

DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRIE



Accords de collaboration de R&D entre CEA et Entreprise

**Rencontres CEA - Industries
24 11 2016**

**CEA/DEN/DSTG/CJC
Beatrice Mastroianni**

www.cea.fr

➤ 1 - LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

➤ 2 - LES CONTRATS

1 - LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : QU'EST-CE ?

La Propriété Intellectuelle est composée de :

- a) la propriété industrielle
- b) la propriété littéraire et artistique

a) La propriété industrielle

Marque

- La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.
- Protection par enregistrement à l'INPI de 10 ans, renouvelable indéfiniment.
- Confère un droit de propriété au titulaire.
- Caractère distinctif qui ne présente aucun point de contact avec les produits et services désignés par la marque et ne porte pas atteintes aux autres droits de PI.

Dessin et modèle

- Apparence d'un produit ou d'une partie d'un produit caractérisé en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.
- Condition : dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.
- Protection par enregistrement à l'INPI de 5 ans, renouvelable par périodes de 5 ans jusqu'à un maximum de 25 ans.
- Confère un droit de propriété au titulaire.

Brevet

- Toute invention nouvelle : activité inventive et susceptible d'application industrielle.
- Invention nouvelle : elle n'est pas comprise dans l'état de la technique (tout ce qui est rendu accessible au public ou déjà breveté).
- Protection par dépôt de la demande de brevet à l'INPI pour une durée de 20 ans.
- Confère un droit exclusif d'exploitation au titulaire.
- Pour pouvoir déposer un brevet, l'invention ne doit pas être dans le domaine public : donc aucune divulgation avant le dépôt du brevet.

b) La propriété littéraire et artistique

Droit d'auteur

- Œuvre de l'esprit, du seul fait de sa création, quel que soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Pas besoin d'enregistrement.
- Protège une création de l'esprit et non l'idée (le code ne protège pas les idées exprimées mais seulement la forme originale sous laquelle elles sont présentées).
- Durée : vie de l'auteur et 70 ans qui suivent.
- Confère des droits moraux et patrimoniaux (exploitation).

Ex : articles, schémas, dessins, logiciels.

Différent du copyright qui concerne plus les droits patrimoniaux que le droit moral. Son champ est généralement plus large que celui du droit d'auteur, car le copyright protège davantage l'investissement que le caractère créatif. Une seconde différence réside dans l'exigence de fixation matérielle des œuvres qui est présente dans le copyright et non dans le droit d'auteur.

Droits voisins du droit d'auteur

- Droits qui bénéficient aux artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes, producteurs de vidéogrammes.
- Ils sont structurés d'une manière proche du droit d'auteur.
- Les bénéficiaires ne sont pas des auteurs mais contribuent à la production, à l'interprétation ou à la diffusion des œuvres.
- Durée : 50 ans

Droit sui-generis

- Droit qui bénéficie au producteur d'une base de données en raison de l'importance de son investissement.
- Confère un droit privatif destiné à protéger le producteur contre le pillage : le producteur peut interdire l'extraction et la réutilisation des éléments de sa base.
- Durée : 15 ans à partir de l'achèvement de la base ou de sa mise à disposition du public. A partir d'une modifications importante : 15 ans à nouveau (total : maximum 30 ans).

Définition du Règlement CE 772/2004 du 27 avril 2004

On entend un ensemble d'informations pratiques non brevetées résultant de l'expérience testée qui est:

- **secret**, c'est-à-dire qu'il n'est pas généralement connu ou facilement accessible.
- **substantiel**, c'est-à-dire important et utile pour la production du produit ou service. Il a une valeur ajoutée en terme de compétitivité.
- **identifié**, c'est-à-dire de façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu'il remplit les conditions de secret et de substantialité (formalisé).

1 - LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : POURQUOI ?

- La propriété intellectuelle est un droit de propriété qui permet de protéger l'activité inventive ou créative.
- Le titre de propriété confère un droit exclusif sur la création qui permet à son titulaire d'interdire tout acte d'exploitation de celle-ci sans son consentement

➤ **MONOPOLE D'EXPLOITATION**

- La protection peut se faire également par le Secret.

Dépôt et enregistrement auprès de l'INPI

- La protection de la propriété intellectuelle est une protection territoriale et limitée dans le temps.
- Il est important de protéger ce qui peut relever d'un brevet avant de publier dans le domaine scientifique.
- La protection n'empêche pas la publication. Même si brevet : présenter les résultats dans les publications mais éviter de trop détailler les moyens pour y arriver.

Secret et autres protections

- Un contrat avec une clause de confidentialité n'est pas une divulgation.
- Le contrat peut prévoir que la publication aura lieu avec accord des parties.
- Avant de publier : suivre les règles prévues dans ce domaine au CEA
- L'Enveloppe Soleau n'est pas un titre de protection : elle permet de prendre date mais le contenu peut être contesté.
- Cahier de laboratoire : traçabilité de la connaissance et preuve de l'antériorité.
- Dépôt de logiciels à l'Agence pour la Protection des Programmes : preuve de l'antériorité et moyen de protection contre revendication d'1/3.

