

Valo-mecumTM

Guide de gestion et de valorisation de la propriété intellectuelle



VALO-MECUM™

Guide de gestion et de valorisation de la propriété intellectuelle



La propriété intellectuelle issue de la recherche publique, et notamment les questions de sa gestion et de sa valorisation, constituent un sujet d'une particulière sensibilité à l'heure où la production de connaissances est devenue l'un des principaux moteurs de la croissance économique.

Pour cette raison, la « stratégie de Lisbonne » définie par le Conseil européen en 2000 et relancée en 2005, vise à permettre à l'Union européenne, en s'appuyant sur le triptyque "enseignement, recherche, innovation", de devenir le premier espace de recherche du monde.

Les universités, en tant qu'actrices essentielles de la recherche publique, ont une mission fondamentale de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technologique expressément confiée au service public de l'enseignement supérieur par le Parlement depuis plus de vingt ans ; mission réaffirmée par la loi du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche et tout récemment encore par la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.

Or, plusieurs rapports récents ont mis en relief la fragilité de la valorisation de la recherche au sein des établissements publics.

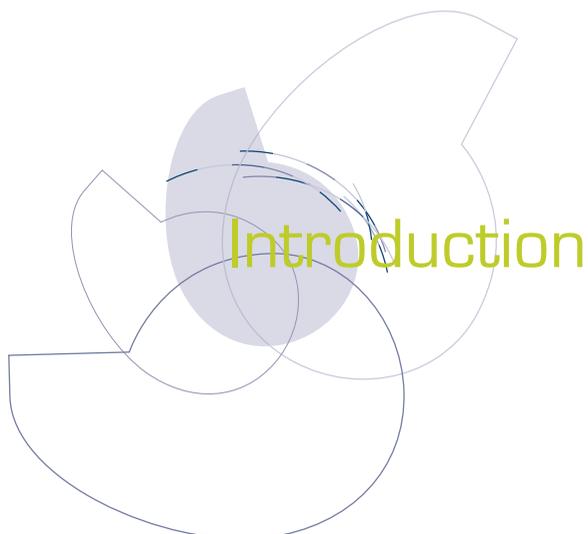
Dans ce contexte, en collaboration avec le réseau C.U.R.I.E., association impliquée dans la chaîne de valorisation de la recherche publique, l'Amue a souhaité mettre à disposition des établissements un ouvrage présentant les éléments de réflexion produits collectivement par des spécialistes du domaine et dont elle a assuré la coordination.

Hasard des calendriers, la finalisation de ce document est intervenue au moment de l'adoption par le Conseil de l'Union européenne d'une résolution mettant l'accent sur l'importance d'une gestion et d'une protection efficaces de la propriété intellectuelle pour l'amélioration du transfert de connaissances entre les organismes de recherche et les entreprises. Ce faisant, le Conseil a appuyé une recommandation de la Commission des communautés européennes aux Etats membres dans laquelle on retrouve les objectifs fixés dans les rapports domestiques.

Ainsi, il apparaît que les Etats doivent d'une part, faire en sorte que tous les organismes publics de recherche, en particulier les universités, considèrent le transfert de connaissances comme une mission stratégique et d'autre part, encourager ces mêmes organismes à établir et diffuser des politiques et des procédures de gestion de la propriété intellectuelle qui soient conformes à un code de bonne pratique élaboré par la Commission.

Ce concours de circonstances confirme la pertinence du présent ouvrage, dénommé symboliquement par ses rédacteurs *Valo-mecum*, qui a pour ambition d'être un guide apportant des informations pratiques aux universités en matière de gestion et de valorisation de la propriété intellectuelle.

Jacques BERNARD
Directeur de l'Amue



Dans le cadre de la compétition internationale et de l'ouverture croissante des économies, les termes innovation, transfert technologique, valorisation sont désormais souvent usités de manière générique par les médias, sans que l'on sache toujours réellement ce qu'ils recouvrent, quelles sont leurs implications.

Si l'objet du présent ouvrage n'est pas de faire la lumière sur ce qui peut paraître parfois ambigu pour des non initiés, il n'en demeure pas moins que le thème de la valorisation dans la sphère publique en constitue l'épine dorsale et qu'il convient dès lors de permettre au lecteur de saisir clairement le sens qu'il y a lieu de donner, au cas particulier, à ce vocable.

Par suite, il paraît tout naturel de commencer par préciser ce que véhicule ce concept lorsqu'on l'examine au regard de l'intervention des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.

Cette manière de faire s'est imposée en tout cas aux membres du groupe de travail ad hoc, que l'Amue a constitué, en partenariat avec les membres du réseau C.U.R.I.E. (association rassemblant différents acteurs intervenant dans la valorisation de la recherche universitaire ; <http://www.curie.asso.fr/>) pour mener une réflexion sur la gestion et la valorisation de la propriété intellectuelle dans les universités, après avoir consulté au préalable la Conférence des Présidents d'Université (CPU).

Composé de personnels d'universités ayant des connaissances approfondies sur le sujet de la propriété intellectuelle, possédant une solide expérience acquise sur le terrain tout en représentant la communauté

universitaire dans sa diversité (établissements scientifiques, pluridisciplinaires, de sciences humaines et sociales), ce groupe s'est donné pour mission d'orienter ses travaux de façon à ce qu'ils constituent un terreau pour le métier de chargé de valorisation.

Pour définir la notion de valorisation, il a paru pertinent aux membres du groupe, de considérer que celle-ci correspond globalement au processus consistant à passer d'une idée nouvelle, issue de la recherche, à un produit ou à un procédé commercialisable et pour ce faire à accompagner le chercheur concerné dans ses démarches. En d'autres termes, l'idée est que l'innovation est la « conséquence » (ou la « résultante ») imprévisible de la recherche : il faut donc, sans conteste, investir d'abord dans la recherche pour être en mesure d'innover.

Cela étant, pour éviter une vue étroite sur la question et risquer d'écarter un pan non négligeable, les mêmes personnes ont estimé devoir souligner que la valorisation, c'est également se situer, le cas échéant, à l'aval de la recherche proprement dite.

Outre une valorisation au moyen de contrats ponctuels négociés et conclus avec des industriels, valoriser c'est aussi assurer la promotion de la recherche et s'engager dans la voie du développement de partenariats durables entre les laboratoires des établissements publics et les entreprises.

En d'autres termes, valoriser les résultats de la recherche n'est pas systématiquement une fin en soi mais doit être l'aboutissement d'un processus composé de diverses activités combinées pour s'inscrire dans une culture cohérente de protection du patrimoine intellectuel. Adopter cette démarche, c'est construire des règles de gestion visant à favoriser un suivi rationnel de la production de connaissances avec dans son sillage une détection et une traçabilité des inventions à fort potentiel de valorisation.

Les constats de terrain montrent qu'il reste encore du chemin à parcourir avant d'en arriver à un tel continuum.

En effet, au vu de deux rapports, l'un de Philippe Adnot – sénateur¹ -, l'autre établi conjointement par l'inspection générale des finances et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche², il appert que la valorisation de la recherche publique n'a pas encore trouvé sa pleine dimension au sein de tous les établissements parce que n'est pas effectivement définie une politique sous-tendant une protection et une valorisation cohérente des résultats qui s'y attachent.

Il est donc assez rare dans les faits que soit définie une réelle stratégie de valorisation favorisant le transfert de technologies de la recherche publique vers la sphère socio-économique.

Cela étant, en élément d'argumentation, ces rapports mettent aussi en lumière que les services de valorisation des établissements, ne sont généralement pas dotés de moyens financiers et humains en parfaite adéquation avec les actions à mener, tout spécialement pour ce qui concerne les fonctions de prospection de technologies nouvelles.

Dans ce contexte et en ayant à l'esprit qu'il n'y a pas, ainsi que le soulignait Louis Pasteur, *de recherche appliquée mais des applications de la recherche*, il a paru judicieux de proposer à la communauté universitaire un document offrant aux services de valorisation et aux unités de recherche, structures essentielles dans le transfert de technologies et les différents partenariats en découlant, des éléments de nature à leur apporter un éclairage significatif au regard des différentes tâches relevant de leurs attributions et par là-même à renforcer leur professionnalisation.

En vue d'atteindre cet objectif, les membres du groupe de travail ont décidé de présenter les fruits de leur réflexion sous la forme

¹ Rapport d'information n°05-341 du 10 mai 2006 relatif à la valorisation de la recherche dans les universités.
<http://www.senat.fr/rap/r05-341/r05-3411.pdf>

² Rapport IGF n°2006-M-016-01 et IGAENR n°2006-82 de janvier 2007 relatif à la valorisation de la recherche
<http://media.education.gouv.fr/file/27/2/4272.pdf>

d'un vade-mecum. La publication du présent ouvrage dénommé *Valo-mecum*, vient concrétiser cette approche.

Dans le souci de lui permettre d'être pleinement conscient de l'ambition qui s'attache à celui-ci, l'attention du lecteur est appelée sur ses caractéristiques.

Il paraît important de préciser que l'objet du « Valo-mecum » n'est pas d'être exhaustif quant aux règles juridiques qui président à la propriété intellectuelle, ni de présenter des schémas faisant référence, mais principalement d'apporter une aide utile et fonctionnelle aux établissements dans leur politique de valorisation de la recherche, considérée à la fois à un niveau stratégique et comme un outil de transfert technologique constituant l'une des clés de la performance de l'innovation.

En effet, ce qui a guidé avant tout l'élaboration de cet ouvrage, c'est de permettre au lecteur de disposer d'un support didactique et méthodologique donnant des éléments de réflexion susceptibles d'étayer les choix de gestion des outils de valorisation de la propriété intellectuelle.

Ainsi, il a paru indispensable d'abord de s'arrêter sur l'importance pour les universités de **développer une stratégie** de valorisation en s'appropriant un double rôle leur permettant d'être concomitamment prospectrices et réactives.

Au regard de cette stratégie, sont mises en avant les étapes considérées comme fondamentales pour organiser ces processus de travail et avant même de se pencher sur la question de la valorisation proprement dite, c'est-à-dire :

- **détecter** ;
- **expertiser** avant de s'interroger sur l'utilité et la possibilité de **protéger** ;
- *in fine*, accompagner pour rechercher des partenaires économiques, ce qui oblige à se pencher sur la nécessité de laisser « **maturer** » avant de **promouvoir** le transfert de connaissances.

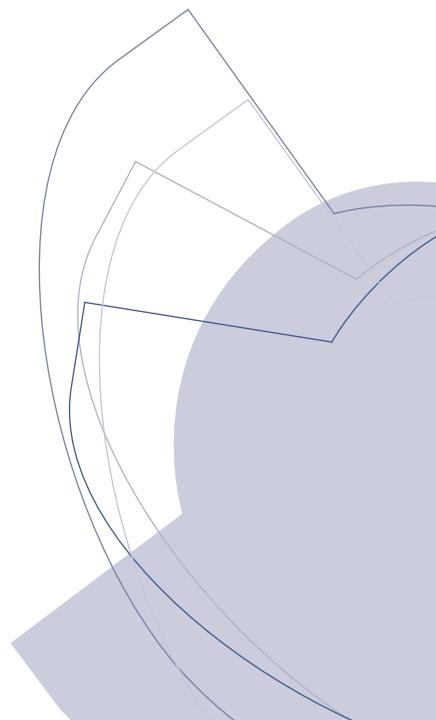


Sommaire général

PARTIE 1	
Développer une stratégie	11
1. Définition des domaines et/ou thématiques prioritaires dans l'établissement	14
2. Caractérisation du potentiel de valorisation des projets de recherche	16
PARTIE 2	
Détecter	19
1. La cartographie dynamique des compétences et de l'activité inventive	22
2. Le suivi des activités de recherche et de leur évolution	22
3. La sensibilisation et la formation des acteurs aux démarches de valorisation	23
4. La collecte de la production scientifique et pédagogique	24
5. Le suivi des manifestations, salons, congrès et appels à projets	25
6. La rédaction et la diffusion de notes de synthèse et d'alerte internes	26
PARTIE 3	
Expertiser	29
1. L'expertise juridique	33
2. L'expertise technique	35
3. L'expertise économique	39
PARTIE 4	
Protéger	43
1. Protection par le droit de la propriété industrielle	46
2. Propriété littéraire et artistique	58
PARTIE 5	
Maturer	67
PARTIE 6	
Promouvoir	75
Conclusion	81
Remerciements	87



Développer une stratégie



La politique de valorisation menée par un établissement doit s'adosser à sa politique scientifique et de recherche. Ce faisant, elle contribue à alimenter sa dynamique culturelle. Au reste, la politique scientifique n'est pas, de fait, nécessairement identique à celle de la valorisation. Ainsi, un domaine prioritaire de la politique scientifique ne le sera pas nécessairement dans la politique de valorisation. Prendre conscience de cette logique permet de comprendre le rôle prépondérant du pouvoir politique de l'établissement, à l'initiative des orientations stratégiques de celui-ci.

