord de confidentialité
- Prestation de services / expertise
- Candidature à un marché public
- Collaboration de recherche
- Contrat de codéveloppement
- Thèse CIFRE
- Accord de transfert de matériel (MTA)
- Accord cadre
- Avenant aux contrats ci-dessus
- Convention de cession de droits (stagiaires)
- Accord de consortium
- Accord de copropriété
- Contrat de licence



Choix de l'outil contractuel

🕒 Protection dès les premiers échanges

🕒 Accord de confidentialité

- protéger la communication d'informations secrètes
- interdire à celui qui les reçoit de se les approprier, de les diffuser ou encore de les exploiter
- Délimiter le périmètre de l'utilisation

🕒 Accord de transfert de matériel (MTA)

- protéger la transmission de matériel
- interdire à celui qui les reçoit de se l'approprier, de le diffuser ou encore de l'exploiter
- dans le cas où le matériel est publié, le MTA permet quand même d'en encadrer l'utilisation.

🕒 Pour encadrer la réalisation d'un partenariat

- 🕒 Accord de collaboration de recherche
- 🕒 Accord de consortium
- 🕒 Accord de prestation de service
- 🕒 Contrat de consultance



Envoyer du matériel / des informations

🕒 Conditions d'utilisation

- 🕒 Définir le périmètre d'utilisation
 - par le Responsable Scientifique ou son équipe et non par des tiers
 - dans le contexte de la Recherche
- 🕒 Prévoir des aménagements : avec une autorisation écrite et préalable

🕒 La propriété intellectuelle

- 🕒 Un matériel transféré appartient toujours à son propriétaire (Provider). La propriété intellectuelle n'est pas transférée.
- 🕒 Une sous unité non modifiée est la propriété du Provider

- 🕒 Les modifications apportées, les dérivés : appartiennent-ils au Provider **ET** au Recipient (y a-t-il contribution inventive des 2) ?
- 🕒 Les résultats, inventions, ... résultants de l'utilisation du matériel appartiennent au bénéficiaire (Recipient) ?
Le matériel est le seul permettant l'obtention des résultats (pas de substitut possible)



Quel type de partenariat ?

🕒 **Accord de prestation de service**

- 🕒 Pure prestation sans activité inventive
- 🕒 Obligation de résultats
- 🕒 Propriété des résultats
- 🕒 Propriété de la méthodologie et du savoir-faire
- 🕒 Facturation à minima de l'ensemble des coûts liés au contrat

🕒 **Accord de collaboration de recherche / accord de consortium**

➤ Quelle différence ?

- 🕒 Activité de R&D. Notion d'activité inventive
- 🕒 Obligation de moyens
- 🕒 Partage de la propriété des résultats et partage des retours sur exploitation ?
- 🕒 Facturation à minima du coût marginal (coût minimum)



Obligations légales et fiscalité

Droit de la concurrence

- ⌚ Distorsion des prix
- ⌚ Entente anti-concurrentielle
- ⌚ Abus de position dominante

Fiscalité

- ⌚ Impôt sur les sociétés :
 - le prix du contrat
 - le prix de la PI
- ⌚ Crédit d'impôt recherche



Budget

Prestation	Collaboration
Facturer au coût complet Obligation légale	Facturer au coût direct Possibilité de marger
CDI et coûts environnés + CDD et coûts environnés + Frais de fonctionnement Acquisition d'équipement	CDD + Frais de fonctionnement + Acquisition d'équipement



Coût vs Prix



Quel contrat en cas d'activité inventive ?

Contrat de licence / accord de copropriété

- ⌚ Patrimoine de l'entreprise
- ⌚ Assurer la traçabilité des résultats
- ⌚ Qui est désigné gestionnaire de la PI
- ⌚ Qui exploite à titre exclusif / exploitation non exclusive ?
- ⌚ Retours financiers en cas d'exploitation
- ⌚ Garantie de liberté d'exploitation
- ⌚ Mise à disposition des connaissances antérieures



Les clauses standards (1/4)

Désignation des parties

- Entités juridiques impliquées
- Le cas des UMR académiques
- Représentants légaux

Préambule

- Raisons de la mise en place du programme
- Les apports des parties
- Les objectifs

➔ Il permet de cerner précisément les motivations des Parties, les objectifs qu'elles poursuivent. Il contribue à la protection des informations, du matériel, de la PI en encadrant strictement le contexte des échanges, du transfert et de l'utilisation

Objet

- Définir précisément la finalité du contrat et le sujet du programme :
« Pourquoi nous travaillons ensemble ? »
- Limitation claire du domaine concerné

Modalités d'exécution

- Moyens humains et matériels
- Suivi et organisation



Les clauses standards (2/4)

Durée

- Limitée, en fonction des objectifs réels
- Modalités de poursuite éventuelle
 - pas de tacite reconduction !

Financement

- Prix négocié à sa juste valeur

Modalités de paiement

- Règles de comptabilité publique (prévoir une avance)
- Règles conventionnelles du commerce
 - bien analyser la répartition des besoins financiers le long du contrat

Responsabilité / assurances

- Quel dommage, quel montant ?
- Rémunération minimum due



Les clauses standards (3/4)

Confidentialité

- Durée limitée / exclusions
- Engagement réciproque !

Publications et communications

- Modalités de contrôle respectif (modifications, suppressions, report)
- Sauvegarder la liberté de publication et la valeur scientifique de la publication

Propriété intellectuelle

- Titulaire des droits de PI
- Modalités de protection et de son financement
- Respect des droits des inventeurs

Exploitation

- Exclusivité / non exclusivité
- Domaines d'application réservés
- Retours financiers et minima garantis



Les clauses standards (4/4)

Obligation de moyens / de résultats

Préserver la liberté de recherche

- Utilisation des résultats à des fins de recherche
- Attention aux clauses d'exclusivité

Modalités de résiliation

- Préavis ayant une durée qui est fonction des enjeux
- Rémunération minimum due
 - ➔ toujours prévoir une porte de sortie !

Droit applicable

- Droit français
- Préférer les droits de pays européens écrits
- Droit belge utilisé dans les projets européens

Litiges

- Résolution amiable des différends
- Désigner le tribunal territorialement compétent
- Arbitrage, médiation
 - ➔ On ressort le contrat dès que les problèmes commencent



Après la signature... le suivi

Suivi financier et suivi scientifique

- Les rapports scientifiques et livrables
- Protection des résultats ?

Contacts

Caroline BRESCH

caroline.bresch@satt.conectus.fr



Parc d'Innovation

650 Boulevard Gonthier d'Andernach

67400 Illkirch

03 68 41 12 60