➤ 1 - LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

➤ 2 - LES CONTRATS

2 - LES CONTRATS

- ⇒ **Le contrat de recherche:** convention par laquelle une personne en charge une autre moyennant rémunération d'exécuter des travaux de recherche scientifiques et techniques sans qu'il y ait un lien de subordination entre les personnes.

- ⇒ **Accord de collaboration:** convention par laquelle des partenaires délimitent un programme de recherche commun impliquant un partage des moyens nécessaires à la réalisation dudit programme.
 - Identifier et **délimiter le programme** de recherche

 - **Définir les moyens** mis en œuvre. Permet d'orienter la stratégie.

 - **Faire un état des lieux des connaissances** antérieures mises en œuvre lors des travaux de recherche, afin qu'elles ne suivent pas le régime juridique applicable aux résultats de la recherche.

 - Identifier un **domaine d'exclusivité** de recherche, d'exploitation

 - La **propriété** des Résultats

 - L'**exploitation** des Résultats

2 - ELEMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT

⇒ **Le contrat de licence:** convention par laquelle le propriétaire d'un droit de PI accorde un droit d'usage sur lesdits droits à un licencié. Il n'y a pas de transfert de propriété.

☛ **Identifier précisément le titre ou le droit de PI objet de la licence**

☛ **Étendue du droit d'utilisation :**

- finalité: fabriquer ou faire fabriquer, commercialiser ou faire commercialiser,
- le domaine technique (les marchés visés),
- durée,
- territoire

☛ **Le contenu : hormis le droit d'exploiter, le licencié peut-il bénéficier**

- d'une assistance technique ?
- des perfectionnements?

☛ **La rémunération du concédant**

- proportionnelle ou forfaitaire?

☛ **L'exclusivité ou non?**

- La contrepartie,
- La limitation (temps, territoire, marché spécifique)

2 - SPECIFICITE DES ACCORDS DE COLLABORATION

Items	Achat	Vente	Collaboration
PARTENAIRE	Le CEA + 1 SST ou GME (société, industriel)	Le CEA + 1 client ou GME (société, industriel)	Le CEA + 1 ou plusieurs partenaires (organismes de recherche, universités, sociétés, industriels)
APPORT FINANCIER	CEA paie 100% au SST	CEA reçoit 100% du client	CEA et partenaire(s) participent chacun à une partie des coûts
APPORTS MATERIEL ET HOMME	SST apporte les moyens	CEA apporte les moyens	CEA et partenaire(s) apportent chacun une partie des moyens matériels (équipements, labos) et/ou humains (personnels, thésards) et/ou financiers
PROPRIETE INTELLECTUELLE	PI appartient au CEA	Livrable appartient au client	PI répartie entre les parties Licence
OBLIGATION	Si possible Résultat	Si possible Moyens	Moyens
CIRCUIT	Service Commercial	Service Financier CJC	CJC / DEN ou autres Directions opérationnelles

➤ CONFIDENTIALITE ET PUBLICATION

Recherche de l'équilibre entre la publication et la confidentialité: pour ne pas détruire le critère de nouveauté

⇒ les connaissances propres et les résultats doivent être considérés confidentiels

- La clause de confidentialité

⇒ le non respect est sanctionné par une action en dommage et intérêt

- La clause publications

⇒ la publication est soumise à l'accord préalable des Parties



➤ PROPRIETE

L'accord de collaboration définit :

- la quote-part respective de propriété des Parties ;
- le partage des coûts de dépôt et d'entretien du brevet ;
- les règles de décisions quant à la vie du brevet (extension(s), abandon) ;
- la cession des quotes-parts de propriété - les conditions de la cession ;
- les actions en contrefaçon :

lequel des copropriétaires est chargé des actions en défense du brevet

L'accord de collaboration peut renvoyer à la conclusion d'un règlement de copropriété qui précise ces grands principes.

➤ USAGE DES RESULTATS

Droit d'utilisation gratuit des Résultats à des fins de R&D :

- R&D propres de chaque Partie
- R&D en collaboration avec des tiers

➤ EXPLOITATION DES RESULTATS

En l'absence de clause spécifiques relatives à la propriété et à l'exploitation, le CPI pose un régime juridique par défaut :

- Article L 611-6 : l'invention appartient en copropriété à tous les déposants
- Article L 613-29 relatif à l'exploitation

Exploitation à des fins industrielles et commerciales :

- En cas de copropriété, l'accord devra préciser :
 - l'exploitation par un ou plusieurs des copropriétaires, par un tiers ;
 - la concession de licences exclusives et/ou non exclusives ;
 - le(s) domaine(s) d'exclusivité ;
 - les taux de redevance (l'assiette) ou la gratuité.
- Si une Partie propriétaire des Résultats :
les grands principes d'exploitation par l'autre Partie seront fixés à l'accord et détaillés via un accord de licence séparé.



Merci de votre attention !

Des questions?