Dès lors, on ne peut que souligner l'importance pour tout établissement de se doter d'une stratégie en matière de valorisation, d'un *schéma directeur* de valorisation établi sur le long terme. Assurément, cette approche est indispensable pour qu'un service en charge de la valorisation puisse conduire sa mission avec une forte visibilité et de manière responsable³. En tout état de cause, cela lui fournira, ainsi qu'aux éventuels porteurs de projets, le cadre le plus transparent que l'on puisse trouver, en termes de soutien et de protection de l'activité inventive au sein de l'établissement. Ce n'est qu'à partir d'un tel dispositif qu'un établissement peut être en mesure de décider que tel secteur de valorisation doit bénéficier d'une protection juridique et d'un soutien humain et budgétaire important alors que tel autre se valorise autrement.

Pour aboutir à un tel schéma, il faut commencer par définir les domaines ou thématiques puis y discerner des niveaux correspondant au potentiel de valorisation de l'invention dans ce domaine. C'est de la croisée de ces données que doivent émerger les secteurs stratégiques propres à un établissement. C'est ce que nous allons voir.

³ Au reste, le Conseil de l'Union européenne « Compétitivité » (marché intérieur, industrie et recherche) a adopté, le 30 mai 2008, une résolution (http://www.eu2008.si/fr/News_and_Documents/Council_Conclusions/May/0529_COMPETIntel_lastnina.pdf) appuyant une recommandation de la Commission des Communautés européennes aux Etats membres dont la première disposition a pour objet les mesures à prendre pour « faire en sorte que tous les organismes de recherche publics considèrent le transfert de connaissances comme une mission stratégique ».

Ajoutons que son annexe I expose un code de bonne pratique, destiné notamment aux universités, concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités de transfert de connaissances.

Ladite recommandation est disponible à l'adresse suivante : http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/ip_recommandation_fr.pdf

Par ailleurs, la Commission européenne a appelé, le 24 septembre 2008, les gouvernements des Etats membres à définir ensemble les domaines prioritaires en matière de recherche et de technologie. La nouvelle stratégie internationale préconisée par la Commission européenne vise à renforcer la position de l'Europe. L'objectif est de contribuer au développement durable à l'échelle mondiale tout en améliorant la compétitivité de l'Europe dans le domaine scientifique et technologique <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1395&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en>.

Il faut également signaler le « *Guide de la propriété intellectuelle dans les pôles de compétitivité* » mis en ligne en mars 2008. Publié sous le double timbre de la DGE (Direction Générale des Entreprises) et de la DRIRE Lorraine (Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement), ce document comprend 18 fiches pratiques traitant de manière simple et synthétique les aspects juridiques essentiels de la propriété intellectuelle et présentant des recommandations et bonnes pratiques : <http://www.industrie.gouv.fr/guidepropintel/index.htm>.

Il faut aussi faire référence à un document de juin 2008 intitulé « *Recherche et développement, innovation et partenariats* » (http://media.education.gouv.fr/file/Innovation_recherche_et_developpement_economique/70/5/Bilan_SIAR_DGRI_2007_34705.pdf) préparé par le Service de l'innovation et de l'action régionale et réalisé avec la collaboration de la Direction générale de la recherche et de l'innovation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Sont plus particulièrement détaillés l'état de la R&D dans les entreprises, la situation de la recherche contractuelle ou des transferts de technologie dans les établissements d'enseignement supérieur ou bien encore les caractéristiques des jeunes entreprises recensées dans l'observatoire de la création et du développement des entreprises à potentiel de R&D.

Enfin, citons encore les sites internet de l'ASPERT (association d'échanges et de réflexion sur l'analyse stratégique, la prospective et l'évaluation de la recherche et de la technologie : http://www.aspert.net/index_original.htm) et FutuRIS (plate-forme prospective de l'ANRT qui a pour mission de mettre en perspective le devenir du Système français de recherche et d'innovation – SFRI - : <http://www.anrt.asso.fr/fr/futuris/accueil.jsp?index=4&smenu=0>).



1 Définition des domaines et/ou thématiques prioritaires dans l'établissement

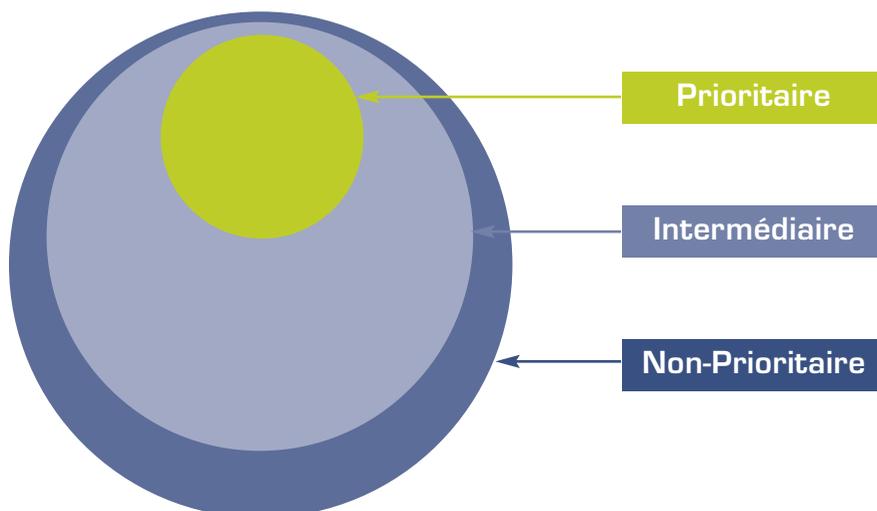
Il s'agit, dans un premier temps, de fixer de manière formelle les **domaines et/ou thématiques d'enseignement et/ou de recherche** qui correspondent, pour l'établissement, à des axes stratégiques de développement (**domaine prioritaire**). Ensuite, il paraît pertinent que le document en question fasse apparaître les domaines et/ou thématiques qui, bien qu'ils ne soient pas au cœur de la stratégie de l'établissement, rejoignent ses disciplines et demeurent utiles à sa recherche (**domaine intermédiaire**).

Enfin, à raison de ce même document, peuvent être fixés les domaines qu'un établissement considère comme en dehors de ses orientations (**domaine non prioritaire**).

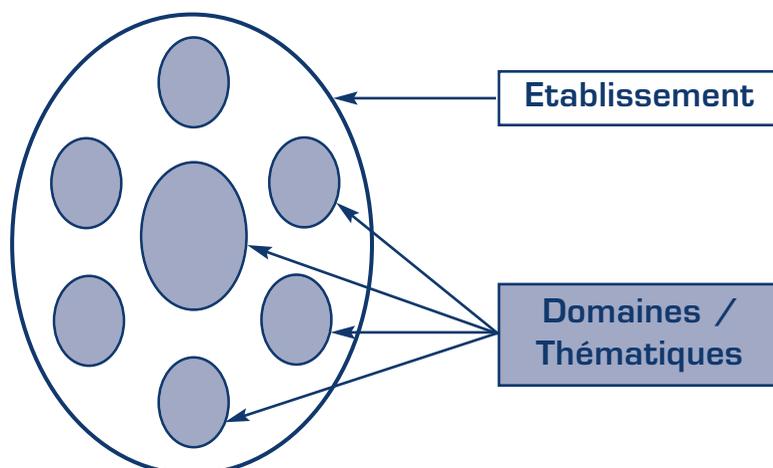
Afin d'illustrer ces propos, les trois schémas figurant ci-après donnent une idée des imbrications possibles des différents concepts quant à la stratégie définie par un établissement.

1.1 Typologie des domaines et/ou thématiques

Différentes grandes zones peuvent être définies selon la typologie suivante :

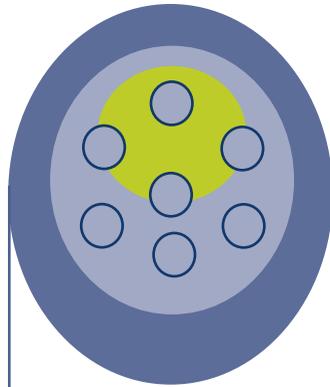


1.2 Modélisation de l'établissement et de ses domaines de recherche



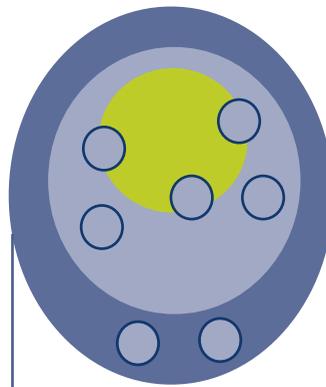
1.3 Quelques assemblages possibles et leur traduction

Dans les schémas ci-dessous, lorsque la représentation des « domaines de recherche de l'établissement » débordent des zones, le lecteur est invité à considérer que ces domaines sont positionnés dans la zone non-prioritaire.



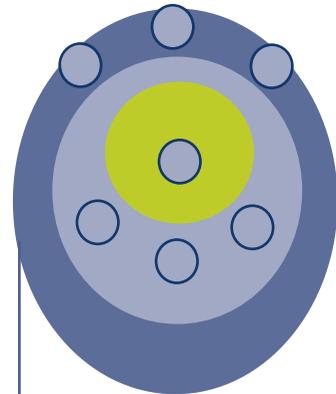
Quatre domaines sont positionnés dans la zone prioritaire. Aucun domaine de recherche n'a été placé hors des zones prioritaires ou intermédiaires.

L'établissement n'a pas pu ou voulu donner de priorités fortes à sa stratégie.



Trois domaines sont positionnés dans la zone prioritaire. Deux domaines sont placés hors des zones prioritaires ou intermédiaires.

L'établissement donne une priorité à certains domaines et positionne des domaines hors de ces priorités afin de dégager de l'appui potentiel aux domaines prioritaires.



Un seul domaine de recherche est clairement mis en priorité et trois sont placés comme étant non prioritaires.

L'établissement construit sa stratégie sur un seul domaine et, à cet effet, positionne un maximum de domaines en dehors pour offrir un maximum d'appui à celui qu'elle considère comme stratégique.

La définition de ces domaines est destinée à servir d'architecture pour la conduite des actions de valorisation qui en découlent. Cependant, à l'évidence, il s'agit d'idéaux-types : une invention relevant d'un domaine non prioritaire peut revêtir un intérêt tel que l'établissement se dote d'une politique très volontariste et protectrice des droits, et inversement. S'arrêter à la logique de grands axes pourrait avoir pour effet pervers de générer, d'une part, de l'autocensure chez les porteurs de projets ne se situant pas dans les axes prioritaires et, d'autre part, un investissement disproportionné sur une invention peu porteuse.

Il convient donc d'introduire la notion de **potentiel de valorisation** dans l'appréciation du caractère stratégique d'un secteur de valorisation (cf. notamment infra la partie consacrée à l'expertise)⁴.

⁴ A noter que sur le potentiel de recherche, l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES) a publié en 2008 un guide synthétique de l'autoévaluation (http://www.aeres-evaluation.fr/IMG/pdf/AERES-S1-GuideExpert_VagueD.pdf).



2 Caractérisation du potentiel de valorisation des projets de recherche pour cerner les secteurs

Avant toute chose, il importe de clairement poser que le potentiel de valorisation ne doit pas être perçu de manière absolument « externe » ou contractuelle. En effet, une invention peut avoir un fort potentiel de valorisation en interne, de par les enrichissements de l'enseignement qu'elle permettra, sans qu'il n'y ait aucun transfert vers un quelconque opérateur économique. Le mot *valorisation* est donc ici à prendre au sens le plus large du terme, celui de « mise en valeur ».

A titre d'exemple, on peut citer :

- la mise en valeur en interne par l'enseignement (apportant de l'excellence et du rayonnement) ;
- une protection « de service public » impliquant qu'une innovation de rupture⁵ doit être protégée, bien que n'ayant pas encore économiquement de marché.

C'est pourquoi, il ne semble ni réellement possible, ni pertinent de distinguer in abstracto ce qui relève d'une invention « porteuse d'un fort potentiel de valorisation » de ce qui n'en relève pas ou seulement partiellement.

Tout d'abord, aller dans ce sens serait très spécieux dans la mesure où les questions que l'on est amené à se poser sur le sujet ne peuvent a priori pas connaître de réponse générale et absolue. Ainsi, à quel moment est-on face au simple perfectionnement d'une idée existante, à un progrès réel ou à un progrès majeur ? Et qui est en mesure de le définir ? De surcroît, même s'il s'agit du perfectionnement d'une technologie existante, est toujours possible le franchissement d'un cap matériel qui enclenchera l'ouverture d'importants débouchés, porteurs peut-être de transformations sociales ou économiques essentielles. Ainsi, ce n'est pas la distance parcourue entre l'état actuel de la science et celui résultant de la recherche qui peut être le critère déterminant du potentiel de valorisation.

Ensuite, une dichotomie théorique sur la question de la valorisation d'une invention n'est pas non plus pertinente dans la mesure où il est indispensable de laisser aux personnes chargées de la mise en œuvre du *schéma directeur* les marges d'appréciation qui sont nécessaires en la matière. Faire le contraire sur ce dernier point – afin d'augmenter l'intelligibilité du dispositif – aboutirait, à coup sûr, à réduire à néant toute efficacité.

