

Comment valoriser vos travaux et votre savoir-faire

LE GUIDE

SOMMAIRE

1^{re} ÉTAPE

p 2

PROTÉGER POUR VALORISER

- Qu'est ce qu'une innovation ? 2
- Pourquoi protéger une innovation ? 3
- Pourquoi valoriser ? 3

2^e ÉTAPE

p 4

DÉTERMINER QUELS SONT VOS DROITS ET VOS OBLIGATIONS

- Qui est inventeur ? 4
- Obligations 5
 - Assurer la confidentialité 5
 - Déclarer votre invention à votre cellule de valorisation 5

3^e ÉTAPE

p 6

DÉTERMINER LE TITRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE LE MIEUX ADAPTÉ

- Le rôle de la cellule de valorisation 6
- Le droit d'auteur 7
- Le droit des brevets 8
 - La procédure de délivrance du brevet 9
- Le logiciel 10
- Les dessins et modèles 11
- Le savoir-faire 11
- Les bases de données 12
- Les marques 12

4^e ÉTAPE

p 13

FORMALISER LES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES INDUSTRIELS OU ACADÉMIQUES : LES CONTRATS DE VALORISATION

- L'accord de confidentialité 13
- Contrat de prestation de service 14
- Contrat de collaboration de recherche 15
- Contrat de licence d'exploitation 15
- L'Incubateur d'entreprise 17

CONTACT

Cellule de Valorisation

Ce guide s'inscrit dans la continuité des outils développés par le réseau HTT.

GLOSSAIRE

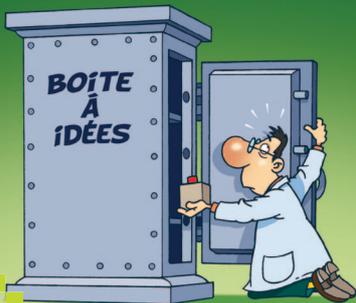
CPI Code de la Propriété Intellectuelle

PI Propriété Intellectuelle

INPI Institut National de la Propriété Intellectuelle

PCT Patent Cooperation Treaty i.e. Traité de coopération en matière de brevets

OEB Office Européen des Brevets



à retenir...

Il est important de bien identifier les différents composants de l'innovation engendrée par un projet de recherche et de développement pour mettre en place une stratégie de protection et conclure des conventions appropriées.

VOS INNOVATIONS

sont non seulement un instrument de compétitivité et de conquête de marchés mais elles constituent un actif et un patrimoine intellectuel essentiel.

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

constitue, une arme stratégique d'une grande efficacité. Il apparaît donc essentiel d'établir une stratégie de valorisation de vos innovations.



QU'EST CE QU'UNE INNOVATION ?

Le CPI ne définit pas ce que l'on entend par « INNOVATION ».

Ainsi, dans un projet de recherche et développement, on considère entrant dans la définition d'une innovation :

- Des inventions
- Des logiciels
- Des bases de données
- Des créations littéraires et artistiques
- Des créations esthétiques
- Des marques
- Des noms de domaine
- Des savoir-faire

POURQUOI PROTÉGER UNE INNOVATION ?

Protéger une innovation permet d'éviter l'appropriation par des tiers des idées et projets développés au sein de l'établissement.

Cela permet également :

- de créer de la valeur
“ la valeur n'existe que si l'actif est exploité ”
- de valoriser ses créations
“ l'exploitation stimule le développement ”
- de stimuler sa créativité et ses innovations
“ le développement permet d'établir sa compétence ”
- d'accroître sa crédibilité
“ la compétence est signe de crédibilité ”
- de se développer sur d'autres marchés
“ la crédibilité permet de gagner la confiance des marchés ”



Mais toutes les innovations ne sont pas protégeables de la même manière, ni ne nécessitent la même approche, ni les mêmes mesures de protection.

POURQUOI VALORISER ?

L'établissement n'a pas vocation à commercialiser des produits.

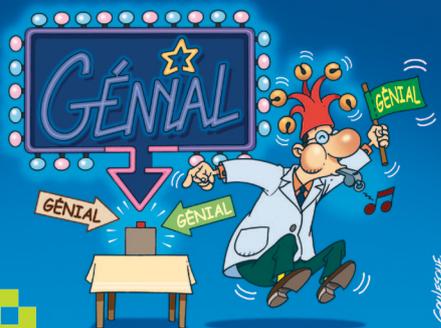
Il est donc essentiel, une fois l'innovation identifiée et protégée, de rechercher un PARTENAIRE INDUSTRIEL susceptible D'ASSURER LA COMMERCIALISATION de l'innovation.

