



Atelier « Propriété intellectuelle et accords de consortium »

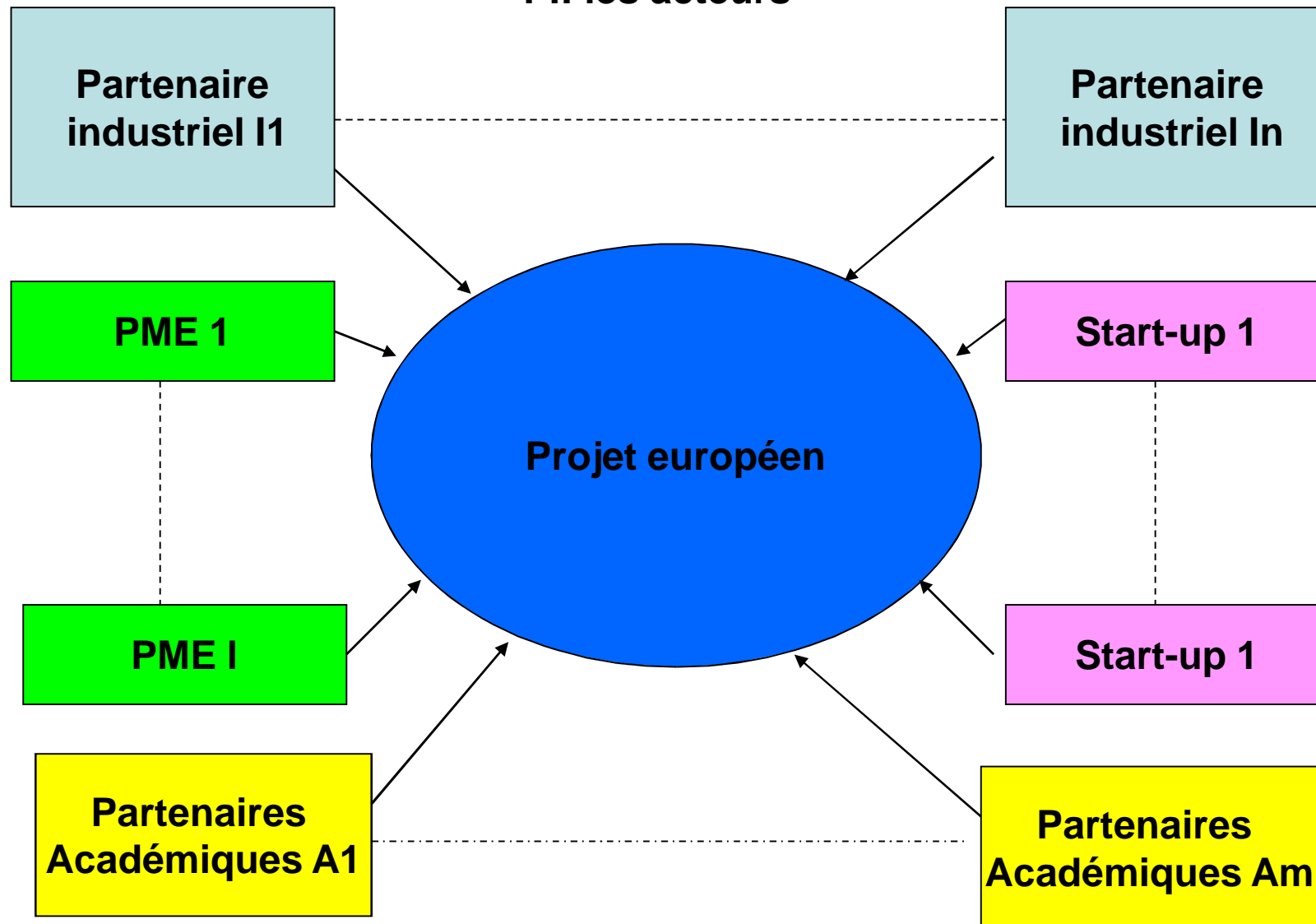
Pontet Allano & associés
Conseils en Propriété Industrielle