La définition de ces potentiels de valorisation se décline selon une grille d'évaluation qui servira de levier d'échange entre les services chargés de la valorisation et les porteurs de projets, sur la base de la stratégie que l'établissement concerné a adoptée.

Cette grille pourrait se définir de la manière suivante au regard des projets de valorisation :

- projet à fort potentiel
- projet à potentiel intéressant
- projet à faible potentiel

A partir d'une telle typologie, la délimitation des secteurs de valorisation peut découler immédiatement de la matrice ci-dessous, faisant apparaître le dégradé du caractère stratégique des secteurs.

⁵ On distingue en général deux grandes catégories d'innovation :

- celles qui sont le fruit d'améliorations progressives (dites « **incrémentales** ») ;
- celles qui révolutionnent un marché appelées innovations « **de rupture** ». Ce sont les plus fructueuses mais elles donnent lieu à une prise de risques, le succès de l'innovation ne se mesurant qu'au terme du processus, c'est-à-dire une fois l'idée initiale progressivement transformée (avec corrélativement des décisions à prendre dans un environnement incertain) et concrétisée.

Domaines de recherche et potentiels des projets : *éléments de cadrage des secteurs de valorisation*

Potentiel de valorisation des projets Domaines	Fort potentiel	Potentiel intéressant	Faible potentiel
Prioritaire	Secteur Stratégique +	Secteur Stratégique	Secteur Partenarial
Intermédiaire	Secteur Stratégique	Secteur Partenarial	Secteur Secondaire
Non-Prioritaire	Secteur Partenarial	Secteur Secondaire	Secteur Secondaire

La sectorisation ainsi mise en place est à même de servir de ligne de conduite aux services chargés de la mise en œuvre de la politique de valorisation, dans la mesure où la définition des différents secteurs offre la possibilité de déterminer l'appui adéquat au projet et de positionner avantageusement l'établissement en matière de propriété intellectuelle.

Dans un souci de lisibilité, apportons quelques précisions à cet égard.

Sur l'appui :

Il s'agit de déterminer la politique générale d'appuis (en termes humain et financier) de l'établissement, selon que le projet détecté se situe dans l'un des secteurs.

- Secteur stratégique : apporter les moyens propres de l'établissement.
- Secteur partenarial : ouvrir au partenariat avec des financeurs externes.
- Secteur secondaire : inciter à un financement totalement externe.

Sur la propriété intellectuelle :

Ici, l'objectif est d'établir, toujours selon les secteurs prédéfinis, la politique générale de l'établissement en matière de gestion de la propriété intellectuelle (PI). A cet égard, la typologie peut être la suivante.

- Secteur stratégique : chercher à conserver la PI et l'exploiter par la création d'entreprise.
- Secteur partenarial : partager la PI et chercher à en concéder l'exploitation.
- Secteur secondaire : céder ou ne pas acquérir la PI.

Au-delà de ces grandes orientations en matière de PI, il convient de garder en mémoire le fait que « conserver la PI » laisse ouvert le choix entre une exploitation en interne ou l'octroi de licences d'exploitation, exclusives ou non. De même, « partager la PI » invite à la définition d'un règlement de la copropriété et si possible au recours à un gestionnaire unique.



Indépendamment de ce qui découle de la sectorisation exposée plus haut, le schéma directeur de valorisation présente également l'opportunité de prendre position sur un certain nombre d'orientations qu'il appartient aux instances de l'établissement de déterminer.

Ainsi, en matière de stratégie de transfert, il convient de se demander si l'établissement arrête une préférence pour le transfert aux grands groupes et/ou au tissu économique local ou pour la création d'entreprises (au sein ou non d'un incubateur⁶).

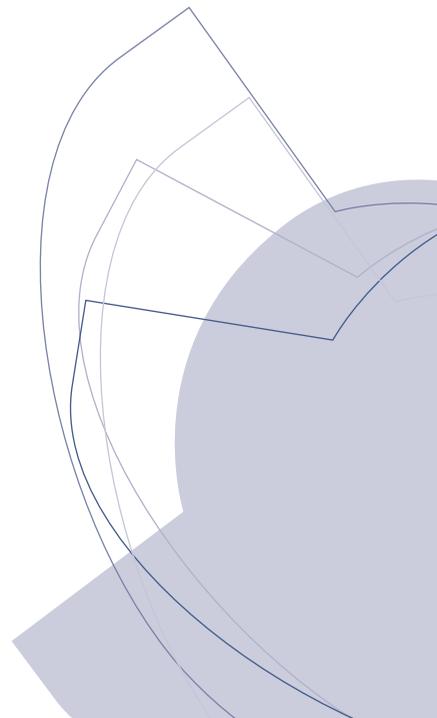
Il serait également utile de préciser les modes de rétribution de l'établissement selon les cas de figure : pour les licences d'exploitation concédées à des tiers, faut-il réclamer des redevances fixes ou variables ? Pour les licences accordées à des filiales d'EPSCP ou des start-up, est-il utile d'avoir recours à des prises de participations ? Etc.

Bien entendu, ce schéma directeur pourra être réalisé en partenariat avec les organismes et les collectivités publiques concernés.

⁶ L'ORS (l'Officiel de la Recherche et du Supérieur) a consacré un numéro spécial intitulé « *du campus à l'entreprise – L'entrepreneuriat dans l'enseignement supérieur et la recherche* » dans lequel est en particulier abordé le thème de la sensibilisation et de la formation des jeunes chercheurs à l'entrepreneuriat (http://www.aef.info/public/fr/medias/doc/2008/16_du_campus_a_entreprise.pdf). S'agissant des relations entre la recherche publique et les entreprises publiques, on peut y lire que l'enquête conduite par l'observatoire de la création d'entreprise à potentiel de R&D, mis en place par le ministère de la recherche, permet d'observer que « près de la moitié des entrepreneurs interrogés considèrent leur collaboration avec la recherche publique comme indispensable au montage de leur projet ». A cet égard, est notamment abordée la collaboration par la voie du recrutement avec le recours au CIFRE (convention industrielle de formation pour la recherche). On y trouve également, au vu des réponses apportées par le directeur de l'incubateur Midi-Pyrénées un éclairage utile sur la notion d'incubateur ou encore sur le porteur de projet. Le lecteur pourra également se reporter utilement au document déjà cité « *recherche et développement, innovation et partenariats* » (cf. renvoi 3) dans lequel le point 2.4 s'intitule « *Les incubateurs d'entreprises innovantes liées à la recherche publique* ». A lire, en complément, le document de juin 2008 de la Direction générale de la recherche et de l'innovation dénommé « *recherche et développements – innovations et partenariats – 2007* ». http://media.education.gouv.fr/file/Innovation,_recherche_et_developpement_economique/70/5/Bilan_SIAR_DGRI_2007_34705.pdf

2
2

Détecter



Cette fonction est à la fois incontournable et d'une grande complexité dans sa mise en œuvre. Mais, avant d'en comprendre les raisons, commençons par la définir. **Détecter c'est avant tout identifier des projets mais aussi favoriser, chez les « créateurs d'innovation », l'émergence de projets** répondant aux attentes économiques et sociales de la Nation, ce qui conduit invariablement à informer afin de mettre en place un suivi effectif de l'activité inventive des équipes de recherche, entendue dans un sens large en ce que sont concernés les travaux menés par les enseignants-chercheurs mais également ceux auxquels participent les doctorants et les Post-doc. Cela étant, préalablement à la détection, il faut, ainsi que nous venons de le voir, que soit mise en place une réelle stratégie d'Établissement en termes de choix de produits et de missions de valorisation (cf. supra partie 1). Concrètement, il est souhaitable que la détection puisse, pour multiplier son efficacité, s'appuyer sur une démarche duale en ce qu'elle est tant active que passive.

La détection est dite active lorsqu'elle résulte d'une action menée par le service de valorisation auprès des porteurs de projets : c'est alors le service lui-même qui détecte.

Cette action requiert la connaissance du terrain et des acteurs, généralement appelée **cartographie des compétences**. Sa finesse lui permet d'aller jusqu'à l'individu au sein d'une équipe de recherche donnée. Plusieurs niveaux sont identifiables. Ainsi, à partir de la topologie universitaire, la segmentation par campus et/ou par bâtiment, permet d'affiner ensuite la spécificité par laboratoire, puis par équipe et enfin d'accéder aux individus. Il en résulte que tous les points d'entrée pour l'accès aux compétences et aux savoir-faire sont clairement identifiés et peuvent de fait être actionnés.

La détection est en revanche dite passive lorsque ce sont les porteurs de projet qui se font connaître auprès du service de valorisation. Cette appellation ne doit pas laisser croire que la détection passive est étrangère à toute action. Au contraire, serait-on même tenté de dire.

En effet, cela ne doit pas empêcher de :

- mettre en place les dispositifs organisationnels permettant de systématiser les actions de détection (sollicitation obligatoire des services centraux pour toute convention de recherche, imposer la tenue de cahier de laboratoire, coordonner les modalités de réponse aux appels à projet au niveau des directeurs d'unités ou d'UFR...);
- mener les actions de communication, formation et sensibilisation qui conduiront les porteurs de projet à se signaler spontanément.

Bien évidemment, une activité duale se traduit par une mixité des deux formes de détection.

En pratique, la séquence des opérations nécessaires à la détection peut se présenter comme suit :

- A. Une cartographie dynamique des compétences et de l'activité inventive.
- B. Un suivi des activités de recherche et de leur évolution.
- C. Une sensibilisation et une formation des acteurs de la recherche aux démarches de valorisation.
- D. Une collecte organisée et structurée de la production scientifique et pédagogique de l'établissement.
- E. Un suivi des manifestations, salons, congrès et appels à projets.
- F. Une rédaction et une diffusion de notes de synthèse et d'alertes internes à l'établissement.

Examinons ces différents volets.



1 La cartographie dynamique des compétences et de l'activité inventive de l'établissement

Afin de rendre efficace et productive cette action, il convient de se pencher sur des questions de base auxquelles des réponses objectives et pertinentes doivent être apportées.

Il s'agit en particulier d'examiner les points suivants :

- prendre connaissance de l'environnement de l'établissement, qu'il soit de nature :
 - scientifique lorsque l'on s'attache à ses laboratoires. Il est utile alors de se demander quelles sont les relations entre les laboratoires ; le fameux qui fait quoi ?
 - socio-économique pour connaître notamment les moyens disponibles au sein même de l'établissement pour savoir si ses objectifs sont clairement affichés quant à l'activité inventive.
- regarder s'il existe, ou le cas échéant poser, une stratégie de valorisation corrélant les missions et les moyens avec la politique de valorisation de l'établissement.
- développer des outils et des compétences de valorisation adaptés à l'offre de produits de l'établissement.
- se demander quelle place est dévolue à la recherche développée et/ou quel rôle joue-t-elle au sein de l'université pour chaque thématique, et cela dans une dimension sociétale et/ou économique.

2 Le suivi des activités de recherche et de leur évolution

L'activité consiste ici à dresser, sous un angle différent de celui qui est proposé ci-dessus, un véritable et sincère état des lieux. Cette démarche conduit à s'interroger à nouveau en vue de se forger une idée de la situation de l'établissement la plus réaliste possible.

Ainsi, il convient de se pencher sur les points suivants :

- **Quelle activité valorisable** (recherche, formation, information via la documentation scientifique et technique) ?
- **Formations des étudiants, doctorants et chercheurs** : transfert de personne à personne le plus simple et efficace, apports essentiels à l'économie.
 - **Formation professionnelle** : programme sur des thèmes d'excellence, système de prospection de partenaire privé.
 - **Information et vulgarisation** : journée portes ouvertes, conférences, exposition, publications de livres, collections.
 - **Expertises et conseils** : comité d'éthique, expertise dans actions juridiques, conseils scientifiques...
 - **Prestations de services** : mise à disposition des moyens humains et techniques ou procédés déjà éprouvés des laboratoires.
 - **Recherche contractuelle** : recherche sur des thèmes d'excellence, développement de connaissance et de technologies.

- **Propriété et exploitation de titre de propriété** : le brevet, la marque, le droit d'auteur... permettent de posséder des résultats en lien avec une stratégie de possession et d'exploitation.
 - **Accompagnement et création d'entreprise** : maturation, incubation et création de start-up fondées sur l'innovation issue du laboratoire ...
- **Que produit un laboratoire donné** (compétences, savoirs, savoir-faire, résultats, matériel de recherche, propriété intellectuelle) ?
- **Quelles sont les offres potentiellement valorisables ?**
Correspondent-elles à un produit issu d'une activité qui a le soutien scientifique en interne, qui respecte la stratégie de valorisation et qui répond à un besoin socio-économique non nécessairement exprimé... ?
- **Quelles thématiques et quels secteurs scientifiques d'application ?**
- Audit de propriété intellectuelle (ce qui est protégeable et comment ? ce qui est déjà protégé, comment et par qui ?)
 - Axes de développement économique (local, régional, national, européen...)

Bref, ce qui sous-tend toutes ces questions, **c'est la potentialité de valorisation** et en employant un style compendieux, cela revient à dire que « pour bien réussir un projet de valorisation, il faut penser valorisation dès la détection »⁷.