La valorisation permet de s'assurer que l'innovation est développée et commercialisée et ainsi PERMETTRE AUX PATIENTS D'ACCÉDER À DES NOUVELLES THÉRAPEUTIQUES.

De plus, la concession de licence d'exploitation à un industriel permet à l'Institution et à l'inventeur de PERCEVOIR DES REDEVANCES (retour financier).

On distingue ainsi :

- Le droit d'auteur
- La protection du savoir-faire
- La protection par le brevet
- Le secret



Goulesque



PENSEZ-Y !

Les stagiaires, doctorants et post doctorants ne sont pas des salariés, ni des prestataires de services. Si un stagiaire réalise une invention pendant sa mission, il garde son droit au brevet. Pensez donc à leur faire signer un contrat de cessation de droit dès le début de leur activité (voir avec votre Cellule de Valorisation).

? QUI EST INVENTEUR ?

INVENTEUR ET AGENT PUBLIC : VOS DROITS, VOS DEVOIRS

- Les inventions des fonctionnaires et agents publics sont soumises au même régime que celles des salariés du secteur privé, la législation distingue trois cas de figure :

LES INVENTIONS DE MISSION

En raison de la **mission inventive** (qu'elle soit principale, accessoire ou occasionnelle) confiée par l'employeur au salarié, dans le cadre de son travail (exercice), les inventions **appartiennent à l'employeur**.

L'employé n'a pas la propriété de l'invention mais il doit être reconnu et désigné en tant qu'inventeur et une **rémunération supplémentaire** lui sera versée (un **intéressement** aux produits tirés de l'exploitation de l'invention).

LES INVENTIONS HORS MISSION ATTRIBUABLES

Bien que l'agent n'ait **aucune mission inventive**, l'établissement public **peut préempter l'invention** soit parce que celle-ci présente un certain lien avec l'activité de l'établissement, soit parce que l'agent a bénéficié de son emploi et/ou des moyens de l'établissement pour la réaliser. Dans ce cas, outre le droit d'être désigné en tant qu'inventeur, l'agent aura droit à un **"juste prix"** constitué par un **intéressement** aux produits tirés de l'exploitation de l'invention.

LES INVENTIONS HORS MISSION NON ATTRIBUABLES

Elles **appartiennent à l'agent** et à lui seul puisqu'elles ne rentrent pas dans le cadre des inventions énumérées ci-contre. C'est le cas de l'invention conçus par l'agent en dehors de l'établissement, sans lien avec son emploi et sans utiliser les moyens de l'établissement.

- Dans les deux premiers cas, si l'établissement public ne procédait pas à la valorisation de l'invention, l'agent public qui en est l'inventeur pourrait disposer des droits attachés à cette invention dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'établissement.

OBLIGATIONS

■ LA CONFIDENTIALITÉ

La CONFIDENTIALITÉ est par principe essentielle à la préservation de toutes les innovations.

Il est donc primordial avant tout travail collaboratif de protéger la divulgation d'informations stratégiques en signant des ACCORDS DE CONFIDENTIALITÉ.

Il est important de protéger tout échange D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES et la meilleure des protections reste le secret.

Avant tout échange, il est impératif de signer un accord de confidentialité afin de protéger votre travail. Même après avoir fait signer un accord, il convient d'éviter de montrer « les objets ou montages » les plus stratégiques.

Rapprochez-vous de votre CELLULE DE VALORISATION qui vous transmettra un accord de confidentialité adapté.

■ DÉCLARATION DE L'INVENTION À L'EMPLOYEUR

Déclarez votre invention à votre CELLULE DE VALORISATION. Préalablement à toute divulgation de vos travaux et dépôt de demande de brevet, vous avez l'obligation de déclarer votre invention à votre cellule de valorisation.

Dans votre courrier, vous indiquerez :

- La liste de TOUS les inventeurs (et seulement les inventeurs) et la situation actuelle (l'état de l'art).
- L'objectif du projet et son descriptif (joindre dessins, plans, photos).
- Préciser l'état d'avancement de vos travaux et le classement de votre invention (Mission ou Hors Mission).
- Vos souhaits (Brevets, avis, expertise, recherche de partenariat).
- La Cellule de Valorisation est tenue à la confidentialité et protège vos résultats.