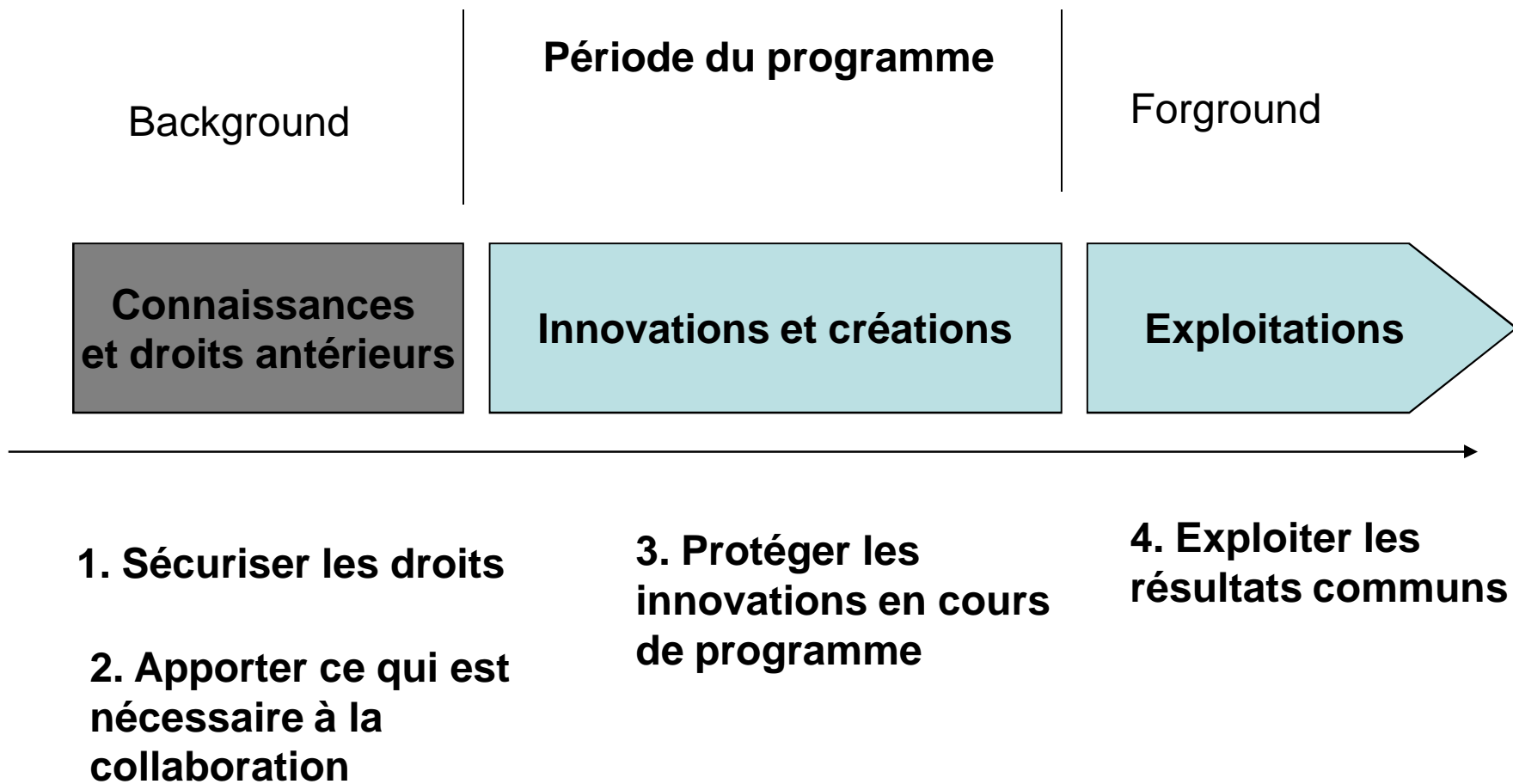
Orsay Versailles Montpellier
www.pontet-allano.com

12 octobre 2009

1

PI: les acteurs





Des intérêts PI convergents ...mais parfois divergents

- **Les groupes industriels:**
 - Bénéficiaire de la créativité et de la capacité d'innovation des PME, start-up et partenaires académiques
 - avoir un accès facile à la PI associée à des briques technologiques « génériques »
 - Verrouiller les technologies « propriétaires »