3 La sensibilisation et la formation des acteurs de la recherche aux démarches de valorisation

En ce domaine, **les objectifs** visent tous à favoriser une culture de synergie forte au sein de l'établissement.

A cet effet, la démarche a pour objet de faire :

- acquérir les bons réflexes aux acteurs scientifiques de l'établissement, pour permettre, en amont des opérations de recherche, un travail efficace de gestion de projets de valorisation ;
- comprendre aux acteurs scientifiques l'intérêt d'un couplage fort de la recherche et de sa valorisation ;
- adhérer les acteurs scientifiques à l'idée d'interactivité entre recherche fondamentale et recherche dite appliquée voire industrialisée et entre recherche à objectif économique et recherche à objectif sociétal.

Pour atteindre ces objectifs, il faut, bien entendu, disposer de moyens en adéquation.

Pour cela, il paraît pertinent d'intervenir sur :

- des problématiques spécifiques des laboratoires ou des chercheurs ;
- des items spécifiques de la valorisation.

⁷ Idée que l'on retrouve dans la phrase suivante extraite d'un ouvrage de Blanchard et Peale, « *Management et puissance de l'intégrité* » (éditions La Presse, 1988) : « *Si l'on s'occupe bien du début, la fin prend soin d'elle-même* ».



Parmi les modalités à mettre en œuvre, retenons, en particulier, les échanges, discussions, présentations...

Il est ainsi possible :

- de créer des cycles de sensibilisation de tous : un rythme de 6 à 7 séances par an sur une problématique, d'une durée égale à 3 ou 4 heures, ne semble pas excessif (comment protéger une base de données ? qu'est-ce qu'un brevet ?...);
- de s'arrêter sur l'activité de valorisation, lors de la journée de présentation de l'établissement aux nouveaux entrants ou aux directeurs, ou lors des journées de rentrée des écoles doctorales, des laboratoires, des écoles...
- de sensibiliser aux conditions de valorisation lors des réunions de travail dont le thème est le portage d'un projet, un développement technique...
- d'intervenir lors de réunions de service du laboratoire sur un thème bien spécifique (le cahier de laboratoire, la confidentialité, la propriété et les stagiaires, la divulgation...), le support pouvant être le dossier de valorisation, un projet de contrat, le calcul de coûts ;
- de former les doctorants en créant des modules de formation à la valorisation reconnus par les écoles doctorales et validés dans leur formation ;
- d'interagir avec les écoles doctorales et les services d'information, d'orientation et d'emploi sur l'insertion professionnelle des docteurs.

Quoi qu'il en soit, une remarque s'impose : la cible des actions doit être clairement identifiée pour être assuré de retenir l'attention.

En revanche, l'expérience montre que ne fonctionne pas la simple visite de laboratoire ayant comme objet de « voir » ce qu'il y a à valoriser... Indubitablement, il faut savoir susciter un vif intérêt quant à l'action menée, ce qui nécessite de répondre à des problèmes concrets et, conjointement, de **tisser de véritables liens de confiance**, bien utiles, pour ne pas dire indispensables, si l'on souhaite pérenniser des relations efficaces entre services.

4 La collecte organisée et structurée de la production scientifique et pédagogique de l'établissement (la recherche de données)

L'**objectif** est ici de visualiser des projets de Recherche et Développement (R&D) pour faire émerger des projets valorisables.

A **cette fin**, il faut mobiliser les moyens disponibles afin de recueillir des informations sur :

- les axes de recherche développés ;
- le financement de R&D;
- les partenaires de R&D.

Pour y parvenir, les choix suivants paraissent pertinents :

- procéder à la consultation de rapports, comptes rendus... ;
- participer aux commissions d'expertise des dossiers de demande de financement pour les projets de R&D.

Ces tâches peuvent être effectuées par :

- les services internes de l'université ;
- le service recherche, véritable « mine d'informations ». On y trouve, en effet, un grand nombre de documents très éclairants, tels que ceux qui suivent :
 - le rapport et l'évaluation quadriennal des laboratoires (moyens alloués, activités scientifiques, partenaires, brevets, contrats...) ;
 - le dossier de demande de financement (Bonus Qualité Recherche, Région, Fonds Européen de Développement Régional, Programme Cadre de Recherche et Développement au niveau communautaire, Agence Nationale de la Recherche...) ;
 - les contrats d'unité mixte avec les EPST, les EPIC ;
 - les contrats des laboratoires communs ou équipes communes avec des entreprises...
 - la participation aux différentes commissions du Conseil scientifique ;
- les écoles doctorales pour les points suivants :
 - thématique et mode de financement des thèses ;
 - doctorant-conseil au titre d'une expertise scientifique de courte durée pour un partenaire privé (cette activité peut être coordonnée par le service en charge des relations avec les entreprises).
- le service des stages, étant précisé qu'il semble judicieux dans ce cas de tenir compte du couple « thématique et partenaire », des objectifs du stage et de l'implication des encadrants et/ou des tuteurs.

Cela étant, la collecte de ces informations oblige assurément à créer des liens et à mettre en place un dispositif efficace de circulation de l'information entre services.

A défaut, il n'est pas exagéré d'avancer qu'il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de recueillir des éléments d'information de qualité, préalable indispensable à l'utilité de leur exploitation.

5 Le suivi des manifestations, salons, congrès et appels à projets

L'objectif est clairement de recueillir des informations sur les :

- produits ou offres valorisables ;
- attentes du monde socio-économique.

Pour l'atteindre, il ne faut pas hésiter à créer son réseau de « détecteurs » et de faire en sorte d'être connu et reconnu.

Pour cela, les chemins suivants méritent d'être empruntés :

- participer aux séminaires scientifiques ou manifestations thématiques organisés par les laboratoires ;
- susciter, organiser ou participer à des rencontres entre acteurs scientifiques et entreprises sur des thématiques choisies en fonction de besoins répertoriés auprès des acteurs du développement économique ;



- assister aux salons interprofessionnels régionaux, nationaux et internationaux ;
- procéder aux analyses et éditer des mailings professionnels, des newsletters.

De par leur nature, de telles missions peuvent incomber aux personnes ou services suivants :

- les acteurs scientifiques protagonistes de l'événementiel ;
- le service de communication ;
- la vice-présidence du Conseil scientifique ;
- la vice-présidence en charge des relations avec les entreprises et de la valorisation, le cas échéant ;
- la vice-présidence du Conseil des études et de la vie universitaire.

Là encore, la réussite du dispositif mis en place est sous-tendue par la nécessité d'adopter une attitude « proactive » si l'on accepte ce néologisme. En tout état de cause, toute démarche peut périlcliter si l'on se contente de participer et de rencontrer sans faire vivre son réseau et ses contacts, sans informer les membres du service de valorisation par des comptes rendus de l'événement et/ou des notes de synthèse.

6 La rédaction et la diffusion de notes de synthèse et d'alerte internes à l'établissement

Les objectifs qui s'attachent à cette mission peuvent se décliner de la façon suivante :

- instaurer une dynamique de détection de projet ;
- faire émerger des projets dans le champ de thématiques ou de laboratoires non familiarisés à la valorisation.

Cela peut se faire par le biais des appels à projets de transfert internes (cf. partie 5 "Maturer")

Dans ce contexte, il paraît utile :

- d'organiser des appels à projets avec comptes rendus d'expertise, de sélection et financement d'action (étude de marché, étude de PI, développement technique...) ;
- de faire partie des comités de sélection de projets de transfert des appels d'offres des autres acteurs de l'innovation (régionaux, nationaux, européens... mais aussi thématiques, label Carnot, Pôles de compétitivité...).

Enfin, il semble possible de souligner ce qui ne fonctionne pas, à savoir monter l'appel d'offres, réaliser l'expertise avec notification aux porteurs de projets, financer le projet et ne plus le suivre.

En guise de conclusion du présent chapitre, arrêtons-nous sur deux questions venant spontanément à l'esprit et les réponses pouvant être apportées :

➤ Qui doit détecter ?

Une personne ou une équipe :

- ayant une bonne base scientifique (niveau Master), des connaissances en gestion de PI, formée à la gestion de l'innovation ;
- curieuse, ayant le sens logique, l'esprit critique et novateur ;
- sachant créer un réseau professionnel ;
- légitime aux yeux des acteurs scientifiques et économiques.

La détection active, pour être complète, ne peut se faire que par un groupe de personnes et non par une seule personne préposée à cette tâche. Ce groupe constitué des personnes du service de valorisation et de membres externes (éventuellement appelées par les Conseils de l'établissement) forge ainsi un réseau aux multiples compétences.

➤ Que doit-on détecter ?

Un groupe de taille critique ou une cohérence thématique ?

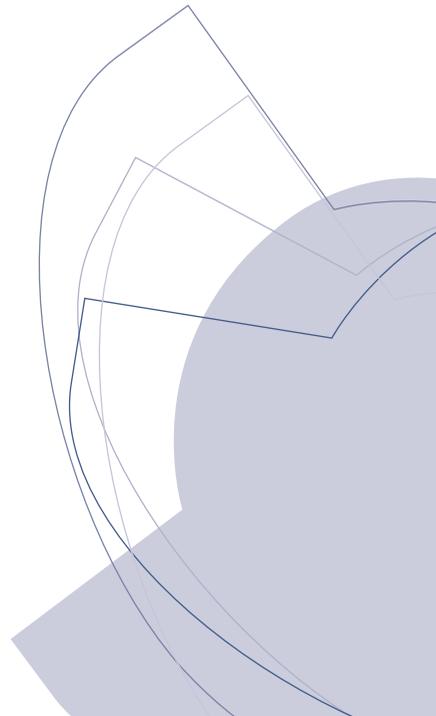
Concrètement, ceci dépend de l'organisation de l'information et des thématiques scientifiques.

Pour finir, on peut dire, avec force, que la détection doit être l'affaire de tous, juriste, chargé d'affaires, chargé de valorisation, marketeur... à condition d'organiser le flux et le traitement de l'information puisque, il ne faut jamais l'oublier, la détection se fait souvent, *ab initio*, par les chercheurs.

Ce qu'il faut retenir !	Que se passe-t-il si on ne détecte pas ?
Hierarchiser les choix dans les actions de détection	Aucune organisation de la gestion de projet (souvent les projets arrivent trop tard !)
Être cohérent entre les choix des actions de détection et les compétences en interne	Perte d'efficacité et de lisibilité d'action : contre productivité
Organiser efficacement les actions par la création d'un réseau adapté et le faire vivre	Gestion de l'urgence et des problèmes
S'efforcer à détecter un projet dès son début, car ainsi meilleur est le rapport coût / investissement matériel et humain / valorisation	Image peu dynamique qui se reflète sur l'image de la recherche : l'activité de valorisation est le reflet de l'activité de recherche vers l'extérieur
Savoir détecter et surtout savoir générer	Manque d'optimisation des capacités de transfert de la R & D
Etre crédible dans ses offres de services et de compétences « valorisation »	

3
3

Expertiser



Un projet de valorisation de résultats issus de la recherche fait obligatoirement intervenir trois types d'expertises :

- juridique ;
- technique/scientifique ;
- économique.

Toutes ces expertises doivent être réalisées à chaque grande étape du processus devant conduire au transfert des résultats vers le secteur socio-économique.

De telles expertises, dont le poids relatif évolue au cours de la vie du projet, doivent permettre d'évaluer et de situer celui-ci en identifiant ses forces et ses faiblesses au regard des thèmes cités ci-dessus.

Ainsi, c'est à l'issue de leur mise en œuvre que l'on doit être en mesure d'apprécier les chances de succès du projet de valorisation ainsi que les risques inhérents au transfert. A chaque étape, une décision sur la poursuite, la réorientation ou l'arrêt du processus de valorisation sera prise en s'appuyant sur lesdites expertises.

Dans le cadre du présent document, dont, rappelons-le, la vocation première n'est pas d'être exhaustif, le choix a été fait d'étudier le cas le plus représentatif du travail des chargés d'affaires des structures de valorisation de la recherche publique à savoir le cas du transfert d'une technologie protégée par une demande de brevet ou un brevet délivré.

Les raisons conduisant à s'engager dans cette voie sont les suivantes.

Le brevet est un outil stratégique de protection des inventions techniques.

Certes, il n'est pas le seul et le **secret**⁸, consistant à ne pas diffuser dans le public les connaissances élaborées ou acquises, est également un outil de protection en particulier du savoir-faire⁹. Néanmoins, le secret est plus difficilement mis en œuvre dans les établissements de recherche publique, où les publications sont cruciales pour la reconnaissance des chercheurs par leurs pairs. Cependant il ne doit pas être totalement écarté ; en particulier dans le cas de la mise au point d'un procédé dont le brevet éventuel pourrait être facilement contourné et pour lequel une publication n'apparaît pas forcément utile pour les inventeurs concernés.

Le secret demande une forte implication des personnels de l'établissement concerné en ce qu'il est impératif de respecter certaines règles pour éviter de se retrouver sans rien. Ajoutons qu'il est pertinent de constituer des preuves en cas de litige. Cela peut se faire au moyen des

⁸ Le secret permet de protéger :

- les procédés, les formules de fabrication ou autres éléments techniques non brevetés ; mais également les connaissances techniques, utiles à la mise en œuvre d'un processus industriel, organisationnel ou commercial. Ils concernent un métier ou une industrie, et non un usage personnel ;
- les produits dont la diffusion ne révèle pas aux concurrents leur composition ou leur fonctionnement.