? LE RÔLE DE LA CELLULE DE VALORISATION

■ PORTE D'ENTRÉE

La CELLULE DE VALORISATION réalise la valorisation grâce à des accords de confidentialité et des contrats de collaboration, de prestation... et par la mise en œuvre d'une stratégie de protection adaptée à votre innovation.

■ BOITE À OUTIL

Elle a pour objectif de créer de la valeur (Publication, Brevet, savoir-faire...). Grâce à une déclaration d'invention, la CELLULE DE VALORISATION évalue la nouveauté de votre invention, elle vérifie la provenance de l'invention et sa susceptibilité d'application industrielle.

■ LIEN AVEC LES STRUCTURES DE VALORISATION

SAIC, SATT, Inserm Transfert...

En résumé...

LA CELLULE DE VALORISATION est chargée d'examiner la requête en profondeur : elle a pour mission de valoriser, proposer la protection juridique adaptée, rechercher des partenaires, négocier et rédiger vos contrats.

- Elle vérifie s'il n'y a pas d'antériorité
- Elle fait une étude de marché
- Elle recherche un partenaire industriel
- Elle fait une étude approfondie de brevetabilité
- Elle s'occupe du dépôt de brevet ou autre titre de Propriété Intellectuelle.



LE DROIT D'AUTEUR

DÉFINITION

- Le droit d'auteur protège les œuvres de l'esprit, c'est-à-dire : *les œuvres littéraires, les créations musicales, graphiques et plastiques, mais aussi les logiciels, les créations de l'art appliqué, les créations de mode, etc.*

Le droit d'auteur ne protège pas les idées qui sont de « libre parcours » et les concepts.

- Seule condition à la protection par le droit d'auteur : l'originalité = L'œuvre doit porter « l'empreinte de la personnalité » de son auteur.
- Le droit d'auteur s'acquiert sans formalité particulière, du seul fait de la création de l'œuvre (art. L.112-3CPI). La création est donc protégée à partir du jour où elle a été réalisée.

VOS DROITS EN TANT QU'AUTEUR

L'auteur jouit de deux types de prérogatives sur son œuvre :

- ▶ **LES « DROITS MORAUX »** : il s'agit du droit de divulgation, du droit de paternité, du droit au respect de l'œuvre, du droit de retrait (droit de vous opposer à ce que votre œuvre soit divulguée sans votre autorisation, à une utilisation qui dénaturerait votre œuvre...). Ces droits moraux sont inaliénables et imprescriptibles. Cela signifie qu'ils sont perpétuels et que vous ne pouvez pas les céder.
- ▶ **LES « DROITS PATRIMONIAUX »** : il s'agit du droit de reproduction, du droit de représentation, du droit de suite. Ces droits sont cessibles. Vous pouvez percevoir, en contrepartie de cette cession une rémunération. Les droits patrimoniaux durent jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur ou après la divulgation si l'œuvre appartient à une personne morale.

CONTRAINTES

La protection par le droit d'auteur n'est pas conditionnée à des formalités préalables ainsi, des mesures peuvent être prises pour constituer la preuve :

- L'enveloppe SOLEAU (produit mis en place par l'INPI, qui n'est pas un titre de propriété intellectuelle mais qui permet de dater la création de l'œuvre et d'identifier son auteur)

 <http://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/enveloppe-soleau.html>

- Le dépôt de l'œuvre auprès d'un huissier de justice ou d'un notaire (afin de prouver notamment l'antériorité)

QUE FAIRE ?

Dès la création de votre œuvre, contacter la CELLULE VALORISATION pour voir quelles sont les modalités de protection de l'œuvre les mieux adaptées.

Produit, substance chimique, machine ou objet avec des caractéristiques de structure déterminées.

Un procédé, une application de moyens, une combinaison de moyens dans un dispositif ou un procédé.