Des intérêts PI convergents ...mais parfois divergents

- **Les partenaires académiques:**
 - Bénéficiaire de crédits européens pour leurs recherches
 - avoir accès aux moyens technologiques des groupes industriels
 - Travailler sur des programmes « de pointe »
 - Participer à des dépôts de demande de brevet dans une perspective « patrimoniale » pour les organismes et d'intéressement pour les chercheurs inventeurs

Des intérêts PI convergents ...mais parfois divergents

- Les PME et start-up:
 - Bénéficiaire de crédits européens pour financer leur R&D
 - avoir accès à des marchés européens et autres
 - Constituer des portefeuilles PI
 - Valorisation d'actifs
 - Stratégie de Licensing

Les innovations protégeables



- Les inventions
- Les créations
 - logicielles
 - Esthétiques (design, graphismes, interfaces..)
 - Littéraires

ne sont pas protégeables:

- Les découvertes scientifiques
- Les méthodes thérapeutiques et de diagnostic
- Les méthodes intellectuelles et économiques
- Le vivant ...

inventions et inventions...

- Les inventions de rupture
 - Exploitation aléatoire (faisabilité, marché, timing, financement,..)
- Les inventions de concept
 - Exploitation aléatoire (brevetabilité, marché,...)
- Les inventions de perfectionnement
 - Exploitation probable (approche système ou procédé)
- Les inventions d'application
 - Exploitation probable ou éventuelle

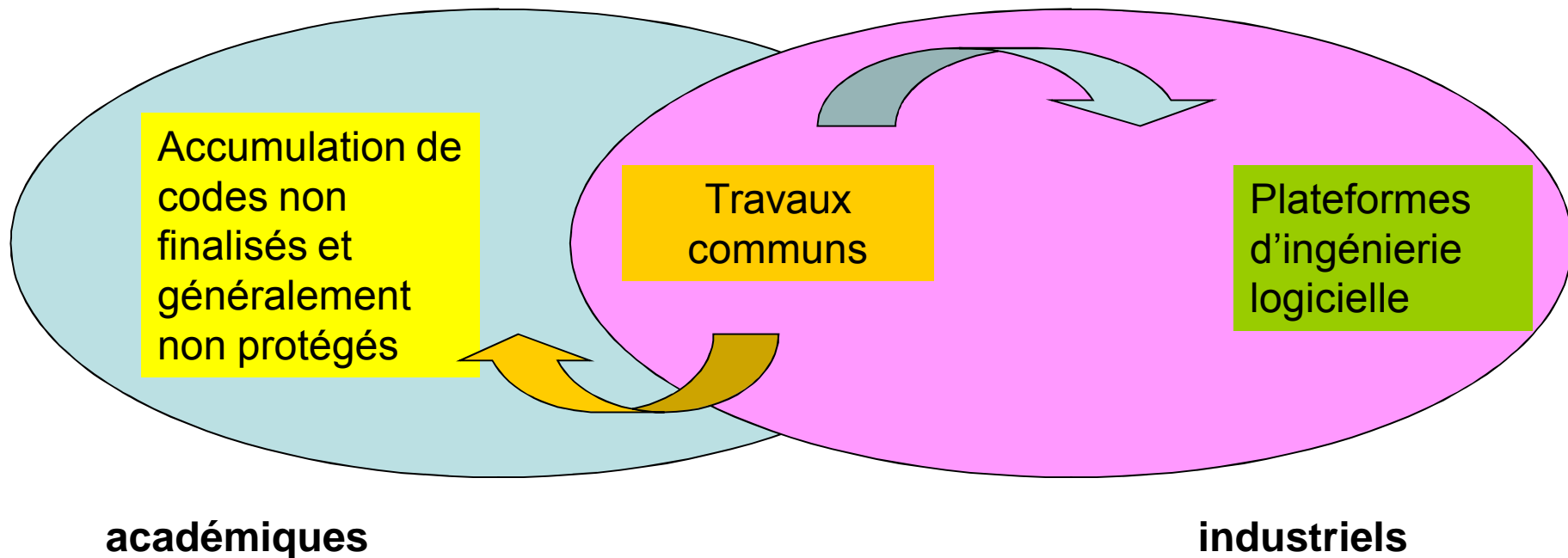
<i>Qui est susceptible de valoriser ?</i>	Rupture	concept	perfectionnement	Application
Groupe industriel	Éventuellement, mais implique une politique d'investissement	rarement	Oui, si ce perfectionnement s'inscrit dans un développement industriel	Oui, si cette application nouvelle s'inscrit dans les projets du groupe
Académique	Éventuellement, via une politique de licence	Éventuellement via une politique de licence	Seulement via une licence d'exploitation indirecte à un groupe industriel	Seulement via une licence d'exploitation indirecte à un groupe industriel
PME	éventuellement	éventuellement	éventuellement	éventuellement
Start-up	éventuellement	éventuellement	éventuellement	éventuellement