La protection est sans limite dans le temps tant que le secret existe.

⁹ Selon le règlement CE 772/2004, le savoir-faire se définit comme un « ensemble d'informations qui sont secrètes, substantielles et identifiées de toute manière appropriée ».

Le code de la propriété intellectuelle vise cette notion à l'article R 624-1.



cahiers de laboratoires¹⁰ ou encore en déposant **une enveloppe Soleau** (cf. infra, partie 4, point 2, *La propriété littéraire et artistique*).

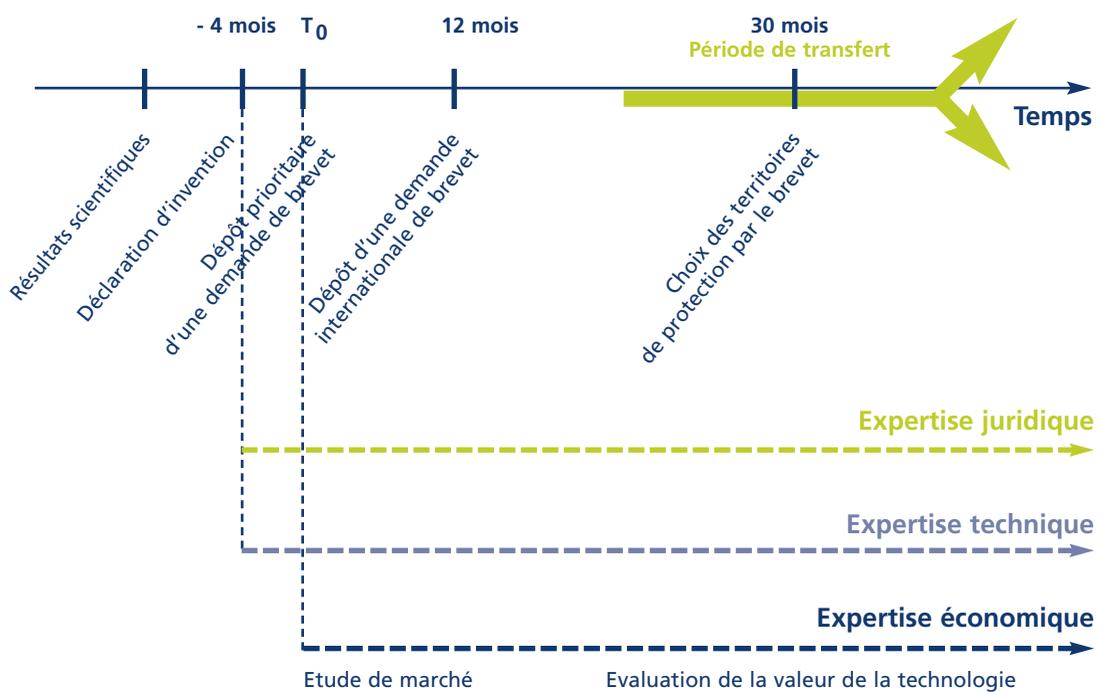
Quoi qu'il en soit, le secret présente l'avantage de protéger des procédés et des innovations techniques pouvant compléter utilement ou prolonger une invention brevetée. Il est possible de valoriser ces procédés, ces innovations par des transferts de technologies avec les partenaires ou les clients qui souhaiteraient les utiliser. Dans ce cas, une vigilance accrue s'impose quant à la divulgation du savoir-faire.

L'important est de déterminer en amont une stratégie de protection pour chaque innovation détectée en fonction du projet.

Penchons-nous maintenant sur le trajet suivi par une invention avant le stade de la brevetabilité.

Un projet de transfert d'une technologie, issu d'un ou plusieurs laboratoires de recherche, suit en effet des étapes clés que l'on peut schématiser de la façon suivante :

Etapes types d'un projet de transfert de technologie



Ces précisions étant apportées, il est temps de s'arrêter sur chacune des trois catégories d'expertise.

¹⁰ Un cahier de laboratoire bien tenu est un moyen d'identifier à une date précise les connaissances acquises par une équipe de recherche. Il peut faciliter la rédaction d'une demande de brevet, voire même, aux Etats-Unis, de permettre de revendiquer le droit au brevet (procédure d'interférence). Il permet également de retracer l'origine de résultats et d'en identifier les auteurs, ce qui est utile dans le cadre d'un partenariat puisqu'il est alors possible de déterminer les droits de chacune des parties prenantes. Enfin, il permet de formaliser un savoir-faire et constitue, en ce sens, l'outil validant parfaitement un contrat de cession ou licence de savoir-faire.

1 L'expertise juridique

Il est insisté sur le fait que celle-ci doit être présente tout au long de la procédure conduisant à la valorisation d'une invention. Elle peut se découper en plusieurs phases comme suit.

1.1 L'expertise juridique de la déclaration d'invention

La déclaration d'invention (DI) est un document fondamental. Ce document est établi par la structure de valorisation de l'établissement et rempli par le ou les inventeurs qui sollicitent la prise en charge de l'invention par l'établissement.

A cet égard, l'analyse sera menée :

- d'une part, sur un plan technique par un chargé de valorisation scientifique ayant également des compétences en droit de propriété industrielle ;
- d'autre part, sur un plan juridico-administratif, soit par cette même personne, soit par un juriste.

L'analyse juridico-administrative est destinée à faire la lumière sur différents points cruciaux, énumérés ci-dessous :

- s'assurer qu'aucune divulgation à des tiers non tenus à la confidentialité de l'invention n'a eu lieu avant le dépôt éventuel de la demande de brevet. Il est, du reste, souhaitable d'obtenir de chacun des inventeurs une attestation signée de non divulgation ;
- établir précisément, après vérification de la contribution inventive effective de chaque inventeur déclaré, la liste des inventeurs et leurs employeurs respectifs au moment de la réalisation de l'invention ;
- déterminer qui est réellement titulaire des droits. Le cas échéant, la multipropriété est possible sur l'invention, ce qui doit se traduire par une proposition de quote-parts de propriété aux autres employeurs et/ou tutelle(s) du laboratoire ;
- se demander, dans le cas de déposants multiples, qui sera le gestionnaire du dossier de valorisation. Il est souhaitable d'obtenir très tôt des autres établissements concernés un mandat clair si un accord cadre n'existe pas déjà entre toutes les parties prenantes.

1.2 L'expertise juridique au moment du premier dépôt de la demande brevet

Cette expertise peut être traitée en interne ou sous-traitée à un cabinet de conseils en propriété industrielle mandaté par l'établissement. Elle conduit à analyser un certain nombre de questions.

- Cette expertise doit, tout d'abord, déterminer quel type de premier dépôt de demande de brevet il convient de faire :
- demande française FR ;
 - demande européenne EP ;
 - demande internationale par la voie « Patent Cooperation Treaty » (PCT¹¹) ou autre ?

¹¹ Le dépôt de brevet mondial est une procédure unique permettant de demander un brevet simultanément pour tout ou partie des pays signataires du traité de coopération de Washington du 19 juin 1970.



A ce stade, il faut également se demander dans quelle langue cette demande de brevet doit-elle être faite (anglais, français ?) étant précisé que ce choix n'est pas anodin pour la suite en matière de prospection des partenaires industriels.

- En cas de déposants multiples, il est important d'établir le plus tôt possible :
 - un règlement de copropriété ;
 - de bien déterminer l'identité du gestionnaire de valorisation ;
 - de faire en sorte que celui-ci obtienne au minimum un mandat de négociation et, si possible, un mandat de signature des autres déposants.

Ceci est déterminant pour la bonne marche du projet, en particulier au moment des phases de prospection et de négociation avec les industriels. **Il est en effet crucial de n'avoir qu'un seul interlocuteur et négociateur, représentant l'ensemble des copropriétaires publics.**

Enfin, si un ou plusieurs étudiants sont inventeurs, avec l'impossibilité de les assimiler à des agents publics, il faut impérativement établir un contrat de cession des droits vers l'établissement avec un principe clair de rémunération pour les étudiants. Le Réseau C.U.R.I.E., s'est longuement penché sur la délicate question des droits de propriété industrielle attachés aux travaux d'un étudiant accueilli dans un laboratoire de recherche. Les travaux menés se sont traduits par la publication d'un rapport PITE II « Propriété Intellectuelle des Travaux des Etudiants ». Outre une étude détaillée des différents statuts possibles d'un étudiant (stagiaire, boursier, salarié, simple usager du service public) et de leurs conséquences sur la propriété des résultats auxquels cet étudiant participe, le rapport PITE II livre des solutions pratiques quant à l'organisation contractuelle à mettre en place avec ce dernier et aux modalités de sa rémunération par l'établissement public.

Le rapport « PITE II », établi en 2007 par la commission des juristes du réseau C.U.R.I.E. fait référence dans le domaine et décrit avec exhaustivité ces cas particuliers de propriété industrielle liée à des travaux d'étudiants. **Ce rapport ne peut pas être téléchargé conformément à une décision prise le 24 septembre 2008 par le Conseil d'administration de l'association** (<http://www.curie.asso.fr/+PITE-II+>).

1.3 L'expertise juridique tout au long du projet de transfert de technologie

Le juriste sera sollicité maintes fois pour la rédaction de **contrats de confidentialité**. Lorsque démarre la phase de prospection industrielle, il est rare en effet que la demande de brevet soit publiée et, partant, si aucun article scientifique n'a non plus encore été préalablement publié, l'invention reste non divulguée. Il est donc souhaitable, dans ce cas de figure, qu'un accord de confidentialité soit signé entre l'Université et la(les) société(s) démarchée(s), afin de garder confidentiels les éléments d'information communiqués au sujet de l'invention.

Il y a lieu d'ajouter qu'une société intéressée par l'invention souhaite souvent tester celle-ci dans le cadre spécifique de ses besoins et que, dans ce cas, il est nécessaire de faire appel à un juriste pour la rédaction d'un **contrat d'étude de faisabilité**, et d'apprécier s'il doit être accompagné ou non d'une **clause de levée d'option sur la concession d'une licence du(des) brevet(s)** avec une certaine durée de validité.

1.4 L'expertise juridique lors de l'établissement de la concession d'une licence du (des) brevet(s)

Le chargé de valorisation travaillera de concert avec le juriste, qui aura ici un rôle pivot dans l'écriture du **contrat de concession de la licence du ou des brevet(s)**. Il est impérieux que ce contrat soit rédigé par un juriste afin, à la fois, de sécuriser l'opération, et d'adapter le contrat à la réalité de la situation (et non l'inverse !), en particulier au type de technologie transférée. Un contrat type serait ici une gageure, pour ne pas dire une hérésie.

La signature du contrat de concession de licence du ou des brevet(s) est le démarrage et non la fin du processus de valorisation. Le contrat de concession de licence devra donc prévoir le suivi régulier, par des réunions, de l'avancée des développements industriels et surtout s'assurer que l'industriel concerné accomplit les meilleurs efforts pour l'exploitation de la technologie. Des amendements au contrat peuvent, au cas par cas, être aménagés (par exemple, dans l'hypothèse où l'industriel rencontre des difficultés imprévues ou doit faire face à des retards de mise en œuvre de l'exploitation).

L'expertise en matière de droit de propriété industrielle est ici également fondamentale¹². Un brevet très solide, et mieux encore, une grappe de brevets protégeant une technologie, est de nature à sous-tendre une meilleure valorisation de la technologie transférée. Une veille « brevets » s'impose donc ici. De même, l'opportunité d'un groupage de différents brevets, dont différents établissements publics sont les déposants, peut être envisagée afin, là encore, de consolider le domaine de protection d'une technologie donnée et, corrélativement, de mieux la valoriser au moment du transfert.

Il convient aussi de souligner que, lorsqu'est posée la question de la liberté d'exploitation d'un produit dont le partenaire industriel souhaite tirer parti, une étude sur le sujet peut se révéler utile, voire nécessaire. En règle générale, ce type d'étude est externalisé aux conseils en **propriété** industrielle. Le plus souvent, il s'agit d'une préoccupation plus industrielle qu'académique puisqu'elle est directement liée à la définition intrinsèque du produit.

2 L'expertise technique

2.1 L'expertise technique de la déclaration d'invention (DI)

Eu égard aux caractéristiques de l'expertise technique, il paraît judicieux de la confier, autant que faire se peut, à un chargé de valorisation de formation scientifique ayant de bonnes connaissances dans le domaine technique de l'invention mais disposant également d'une solide formation en droit des brevets lui permettant de procéder à une réelle analyse des antériorités.

Lorsque cet expert n'est pas présent en interne, il est alors souhaitable de faire appel à un consultant extérieur ou à un conseil en propriété intellectuelle (CPI) pour l'évaluation technique de l'invention.