Ne peuvent constituer une invention :

- Les découvertes et les théories scientifiques
- Les méthodes mathématiques
- Les créations esthétiques
- Les plans, les principes, les programmes d'ordinateur
- Les méthodes de diagnostic, de traitement chirurgical et thérapeutique
- Le corps humain ainsi que « la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence totale ou partielle d'un gène »
- Les inventions contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs et à la dignité de la personne humaine
- Les races animales et les procédés naturels d'obtention de végétaux ou d'animaux (pour ces derniers : accouplement)
- Les obtentions végétales, parce qu'elles sont protégées par un titre spécifique de propriété industrielle ; le certificat d'obtention végétale



LE DROIT DES BREVETS

QU'EST CE QU'UN BREVET ?

DÉFINITION

Le brevet d'invention est le titre, délivré par l'Etat, conférant à l'inventeur ou à ses ayants-droit un monopole d'exploitation temporaire sur une invention pour une durée limitée de 20 ans.

Les critères de brevetabilité :

Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

Ainsi pour être brevetable, une invention doit :

- Etre nouvelle : c'est-à-dire n'avoir fait l'objet d'aucune divulgation (publication, communication...).
- Impliquer une activité inventive : c'est-à-dire dépasser les compétences de « l'homme du métier ».
- Etre susceptible d'application industrielle : l'objet doit pouvoir être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie.

QUE FAIRE ?

Contactez la CELLULE DE VALORISATION qui vous communiquera une déclaration d'invention et prendra contact avec un cabinet de Propriété Intellectuelle pour mettre en place la protection appropriée.

■ LA PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DU BREVET

LA PROCÉDURE EN DROIT FRANÇAIS

Une invention ne donne prise au droit de brevet que si elle a été déposée avec succès. La procédure se déroule en **trois étapes** :

■ LA DEMANDE DE BREVET

Le requérant doit constituer, au soutien de sa demande, un dossier à déposer à l'Institut National de la Propriété Industrielle (L'INPI).

La demande comporte obligatoirement :

- Une **requête** (avec l'identification du demandeur, l'identification de l'invention, la nature du titre demandé).
- Une **description** (avec une description verbale et éventuellement graphique de l'invention).
- Les **revendications** (elles ont pour fonction de délimiter le monopole d'exploitation de brevet).

■ L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE

La demande est examinée par les services de la défense nationale puis par l'INPI.

■ LA DÉCISION DE L'INPI

Si votre projet n'est pas brevetable, la structure de valorisation recherche les industriels susceptibles d'être intéressés par vos travaux et permet de les faire évoluer vers un produit commercialisable.

Votre projet peut être refusé car il n'a pas atteint un stade de maturité suffisant, parce qu'il est à évaluer, il est dépassé, ou qu'il a un champ d'application industriel trop limité.

Si votre projet est brevetable, le directeur de l'INPI notifie sa décision au déposant et lui joint un exemplaire certifié conforme du titre de brevet.

📌 **INFOS : Un brevet Français coûte entre 3 000 euros et 9 000 euros (+ 12 000 euros pour les redevances de maintien sur 20 ans).**

LA PROCÉDURE À L'ÉTRANGER

Pendant un **délai de 12 mois** après le dépôt de la demande en France, il est possible d'effectuer des dépôts dans les pays signataires de la Convention de Paris, sans que les divulgations de l'invention n'aient d'incidence sur l'obtention des brevets étrangers.

Le **BREVET EUROPEEN** peut être demandé soit auprès de l'INPI soit auprès de l'Office Européen des Brevets (OEB). Un examen par L'OEB est effectué. Ce brevet européen protège l'invention dans les pays que l'on a désignés (membres de la Convention de Munich). Il éclate en autant de brevets nationaux que l'on a désigné d'Etats lors du dépôt. Durée de la procédure : 3 à 6 ans.

Le **BREVET PCT « Patent Cooperation Treaty »** fait l'objet d'une demande unique déposée pour une protection dans les Etats signataires du Traité de Washington de 1970.

La procédure est complexe :

- Recherches d'antériorités (21 ou 31 mois selon les pays)
- Choix des Etats par le demandeur
- Demande transmise aux offices compétents qui réalisent leur propre examen.
- Les offices nationaux ou régionaux (OEB) délivrent ensuite leur propre brevet.

📌 **INFOS : Le brevet européen coûte environ 25 000 euros (+ 65 000 euros pour les redevances de maintien sur 20 ans).**



LE LOGICIEL

DÉFINITION

Il s'agit d'un ensemble de programmes, procédés, règles et documentations relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de données.