Industriels vs académiques domaine – hors domaine

	Domaine de la collaboration	Hors domaine
Académique (CNRS,.....)	Redevances de licence (non exploitation)	Exclusivité d'exploitation indirecte (possibilité d'y renoncer)
industriel	Exclusivité d'exploitation (éventuellement conditionnée)	Redevance de licence (non exploitation)

Créations logicielles

- Académiques et Industriels
 - Deux mondes qui se parlent et collaborent
 - Mais deux logiques PI distinctes, voire contradictoires



PI : les principes

- La connaissance appartient aux participants qui l'ont générée.
- En cas de propriété conjointe, les participants négocient entre eux.
- Possibilité de transférer le résultats et leur propriété à un autre participant.

Publications des résultats

- Toute publication des connaissances doit se faire avec l'accord préalable de leur propriétaire.
- Une copie de la publication doit être adressée au préalable aux autres contractants et à la Commission (délai de 30 jours).
- Tout participant peut s'opposer à un projet de publication s'il démontre qu'elle affecterait la protection de sa propre connaissance (dans un délai de 15 jours).
- Le principe est que les contractants doivent assurer la diffusion de leurs connaissances après la fin du projet (respect des intérêts légitimes de chacun).

Les savoir-faire pré existants

Les participants peuvent demander une limitation du droit d'accès et définir les conditions d'accès.

- Les droits d'accès accordés sont non exclusifs.
- Sauf accord contraire libellé dans l'accord, les droits d'accès ne donnent pas de droit à accorder des sous-licences.
- L'attribution d'un droit d'accès ne doit pas engendrer de coûts (sauf circonstances exceptionnelles).

Chaque participant doit notifier aux autres participants, par écrit et avant la soumission de la proposition, les éventuelles limitations dans les droits d'accès.

En cas de coopération technique d'un participant avec un tiers, faisant appel à une petite partie de la connaissance d'un autre participant, ce dernier lui accorde une licence non exclusive à des conditions négociées (sauf si contraire à ses intérêts légitimes).

- Si un participant a besoin d'un droit d'accès pour accomplir sa part du projet ou pour valoriser sa propre connaissance issue du projet, il doit lui être accordé sur demande écrite.
- Les filiales des participants se voient accorder les mêmes droits d'accès que les participants, dans les mêmes conditions.
- Lorsqu'un participant souhaite contracter avec un fabricant, priorité est donnée aux autres participants (conditions raisonnables et équitables).

Exploitation des droits générés au cours du programme

- Constitution de « patent pools »
- Exploitation directe de droits PI
- Exploitation indirecte de droits PI
 - Concession de licences d'exploitation à des participants
 - Concession de licences à des tiers

Situations pratiques

- L'entreprise n'a généré aucune PI
 - L'assister dans l'identification du savoir-faire technique et des innovations protégeables
- L'entreprise détient de la PI mais ne souhaite pas la partager ou accorder des droits d'accès
 - L'assister dans la définition et la limitation de sa participation aux WP du programme
- L'entreprise souhaite accéder à de la technologie détenue par d'autres participants au programme
 - Définir une stratégie d'accès à la PI correspondante

Conclusion



- sécuriser la PI de l'entreprise avant la signature de l'accord
 - Dépôts, dates certaines
 - Sélection des droits d'accès
- Protéger systématiquement les innovations en cours de programme (seul ou en copropriété)