¹² « L'évaluation des droits de propriété industrielle », Pierre Breese & Alain Kaiser, Gualino Editeur, 2004. « *Valuation in life sciences* » A practical guide, Boris Bogdan & Ralph Villiger, Springer 2008



Quoi qu'il en soit, au moment de l'analyse de la déclaration d'invention, il convient de répondre principalement à deux grandes questions :

- l'invention est-elle brevetable ?
- et, dans l'affirmative, l'établissement a-t-il intérêt à protéger l'invention par le dépôt d'une demande de brevet ?

2.1.1 La brevetabilité de l'invention

Cette question nécessite de faire une analyse des antériorités les plus pertinentes, c'est-à-dire des documents les plus proches de l'art antérieur.

Précision : *nous nous plaçons ici, d'emblée, dans le cas de figure où il existe bien une invention et où le critère d'application d'industrielle, au sens du droit des brevets, est rempli.*

Dans cet environnement, un avis sur la nouveauté de l'invention doit, tout d'abord, être rendu et s'il apparaît que celle-ci n'est pas nouvelle, le dépôt d'une demande de brevet est à exclure immédiatement.

Dans un second temps, il y a lieu d'analyser l'activité inventive. Cette analyse est très délicate, et vraisemblablement là plus qu'ailleurs, la présence d'un spécialiste du domaine du droit des brevets est requise.

Ce n'est que si l'invention remplit les critères de nouveauté et d'activité inventive, non sans oublier les critères d'ordre public et de bonnes mœurs, qu'elle peut être considérée comme brevetable.

2.1.2 L'intérêt à protéger l'invention brevetable par le dépôt d'une demande de brevet

Nous pouvons dire, sans ambages, que l'appréciation du degré inventif est fondamentale pour la suite de la démarche de valorisation.

Ainsi, **si la hauteur inventive est très grande**, c'est, en règle générale, que nous sommes face à une invention dite de *rupture*¹³.

Le dépôt d'une demande de brevet, quelque soit, du reste, la stratégie de valorisation de l'établissement, s'impose dans ce cas.

Une telle **invention de rupture** implique souvent des développements importants à réaliser pour passer du stade de l'invention du laboratoire de recherche à un prototype. Garder **le secret** jusqu'à la publication de la demande de brevet, c'est-à-dire dix-huit mois après le

¹³ Bien qu'une invention puisse être considérée comme l'apparition d'une nouveauté, une rupture n'est pas pour autant nécessairement provoquée. Encore faut-il que la continuité dans l'existant soit rompue.

Lorsqu'une solution de continuité est produite, l'invention concernée, laquelle se propage, trouve un accueil et des relais, s'appelle une innovation.

Il est rappelé qu'on distingue en général deux grandes catégories d'innovation :

- celles qui sont le fruit d'améliorations progressives (dites « incrémentales ») ;
- celles qui révolutionnent un marché appelées innovations « de rupture ». Ce sont les plus fructueuses mais donnent lieu à une prise de risques, le succès de l'innovation ne se mesurant qu'au terme du processus, c'est-à-dire une fois l'idée initiale progressivement transformée (avec corrélativement des décisions à prendre dans un environnement incertain) et concrétisée.

premier dépôt de demande de brevet, est généralement nécessaire afin de pouvoir protéger les développements réalisés à la suite de ce premier dépôt¹⁴.

Si la hauteur inventive est moyenne, on se situe, en règle générale, sur une invention dite de *perfectionnement*, la publication scientifique peut devenir, selon les cas, un élément du marketing technologique à part entière.

Si la hauteur inventive est très faible, il convient de se poser la question de savoir quelles sont les chances de voir l'éventuel brevet transféré vers le secteur socio-économique. L'établissement prendra, selon les situations, la décision de déposer ou non une demande de brevet. La protection du savoir-faire par le maintien du secret peut éventuellement dans ce cas de figure représenter une opportunité de valorisation des résultats de recherche obtenus (cf. supra, le début de la partie 3 *Expertiser*).

2.2 L'expertise technique pour la rédaction de la demande de brevet

Afin d'aboutir à la meilleure rédaction possible de la demande brevet, il est judicieux de mettre en place un groupe synergique des compétences de manière à créer les meilleures conditions pour un travail d'étroite collaboration entre le chargé de valorisation, l'inventeur désigné comme interlocuteur pour les aspects de valorisation et l'ingénieur brevet du cabinet de conseil en propriété intellectuelle (CPI) mandaté par l'établissement.

2.3 L'expertise technique au moment de la réception du premier rapport de recherche

Ce type d'expertise intervient au bout de neuf mois lors de la réception du premier rapport de recherche.

Là encore, il est nécessaire que l'analyse soit réalisée par un chargé de valorisation de formation scientifique dont les connaissances avérées dans le domaine technique de l'invention se doublent d'acquis en droit des brevets (idéalement diplômé du **Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle** ou CEIPI).

Différents cas de figure peuvent se présenter :

- Le rapport de recherche (RR) est favorable en ce qu'aucune antériorité gênante n'a été relevée par l'examineur de l'office, autorisant le maintien des revendications initiales sans modification. Un très bon rapport de recherche est généralement un signe favorable quant aux chances d'obtenir un brevet délivré sans trop de difficultés procédurales.
- Le RR mentionne des documents gênants mais, pour autant, la réponse au RR avec modification des revendications est tout à fait envisageable sans trop restreindre la portée de

¹⁴ Le secret permet de protéger :

- les procédés, les formules de fabrication ou autres éléments techniques non brevetés ; mais également les connaissances techniques, utiles à la mise en œuvre d'un processus industriel, organisationnel ou commercial. Ils concernent un métier ou une industrie, et non un usage personnel ;
 - les produits dont la diffusion ne révèle pas aux concurrents leur composition ou leur fonctionnement.
- La protection est sans limite dans le temps tant que le secret existe.



protection de l'invention conférée par le brevet. Un travail, à nouveau étroit entre le chargé de valorisation, l'inventeur désigné comme interlocuteur pour les aspects de valorisation et l'ingénieur brevet du cabinet « CPI », doit être effectué afin de modifier au mieux les revendications.

- Le RR est particulièrement défavorable et le maintien de la demande de brevet implique de restreindre de façon drastique la portée de protection. Dans ce cas, la question du retrait ou non de la demande avant la publication se pose.

D'autant que le retrait de la demande de brevet avant publication présente un avantage : outre que l'invention reste secrète, on ne se prive pas d'une autre voie de valorisation (par exemple celle du savoir-faire). Qui plus est, cela évite que le rapport de recherche défavorable ne soit publié.

2.4 Le suivi des développements apportés à l'invention

Sont visés ici les développements issus de l'activité du laboratoire de recherche durant le délai de priorité de douze mois ainsi que ceux intervenant tout au long de la vie du projet.

Le suivi des développements apportés à l'invention pendant le délai de priorité, est particulièrement important car les nouveaux résultats pourront être intégrés à la demande initiale de brevet dans le cas d'une demande française, grâce à la priorité interne ; dans le cas d'un autre type de demande prioritaire, ils pourront également être ajoutés en bénéficiant d'une nouvelle date de priorité. La condition obligatoire pour que ces ajouts puissent se faire est, bien entendu, que ceux-ci soient restés secrets jusqu'à leur dépôt.

A cet égard, il convient de s'assurer que toute personne impliquée est tenue à la confidentialité et, de préférence, contractuellement. A cet effet, il est important de prévoir des clauses de confidentialité dans les lettres de mission ou, le cas échéant, dans les contrats de travail des personnels.

En tout état de cause, le transfert de technologies nécessite la mise en œuvre de règles strictes de confidentialité et doit être encadré juridiquement.

Il appartient au chargé de valorisation de suivre les évolutions techniques du projet au sein du laboratoire de recherche au cours de l'exécution du projet. De nouveaux brevets pourront être éventuellement déposés afin de consolider le brevet de départ.

C'est pourquoi, il semble opportun d'établir une **fiche de suivi pour toute invention** et de la mettre à jour régulièrement.

Le chargé de valorisation, après avoir procédé à une analyse technico-économique, se doit d'orienter les développements, en particulier dans le choix de l'application la plus pertinente du prototype et dans la recherche des financements permettant la sortie de ce dernier. Sa fabrication peut être externalisée.

2.5 L'expertise technique avant la décision du passage en phases nationales

Le passage de la demande de brevet en phases nationales, donnant lieu en particulier à un choix quant aux territoires de protection, est un passage très coûteux. Ainsi, si la demande de

brevet avant cette étape représente un coût variant entre 5 000 € et 10 000 € selon les cas, le passage en phases nationales coûte, quant à lui, entre 60 000 € et 150 000 € selon les territoires où la demande de brevet sera étendue.

La demande internationale par la voie dite PCT (Patent Cooperation Treaty) permet de reculer à environ 30 mois le passage en phases nationales et est donc très utilisée par les établissements publics de recherche, qui n'ont évidemment pas vocation à exploiter directement l'invention et de fait doivent rechercher un partenaire industriel pour l'exploitation.

Si un partenaire industriel a déjà été trouvé avant cette phase et si les coûts de propriété industrielle sont couverts par les revenus issus du transfert de technologie, la décision d'étendre la demande est évidente et le plus souvent le choix des territoires se fait en concertation avec le partenaire industriel.

En revanche, si aucun partenaire industriel n'a encore été trouvé, la décision est plus délicate à prendre.

La stratégie de l'établissement en matière de propriété industrielle et dans le domaine de recherche concerné par l'invention est alors déterminante pour la suite.

A cet égard, on peut relever que certains établissements ont une politique consistant à abandonner systématiquement toute demande de brevet en l'absence d'un partenaire industriel au moment du passage en phases nationales.

Mais, le plus souvent, un comité des brevets est mis en place au sein des établissements. C'est cette instance, qui, au vu de l'expertise juridico-technico-économique, décide de façon collégiale du passage ou non de la demande de brevet en phases nationales.

2.6 L'expertise technique au moment de l'établissement d'une concession de licence de brevet

Cette expertise technique est destinée à bien situer la technologie face à son environnement concurrentiel en termes d'avantages et d'inconvénients et de problèmes résolus. Cette expertise rejoint l'expertise économique (cf. paragraphe ci-dessous) et vise, à ce stade de négociation d'une licence, à bien évaluer la valeur de la technologie et donc à permettre une négociation argumentée des conditions de la licence.

3 L'expertise économique

L'expertise économique, quel que soit le stade du projet de valorisation, a pour objet lors d'un temps donné :

- d'une part, à placer l'invention par rapport à un ou plusieurs marché(s) potentiel(s), c'est-à-dire à faire une analyse du marché ;
- d'autre part, à estimer la valeur potentielle de la technologie.

Les conclusions de cette expertise économique correspondent à des projections sur l'avenir des chances de succès du projet vers telle ou telle application du marché. Ces conclusions sont destinées à évoluer au cours de la vie du projet de valorisation.



3.1 L'expertise économique après la première demande prioritaire de brevet

Il est important et ce, très tôt après le premier dépôt de la demande de brevet, de faire une **pré-étude de marché** afin d'apprécier où se situe l'invention.

Cette démarche est de nature à permettre :

- d'identifier le besoin technologique ;
- d'identifier les différentes applications potentielles de la technologie ;
- d'identifier les acteurs potentiels économiques et la concurrence ;
- d'identifier les avantages et les inconvénients de la technologie vis-à-vis des technologies déjà existantes, si nécessaire ;
- d'évaluer les développements à réaliser afin d'aller vers telle ou telle application (Projection temps pour prototypage ? Projection temps pour produit sur le marché ? Coûts ?) ;
- d'identifier les aspects réglementaires et/ou normes présents sur le marché identifié ;
- de qualifier le marché potentiel (marché de niche ? Blockbuster¹⁵ ?).

Remarque : Dans le cas d'une invention apparaissant très en amont de toute exploitation, le marché peut être inexistant. Cependant, ceci ne signifie pas que l'invention n'aura pas de débouché (exemple de la colle qui ne collait pas vraiment chez 3M® et qui a mis plus de 10 années pour trouver son marché avec le « POST IT® » dont on connaît tous aujourd'hui le succès commercial). L'imagination doit donc également faire partie de la réflexion et de l'analyse. Ecarter une invention qui, sur le plan juridique, serait solide et qui, sur le plan technique, serait très innovante, uniquement parce qu'aucun marché ne serait, au moment de l'analyse, identifiable, pourrait se révéler une erreur sur le long terme. Encore une fois, la politique de l'établissement sera déterminante pour l'orientation du projet.

Cette pré-étude de marché doit aboutir à la préparation **d'une fiche d'offre de technologie** rédigée en français et en anglais. Cette fiche est un premier outil de communication à destination des industriels qui seront démarchés par le chargé de valorisation. Cette fiche est bien entendu non confidentielle.

Cette pré-étude de marché doit, de plus, permettre la préparation d'une présentation plus détaillée à destination des industriels qui se déclareront intéressés après un premier contact et après lecture de la fiche d'offre de technologie. Cette présentation est à établir par le chargé de valorisation et l'inventeur interlocuteur sur les aspects de valorisation ; elle est, à la fois technique et économique, et doit être adaptée et ciblée sur les domaines d'application de l'industriel prospecté.