- Un logiciel est protégé dès sa création et sans formalité particulière par le droit d'auteur.
- Si cela apparaît nécessaire et pertinent il peut faire l'objet d'un dépôt auprès d'un notaire pour plus de sécurité.
- Un logiciel peut être breveté uniquement si le logiciel présente un caractère technique particulier.
- Si le créateur du logiciel est un salarié ou un fonctionnaire de l'Institution agissant dans le cadre de ses fonctions.
 - > le logiciel est la propriété de l'établissement.

LES MOYENS DE PROTECTION

Tout d'abord, l'objet protégé est non seulement le logiciel lui-même, mais aussi le matériel de conception préparatoire.

Un logiciel peut être protégé par le droit d'auteur à condition qu'il constitue une création de forme originale. L'originalité s'entend comme la marque de l'apport intellectuel de l'auteur. L'apposition de la mention « copyright » n'est pas nécessaire mais elle est recommandée dans le cadre d'une exploitation large du logiciel.

**DÉPÔT AUPRÈS DE L'AGENCE POUR
LA PROTECTION DES PROGRAMMES (APP)**

Il est recommandé pour pré-constituer la preuve de la création et lui donner date certaine, en cas de litige de déposer le logiciel auprès de l'APP.

↳ La **CELLULE DE VALORISATION** s'occupe du dépôt, elle vous communiquera une déclaration d'invention de logiciel à remplir et s'occupera des démarches à suivre auprès des offices concernés.

LES MOYENS DE VALORISATION

Le titulaire des droits patrimoniaux d'un logiciel a la possibilité d'en concéder l'exploitation à un tiers par le biais d'un contrat de licence.

CONTRAT DE LICENCE

Le droit d'auteur sur le logiciel peut faire l'objet de divers contrats d'exploitation : la cession et la licence de logiciel. (cf. page 15)



LES DESSINS ET MODÈLES

DÉFINITIONS

Le DESSIN est :

un assemblage de traits ou de couleurs opéré sur une surface et produisant un effet décoratif. (2D)

Le MODÈLE est :

une création de forme ou d'ornement appliquée à des objets à trois dimensions. (3D)

Pour être protégés, ils doivent :

- être une création de forme, avoir un caractère esthétique et non pas purement utilitaire et être apparents
- être nouveaux
- avoir un caractère propre : se différencier de ses similaires par une configuration distincte et raisonnable.

Le dépôt s'effectue à l'INPI par toute personne physique ou morale.

Le titre confère un monopole d'exploitation sur le territoire français pour une durée minimale de 5 ans, 4 fois renouvelable.

↳ La **CELLULE DE VALORISATION** s'occupe du dépôt des dessins et modèles. Elle vous demandera les informations essentielles pour qu'elle puisse procéder au dépôt auprès des Offices appropriés.



LE SAVOIR-FAIRE

DÉFINITION

On entend par SAVOIR-FAIRE :

une expérience issue des connaissances acquises au cours d'expérimentation et utile à la mise en œuvre d'une technique favorisant la mise au point d'équipements.

Si votre projet n'est pas brevetable, il peut intéresser des industriels qui souhaitent élargir leur gamme de produits.

↳ La **CELLULE DE VALORISATION** organise les rencontres entre les différents acteurs, sous couvert D'ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ. C'est elle qui rédige les contrats y afférents.

Pour valoriser le savoir-faire :

- d'une part, des ACCORDS DE CONFIDENTIALITÉ sont conclus pour maintenir le secret.
- d'autre part, des CONTRATS DE TRANSFERT DE SAVOIR-FAIRE participent à cette valorisation.



LES BASES DE DONNÉES

DÉFINITION

Une base de données est constituée par :

un recueil d'œuvres, de données ou d'éléments indépendants, disposés de manière méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou autres.

Leur protection est bicéphale :

■ Au titre du droit d'auteur

La base de données doit constituer une création intellectuelle originale. Le droit d'auteur protège alors la forme, la structure de la base et non son contenu.

Les informations en tant que telles ne sont pas considérées comme une œuvre originale pouvant être protégée par le droit d'auteur.

■ Au titre du droit sui generis (droit des producteurs de bases de données)

Le producteur de la base de données = celui qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants.