¹⁵ En informatique, ce terme (en anglais, littéralement « qui fait exploser le quartier ») désigne un site très visité, étant précisé que, à l'origine, il était employé dans le jargon théâtral américain pour qualifier une pièce remportant un vif succès. Usité également dans le milieu du cinéma, il vise les super-productions de nature à attirer l'attention des médias et du public et dans le domaine des médicaments (il s'agira de la molécule leader mondial sur son segment de marché).

3.2 Le « marketing » de la technologie

La mercatique (ou le marketing pour employer un anglicisme) de la technologie a pour objectif de définir le mode d'entrée le plus adapté de la technologie sur le marché et d'élaborer un plan d'action en adéquation afin de permettre cette entrée sur le marché.

Il existe différents outils et méthodes de mercatique. Celle-ci peut être sous-traitée à un cabinet spécialisé ou être réalisée en interne.

3.3 La détermination de la valeur de la technologie

La détermination de la valeur potentielle de la technologie est un incontournable pour la préparation de la négociation d'une concession de licence¹⁶.

Dans des structures de valorisation de taille importante, c'est le responsable des accords de licence (Licensing manager) qui se charge de cette évaluation. Ce responsable est un scientifique ayant une double formation, le plus souvent « MBA » (Master of Business Administration) ou une expérience acquise sur le terrain dans le milieu industriel. Dans beaucoup de structures de valorisation des universités, cette tâche est confiée au chargé de valorisation, formé aux différentes méthodes d'évaluation des technologies [méthode des comparables ; méthodes de valorisation telles que l'EPV (Expected Present Value), ENPV (Expected Net Present Value) ; méthodes de l'évaluation des coûts de recherche].

Il est à noter que l'abonnement payant de l'établissement à des bases de données, donnant accès à certains accords de licence passés dans différents domaines, peut constituer une aide précieuse pour mieux évaluer la technologie.

Enfin, certains établissements publics décident de s'appuyer sur des cabinets extérieurs spécialisés pour l'évaluation et/ou la négociation des accords de licence.

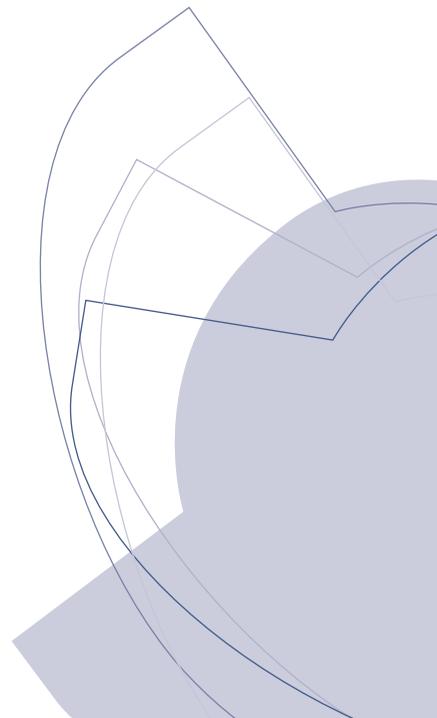
3.4 La veille technico-économique

Une veille technico-économique doit être régulièrement faite tout au long de la vie du projet de valorisation, afin notamment de détecter des freins éventuels au développement de la technologie, des contrefacteurs potentiels, des besoins nouveaux pour lesquels la technologie pourrait représenter une solution.

¹⁶ Valuation in Life sciences", A Practical Guide, Boris Bogdan & Ralph Villiger, Springer Verlag, 2007

4
4

Protéger



Protéger c'est défendre, garantir, favoriser et préserver les résultats issus des travaux de recherche des enseignants chercheurs, c'est-à-dire leur patrimoine intellectuel. Il ne s'agit pas, par cette protection, de faire obstacle à la mission de diffusion des savoirs mais, bien au contraire, de faire en sorte que cette diffusion se fasse dans les meilleures conditions de sécurité pour l'établissement et ses futurs partenaires.

La protection des résultats vise à :

- créer de la valeur économique ;
- valoriser les résultats ;
- stimuler l'activité créatrice, encourager les inventeurs aussi bien dans l'intérêt du créateur que de l'Etat qui accorde et a mis en place la protection ;
- éviter que des tiers non autorisés utilisent à leur profit les résultats obtenus¹⁷.

Se pose ensuite la question de savoir comment protéger:

La protection s'acquiert par ou grâce notamment à la propriété intellectuelle, laquelle résulte des instruments juridiques et administratifs décrits dans les lois, décrets codifiés dans le code de la propriété intellectuelle afin d'une part, de récompenser les créateurs, innovateurs, auteurs, pour le travail qu'ils fournissent et d'autre part, de les assurer de récolter les fruits de leur travail sans que celui-ci ne soit usurpé par autrui. Corrélativement, lorsqu'aucune disposition législative n'est prévue, la protection passe par le secret (cf. supra, partie 3 *Expertiser*). Il en est ainsi du savoir-faire défini par certains comme les "connaissances techniques, transmissibles, non-immédiatement accessibles au public et non-brevetées, et pour lesquelles quelqu'un serait disposé à payer pour en avoir connaissance"¹⁸.

La récompense accordée à l'inventeur peut se traduire par une rémunération. Cette dernière correspond au fait :

- que le brevet confère à son titulaire avant tout un droit d'interdire à tout tiers d'exploiter son invention sans son autorisation. Lorsque l'invention ainsi protégée est exploitée directement par son titulaire ou indirectement par un licencié autorisé, le titulaire obtient dans la majorité des cas un retour financier sur cette exploitation ;
- qu'il est ainsi possible, par la commercialisation du produit mettant en œuvre l'invention brevetée, de permettre au public au sens large de bénéficier du travail accompli par l'inventeur.

¹⁷ L'article 134 de loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie habilite le Gouvernement à rendre conforme le code de la propriété intellectuelle aux nouveaux traités internationaux que la France a signés dans ce domaine, le traité sur le droit des brevets, le traité de Singapour et le protocole additionnel aux conventions de Genève. Cet article a également vocation à permettre l'adoption de dispositions qui simplifient et améliorent les procédures de délivrance et d'enregistrement des titres de propriété industrielle.

¹⁸ Notamment le professeur Jean-Marc Mousseron « Aspects juridiques du know-how, in Le know-how », Cahiers du droit de l'entreprise, 1/1972, p. 2; V. A. Chavanne et J.-J. Burst, Droit de la propriété industrielle, Précis Dalloz, 5ème éd. 1998, n° 612 et s. p. 348 et s. Aussi surprenant que cela puisse paraître, on peut trouver une définition du savoir-faire dans une instruction publiée durant l'année 2008 au Bulletin officiel des impôts (4 H-4-08, renvoi 6). On peut ainsi y lire que « Le savoir-faire s'entend d'un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience et testées, 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 des produits contractuels ;
- et identifié, c'est-à-dire décrit de façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu'il remplit les conditions de secret et de substantialité. »

(cf. Règlement (CE) n° 772/2004 de la Commission du 27 avril 2004.)



Les types de protection sont variés.

Le droit de propriété intellectuelle est le droit accordé par la loi pour récompenser une création, comme son nom l'indique, intellectuelle¹⁹. **Ce droit est composé du droit de la propriété industrielle et du droit de la propriété littéraire et artistique.**

Le droit de la propriété industrielle comprend les droits des brevets, des marques, des dessins et modèles, reposant sur un fondement économique d'échange et de développement industriel²⁰.

Les droits d'auteur (et droit voisin), faisant partie du « droit » de la propriété littéraire et artistique constituent, quant à eux, une protection de la personne ayant la qualité d'auteur et ce, indépendamment de toute considération d'ordre économique.

Les règles de propriété intellectuelle offrent ainsi plusieurs types de protection :

- une protection par titre pour les inventions, les signes distinctifs, les formes, ou effets extérieurs particuliers...
- et une protection par le droit d'auteur pour les logiciels, les ouvrages...

Par suite, c'est en fonction de l'aspect esthétique, l'effet technique, l'utilité industrielle, commerciale, économique des résultats que dépendra le choix de la protection adéquate.

Voyons de quoi il retourne, étant précisé que le site internet de l'INPI (<http://www.inpi.fr/>) est une source d'informations de nature à compléter, en tant que de besoin, ce qui figure ci-dessous.

1 Protection par le droit de la propriété industrielle

Deux volets caractérisent ce type de protection. Examinons-les.

1.1 Protection par dépôt de brevet

Dans le code de la propriété intellectuelle, sont visés les articles L 611-1 et suivants.

Définition

Le Brevet est un titre de propriété intellectuelle délivré par l'Etat qui confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation sur une invention, pour une durée de vingt ans maximum. Il s'agit donc, sous réserve du règlement des redevances annuelles, d'un monopole temporaire accordé par l'Etat à une personne physique ou morale pour l'exploitation d'une invention en contrepartie de la divulgation de celle-ci sous réserve du règlement des taxes annuelles. La divulgation permet ainsi à la société de s'enrichir par des connaissances nouvelles, ce qui suscite par effet de concurrence de nouvelles inventions et donc un progrès technologique....

¹⁹ Le lecteur pourra se reporter utilement au document déjà cité « *recherche et développement, innovation et partenariats* » (cf. renvoi 3) dans lequel le point 3.3 est consacré à la promotion de la propriété intellectuelle avec un développement portant sur la sensibilisation des chercheurs aux brevets et les cahiers de laboratoire.

²⁰ Bien que l'objectif du présent ouvrage ne se prête pas à son examen, le lecteur est informé qu'une ordonnance du 11 décembre 2008 (n° 2008-1301) relative aux brevets d'invention et aux marques a été publiée au JORF n° 0289 du 12 décembre 2008 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=72ABF98B0F9C54B885C7F55FF25B31F7.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000019907009&categorieLien=id). Elle s'inscrit dans le cadre de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, faisant suite spécialement à son article 134, et s'accompagne d'un rapport sur le sujet, remis au président de la République (<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019906999>).

Droits conférés

L'inventeur qui apporte à la Société un produit ou procédé nouveau se voit reconnaître un droit privatif en échange de la révélation des moyens de son invention. Ce droit privatif est un droit de propriété incorporelle limité dans le temps qui peut être révoqué par décision de justice, ou déchu en cas de non paiement des annuités.

Il s'agit d'un droit « négatif » accordé à l'inventeur dans la mesure où ce dernier a le droit d'interdire à des tiers non autorisés tout acte d'exploitation de l'invention protégée.

Objet de la protection

Un brevet protège une invention, laquelle peut être un produit et/ou un procédé (méthode de fabrication), et/ou une application.

Certaines créations ne peuvent pas être protégées par un brevet car elles sont exclues de la brevetabilité. Il s'agit des découvertes, des théories scientifiques, des méthodes mathématiques, des créations esthétiques, des plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques ainsi que des programmes d'ordinateurs en tant que tels.

Enfin, il convient que l'invention ne fasse pas partie des exceptions à la brevetabilité :

- l'exploitation commerciale de l'invention ne doit pas contrevenir à l'ordre public et aux bonnes mœurs ;
- les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux ne sont pas protégeables par un brevet ;
- les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutiques du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal sont de même non protégeables par un brevet.

Une invention est brevetable et, partant, peut faire l'objet d'une protection par un brevet si les trois conditions suivantes sont satisfaites.

1°) Tout d'abord, elle **doit être nouvelle**. Cela signifie qu'elle ne doit pas être comprise dans l'état de la technique c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir été rendue accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet. Toute information mettant à disposition du public l'invention avant cette date constitue une antériorité destructrice de nouveauté.

En d'autres termes, la nouveauté de l'invention doit être absolue en France et en Europe²¹. **Afin de préserver cette nouveauté, il est recommandé, dans le cas où la divulgation est nécessaire avant le dépôt de la demande, de faire signer au tiers recevant l'information un accord de confidentialité.**

2°) Ensuite elle **doit impliquer une activité inventive**. Ainsi, l'invention ne doit pas, pour l'homme du métier, découler d'une manière évidente de l'état de la technique. Cette condition complète et prolonge celle de la nouveauté en ce qui concerne l'état de la technique antérieure. En effet, c'est par rapport à cet état que s'apprécie l'activité inventive de l'invention. Cette appréciation de l'activité inventive est délicate et ne peut être faite que par un spécialiste du droit des brevets. Elle suppose notamment de bien connaître la méthode dite « PROBLEME-SOLUTION » préconisée par l'office européen des brevets.

²¹ Elle est relative aux USA (cf. supra dans la partie 3 « Expertiser » le cahier de laboratoire).



3°) Elle doit être susceptible d'application industrielle. Par cette caractéristique, il faut entendre que l'objet de l'invention peut être fabriqué et/ou utilisé dans tous genres d'industries, y compris l'agriculture.

Enfin, il convient que l'invention ne contrevienne pas à la condition d'ordre public et de bonnes mœurs.

Procédure à mettre en œuvre

La première étape de la procédure est le dépôt de la demande de brevet auprès le plus souvent de l'office spécialisé du pays concerné. Il s'agit de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) en France. C'est à compter de la date du premier dépôt de la demande de brevet que l'invention est potentiellement protégée.