Le producteur bénéficie alors :

- D'un droit d'interdire l'extraction d'une partie substantielle du contenu de la base = droit de reproduction.
- Du droit d'interdire la réutilisation de tout ou partie du contenu de la base = droit de distribution.

➤ La **CELLULE DE VALORISATION** sera en charge de déposer la base de données auprès d'un Office ministériel.



LES MARQUES

DÉFINITION

Le Code de la Propriété Intellectuelle dispose que :

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.

La marque peut être nominative, verbale, figurative et sonore = signe susceptible d'une représentation graphique.

Pour être protégée, une marque doit présenter les caractères suivants :

- Le signe ne doit pas être distinctif
- Le signe doit être disponible
- Le signe ne doit pas être déceptif
- Le signe ne doit pas être contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Enfin et surtout, pour faire l'objet d'une protection, la marque doit être déposée puis enregistrée par l'INPI.

Cela permet d'obtenir un monopole d'exploitation sur le territoire français pour une durée de 10 ans renouvelable.

➤ La **CELLULE DE VALORISATION** s'occupe du dépôt des marques auprès de l'INPI. Elle vous demandera les informations utiles au dépôt et prendra contact auprès d'un cabinet de Propriété Intellectuelle qui assurera le dépôt auprès de l'INPI.



LES CONTRATS DE VALORISATION

La contractualisation est une étape incontournable de la valorisation. Elle permet de protéger l'innovation et d'éviter l'appropriation par des tiers mais elle permet également de garantir les droits de l'Institution et du porteur de projet.

Pour définir les contrats profitables à la valorisation de l'innovation, il est nécessaire de contacter la CELLULE DE VALORISATION.

On distingue quelques contrats incontournables à la valorisation :

? L'ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ

La confidentialité est un élément essentiel de la protection des innovations. Elle apparaît comme le premier rempart contre l'appropriation par des tiers.

QUAND CONCLURE UN ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ ?

L'idéal est de conclure dès lors que l'on est amené à communiquer certaines informations stratégiques et/ou confidentielles à un tiers.

QUI EST SOUMIS À LA CONFIDENTIALITÉ ?

- ❑ Tous les salariés et fonctionnaires de l'Institution qui ont accès à des informations stratégiques et/ou confidentielles.
- ❑ Les stagiaires, intérimaires, les membres du personnel détachés d'une autre Institution ayant accès aux informations confidentielles.
- ❑ Les prestataires ou sous-traitants.
- ❑ Les partenaires.



LE CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE

DÉFINITION

Le contrat de prestation de service répond à la définition du CONTRAT D'ENTREPRISE.

Le louage d'ouvrage est le contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

(article 170 Code de Commerce)

Lors d'un contrat de prestation de recherche, il peut y avoir trois objectifs :

1

DÉVELOPPER UN PROCESSUS OU UN PROCÉDÉ QUI N'A PAS ÉTÉ DÉVELOPPÉ JUSQU'À UN STADE PRATIQUE

2

DÉLIVRER AU DONNEUR D'ORDRE DES CONNAISSANCES NOUVELLES NON COMPRIS DANS L'ÉTAT DE LA TECHNIQUE

3

FOURNIR UNE SOLUTION À UNE QUESTION TECHNIQUE PERMETTANT LA MISE AU POINT D'UN PRODUIT OU D'UN SYSTÈME

LE CONTRAT DE COLLABORATION DE RECHERCHE

DÉFINITION

Contrat de collaboration :

la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes se répartissent l'exécution et le financement de travaux scientifiques et techniques en vue d'obtenir les résultats qui en seront issus.

Ce contrat est conclu entre l'établissement et des partenaires industriels ou institutionnels.

Il définit :

LES OBJECTIFS SCIENTIFIQUES PARTAGÉS

LES RESSOURCES

LES MODALITÉS D'EXÉCUTION

- Ce contrat engendre une obligation de moyens et en aucun cas de résultats.
- Le contrat institue entre les parties une RELATION PARTENARIALE.

- > Ceci implique donc un pilotage du projet, un partage des responsabilités, une mise en commun des moyens techniques, humains et financiers.
- > La propriété des résultats fait l'objet d'une négociation entre les parties. Dans le cas des études cliniques, la propriété des résultats appartient au Promoteur.

↳ C'est la **CELLULE DE VALORISATION** qui procédera à la mise en place du contrat de collaboration de recherche.

LE CONTRAT DE LICENCE D'EXPLOITATION

DÉFINITION

Concernant le contrat de licence :

le contrat de licence est un contrat par lequel le titulaire d'un droit de propriété industrielle (brevet, marque, dessin ou modèle) concède à un tiers, en tout ou partie, la jouissance de son droit d'exploitation, gratuitement ou à titre onéreux, moyennant le paiement de redevances ou royalties.

C'est plus précisément une convention sui generis résultant de l'article 1709 du Code civil.

QUATRE TYPES DE LICENCES DE BREVETS

▣ LICENCE TOTALE

Le licencié est autorisé à exploiter le brevet pour toutes les applications possibles et pour tous les modes d'exploitation.

▣ LICENCE PARTIELLE

Le licencié n'est autorisé à exploiter le brevet que pour certaines applications ou certains modes d'exploitation.

▣ LICENCE SIMPLE OU NON EXCLUSIVE

Elle donne la possibilité de concéder plusieurs licences du même brevet pour les mêmes modes et domaines d'application et sur le même territoire. Les produits brevetés peuvent être commercialisés dans des circuits professionnels différents. Le concédant peut garantir le licencié qu'il n'accordera pas plus de X autres licences des brevets du contrat, et qu'il imposera à ses autres licenciés certaines limitations.

▣ LICENCE EXCLUSIVE

Le titulaire du brevet s'interdit de concéder d'autres licences du même brevet pour les mêmes applications et sur le même territoire. Si stipulation au contrat, le propriétaire du brevet pourra exploiter personnellement son invention. Par ce type de contrat, le concédant concède au licencié la licence exclusive des brevets visés. Le licencié peut alors légitimement fabriquer, vendre, et/ou utiliser les produits du contrat, et/ou mettre en œuvre le procédé dudit contrat dans le domaine concerné. Selon la lettre de la clause, le concédant aura la possibilité ou non d'exploiter le brevet concédé.

Retour financier pour l'établissement et le Porteur de Projet sous forme de redevances.



LE CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE

DÉFINITION

La licence de marque est « le contrat par lequel le titulaire d'une marque accorde à un tiers le droit de l'exploiter en tout ou partie, moyennant une rémunération consistant souvent en des redevances proportionnelles à l'exploitation appelées aussi royalties »

Comme la licence de brevet, le contrat de licence de marque peut être **conclu entre un licencié et un sous-licencié** dans la mesure où le licencié est autorisé à concéder des sous-licences.

Des licences gratuites sont possibles. D'autre part, la licence de marque

permet à un titulaire de marque de **tirer profit de certains marchés** qu'il ne peut exploiter directement.

Quant au licencié, il **bénéficie du renom de la marque** afin de commercialiser les produits qu'il fabrique.

La licence ne peut porter que sur des **objets figurant au dépôt**. Une licence portant sur d'autres produits, même similaires, serait nulle. La jurisprudence l'admet dans un arrêt du 3 mars 1987.

La licence de marque peut être **exclusive ou non** : elle l'est quand le titulaire de la marque s'interdit de concéder à d'autres licenciés, sur le même territoire, une licence de la même marque, pour les mêmes produits ou services.

Le titulaire de la licence a plusieurs **obligations** envers son co-contractant, parmi lesquelles une obligation de garantie, suivant le même régime que celui de la licence de brevet.



L'INCUBATEUR D'ENTREPRISE

LA CRÉATION D'ENTREPRISE

constitue la forme la plus aboutie de la valorisation de la recherche. C'est cette forme de valorisation qui engage de façon « risquée » les chercheurs et enseignants chercheurs.

Processus d'incubation :



L'INCUBATEUR D'ENTREPRISE INNOVANTE

est un lieu d'accueil et d'accompagnement de porteurs de projet et de création d'entreprises innovantes; il offre à ces derniers un appui en matière de formation, de conseil et de financement, il peut également être en mesure de les héberger jusqu'à ce qu'ils trouvent leur place dans une pépinière d'entreprises ou des locaux industriels.

Critères d'incubation :

- innovants
- quelque soit le secteur d'application
- destinés à un marché défini et accessible
- propriété intellectuelle claire
- piloté par une équipe motivée

Comment valoriser vos travaux et votre savoir-faire : LE GUIDE

CONTACT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Ce guide est la propriété du CHU de Toulouse