Le dépôt d'une première demande de brevet dans un pays signataire de la Convention de Paris (1883) ou membre de l'Organisation Mondiale du Commerce fait naître un droit de priorité attaché à cette demande, ce qui permet de l'étendre dans les autres Etats signataires de la Convention ou membres de l'OMC dans un délai maximum d'un an, tout en conservant le bénéfice dans ces pays de la date initiale de dépôt du pays d'origine.

Dans les jours qui suivent la réception par l'INPI du dépôt de la demande de brevet, cet organisme adresse au demandeur un numéro d'enregistrement national et la date effective de dépôt.

Ensuite, la demande, en France, est transmise par l'INPI à la Défense Nationale pour examen²². Cette étape est imposée par la loi. En effet, les services de la Défense Nationale disposent d'un droit de préemption sur les inventions susceptibles d'avoir un impact sur la sûreté nationale. Le ministre de la Défense dispose d'un délai maximal de cinq mois pour se décider sur la mise au secret ou non du brevet en question. A défaut de réponse dans ce délai, l'autorisation de divulgation est acquise. En règle générale, cette autorisation est transmise au demandeur par courrier dans les 4 à 6 semaines suivant le dépôt de la demande de brevet.

L'étape suivante est une phase d'examen de la demande par l'INPI. Celui-ci vérifie le respect des conditions de forme et de fond fixées par la législation.

Neuf mois environ après le dépôt de la demande de brevet, l'INPI adresse le rapport de recherche préliminaire et un avis sur la brevetabilité de l'invention concernée au déposant. Ce rapport de recherche préliminaire est un outil stratégique de première importance qui liste notamment les documents de l'art antérieur en relation avec l'invention, Ces documents sont appelés des antériorités.

L'avis sur la brevetabilité est une opinion indicative sur la nouveauté et l'activité inventive de l'invention en question, permettant de mieux situer celle-ci vis à vis des documents pertinents de l'art antérieur et éventuellement de repérer les "concurrents" travaillant dans le même domaine.

Si des antériorités pertinentes sont citées dans le rapport de recherche préliminaire, le déposant est tenu d'y répondre dans un délai de 3 mois, délai pouvant être reconduit une fois. Le

²² Voir l'article paru dans la revue mensuelle Propriété industrielle LexisNexis® du JurisClasseur, Etude 23, novembre 2007 « *Comparaison et analyse des contraintes relatives à la défense nationale en matière de brevet d'invention dans les principaux pays européens : l'interdiction de publication et de libre exploitation* ».

déposant peut formuler des observations sur la pertinence des documents cités et également modifier sa demande, en vue d'écarter le risque de voir sa demande rejetée.

La publication de la demande de brevet intervient dix huit mois après le dépôt de la demande au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI). Cette publication inclut le rapport de recherche préliminaire. A compter de la date de publication, le contenu de la demande de brevet devient définitivement opposable au tiers, et la demande de brevet est rendue accessible au public.

Dans les 3 mois suivant la publication au BOPI, des tiers peuvent adresser des observations à l'INPI et citer d'autres documents susceptibles d'être opposables à la demande de brevet. Ces observations sont transmises par l'INPI au déposant. Ce dernier dispose d'un délai de 3 mois pour y répondre.

Les réponses du déposant faites au rapport de recherche et aux observations éventuelles sont examinées par l'INPI au regard du critère de nouveauté. L'INPI établit alors un rapport de recherche « définitif ».

Si l'invention est à l'évidence nouvelle, l'INPI délivre le brevet environ 27 mois après le premier dépôt. Une fois la redevance de délivrance et d'impression payée, l'INPI publie la mention de délivrance au BOPI et adresse au déposant un exemplaire original de son brevet.

Vie du brevet

Le titre est en vigueur à compter de la date du premier dépôt pour une durée de vingt ans moyennant le paiement des annuités.

Une exception néanmoins. Les brevets dans le domaine pharmaceutique sont délivrés également pour une période de vingt ans à compter du dépôt. Cependant les temps de développement pour arriver à obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) d'un médicament sont extrêmement longs et coûteux. Il faut en effet en moyenne 8 à 10 ans après le premier dépôt de la demande de brevet pour arriver en fin d'étude clinique à l'obtention de l'AMM. Pour compenser cette période où le brevet ne peut pas être exploité, un certificat complémentaire de protection (CCP) vient prolonger les droits de protection du brevet pharmaceutique.

Pour le maintien en vigueur du brevet, il convient tout au long de la vie du brevet de veiller aux paiements des annuités, le non paiement entraînant la déchéance du titre et donc de la protection accordée. Dans certains pays, la déchéance frappe les brevets non exploités. Dans d'autres, l'exploitation insuffisante de l'invention peut entraîner l'octroi de licences obligatoires par voie judiciaire.

De plus, il convient de préciser que tout brevet délivré bénéficie d'une présomption de validité tant qu'il ne fera pas l'objet d'un recours en annulation partielle ou totale devant les juridictions judiciaires.

Enfin, le breveté disposant du droit d'interdire à tout tiers non autorisé d'utiliser l'invention, toute atteinte à ce droit constitue un acte de contrefaçon qui engage la responsabilité de son auteur. Il est donc nécessaire de surveiller le marché et de s'assurer que l'invention protégée n'est pas utilisée sans le consentement du titulaire du brevet.

Il ne faut pas perdre de vue que toute modification du titre doit faire l'objet d'une inscription au registre national des brevets tenu par l'INPI (CPI, art. R 613-53).



Les systèmes régionaux

Au-delà des systèmes nationaux qui ne permettent qu'une protection par territoire national, un certain nombre d'autres systèmes régionaux se sont développés ; ils présentent l'avantage de centraliser en une unique procédure la demande de brevet pour différents territoires nationaux.

➤ Le système du brevet européen

L'Office Européen des Brevets (OEB) traite les demandes de brevet pour les « **Etats parties à la Convention sur le brevet européen** ». Ceux-ci sont à ce jour : Autriche, Belgique, Bulgarie, Suisse, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Grèce, Hongrie, Croatie, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Monaco, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovaquie, Slovénie, République tchèque et Turquie.

Il existe également des Etats dits « **Etats d'extension** » dans lesquels moyennant une requête, le brevet européen peut produire ses effets, il s'agit de l'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de l'ex-République yougoslave de Macédoine et de la Serbie.

Le système de brevet européen, notamment, est fondé sur le dépôt et l'examen unique d'une « demande de brevet européen ». Une fois le brevet délivré par l'office européen des brevets, celui-ci « éclate » en un faisceau de brevets nationaux dans les états désignés choisis par le déposant. À l'heure actuelle, il n'existe pas de "brevet mondial" ni de "brevet communautaire européen". Toutefois, cette dernière possibilité, à terme, n'est pas à exclure lorsque les Etats parties à la convention sur le brevet européen se seront mis d'accord pour une telle mise en place²³.

➤ Le système du brevet eurasien

La convention sur le Brevet eurasien a été adoptée en 1994 et est entrée en vigueur en 1995. Les Etats membres sont les suivants à ce jour : Fédération Russe, République d'Azerbaïdjan, République d'Arménie, République Bélarus, Géorgie, République du Kazakhstan, République Kirghize, République de Moldavie, République du Tadjikistan et République du Turkménistan. (<http://www.eapo.org>)

²³ C'est au cours de l'année 2000 que la proposition de créer un brevet unique, juridiquement valable dans toute l'Union européenne, a été lancée par la Commission européenne, la multiplication des traductions dans chaque pays dans lequel le brevet est délivré rendant le système très coûteux (25 500 euros en moyenne au sein de l'Union européenne) par rapport au Japon (10 600 euros) ou aux Etats-Unis (7 600 euros).

L'Accord de Londres ([http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7FD20618D28E9FBFC125743900678657/\\$File/London_Agreement.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7FD20618D28E9FBFC125743900678657/$File/London_Agreement.pdf)) relatif au brevet européen (conclu lors de la Conférence intergouvernementale tenue à Londres le 17 octobre 2000 ; cf. JO OEB 2001, 549), qui limite les traductions au français, à l'anglais et à l'allemand est entré en vigueur le 1er mai 2008 (http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=1168&rub=1). Désormais, le nouveau régime de traduction des brevets européens mis en place permettra aux entreprises, selon le ministère de l'Economie, de faire une économie de 25 à 30% sur les traductions de leurs brevets européens. En effet, grâce à l'Accord de Londres, une entreprise ne sera plus obligée de traduire l'intégralité de son dossier mais uniquement les caractéristiques techniques qu'elle souhaite voir protégées dans tel ou tel pays. Par exemple, la description de l'invention en elle-même restera dans l'une des trois langues officielles de l'Union (allemand, anglais français). Les pays dont la langue nationale est l'une des trois précitées n'auront plus à faire traduire leurs brevets et les autres signataires devront en choisir une des trois pour rédiger leurs textes. Antérieurement, pour qu'un brevet soit validé et applicable dans un pays, chaque Etat avait le droit d'exiger que celui-ci soit traduit dans sa langue nationale.

A ce jour, 13 Etats contractants - Allemagne, Croatie, Danemark, France, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Royaume-Uni, Slovaquie et Suisse - ont ratifié ou adhéré à l'Accord de Londres.

L'Office européen des brevets (OEB) a préparé une synthèse des dispositions nationales qui vont s'appliquer dans les différents Etats contractants de la CBE après l'entrée en vigueur de l'Accord de Londres le 1er mai 2008. Les conséquences de l'entrée en vigueur de l'Accord de Londres varient d'un Etat à un autre, en fonction des lois nationales mettant en œuvre l'Accord. **Le site de l'OEB donne un aperçu des exigences en matière de traduction après délivrance dans les différents Etats parties à l'Accord de Londres** (http://www.epo.org/topics/news/2008/20080208_fr.html).

Quoi qu'il en soit, une difficulté tient au fait que, s'il existe bien une centralisation par l'OEB des procédures de demande et de délivrance des brevets, les tribunaux ne sont pas, quant à eux, harmonisés en Europe et, partant, le titulaire s'expose à des litiges dans plusieurs Etats membres.

➤ En Afrique il existe deux systèmes régionaux distincts

Pour l'Afrique francophone subsaharienne : par une demande unique auprès de l'Organisation Africaine de Propriété Industrielle (OAPI) il est possible d'obtenir une protection dans 16 pays africains francophones : Cameroun, Togo, Mauritanie, Burkina Faso, Mali, Guinée, Gabon, Côte- d'Ivoire, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Sénégal, Bénin, Centrafrique, Sénégal, Niger, Tchad (www.oapi.wipo.net)

Pour l'Afrique anglophone : par une demande unique auprès de l'ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization) il est possible d'obtenir une protection dans 16 pays africains anglophones : Botswana, Gambie, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Ouganda, Zambie, Zimbabwe, (www.aripo.org)

➤ Le système du PCT

Le traité de coopération en matière de brevets ou « PCT » (Patent Cooperation Treaty) fut adopté lors d'une conférence diplomatique tenue à Washington en 1970 et est entré en vigueur le 24 janvier 1978. Le PCT permet de rationaliser en une procédure centralisée le dépôt, la recherche et l'examen et la publication internationale des demandes de brevet. Le PCT ne prévoit pas la délivrance de brevets internationaux : la tâche et la responsabilité de délivrer des brevets est du ressort exclusif des offices des brevets des pays où une protection est demandée ou des offices agissant pour ces pays.

Le système du PCT rencontre un très large succès. La recherche publique en France l'utilise très largement car il permet, entre autres avantages, d'ouvrir les phases nationales (choix des extensions nationales c'est-à-dire des pays où le déposant souhaite une protection) trente mois après le premier dépôt de la demande (date de priorité).

Différence d'appréciation des antériorités en matière d'invention en Europe et aux Etats-Unis

Le tableau ci-après donne une idée des approches différentes de l'Europe et des Etats-Unis en matière de brevet.

Etats-Unis	Europe
Antériorité de l'invention	Antériorité du dépôt
Système du « first-to-invent » 1 ^{er} inventeur	Système du « first-to-file » 1 ^{er} déposant
Existence d'un délai de grâce = une publication faite par l'inventeur dans les 12 mois ne rend pas le brevet invalide.	Au contraire, toute divulgation antérieure à la date de dépôt confère une antériorité à l'invention, ce qui l'empêche de la considérer comme nouvelle et la prive d'un critère de brevetabilité.

Pour avoir accès à l'ensemble des législations en matière de brevet, il faut consulter la **Collection de lois accessible en ligne** (CLEA : <http://www.wipo.int/clea/fr/>) permettant d'accéder facilement à la législation relative à la propriété intellectuelle d'un grand nombre de pays et de régions, ainsi qu'aux traités de propriété intellectuelle administrés par l'OMPI. Bon nombre d'offices de brevets nationaux ou régionaux donnent des informations concernant la



législation nationale ou régionale sur leur site Web. La liste de sites d'offices nationaux ou régionaux de propriété intellectuelle peut être consultée à l'adresse suivante : **Répertoire d'offices de propriété intellectuelle** (<http://www.wipo.int/directory/fr/urls.jsp>).

De plus à des fins de recherche sur les demandes de brevet et les brevets délivrés, ces offices mettent gracieusement à la disposition du public des bases de données dématérialisées sur des sites Internet.

1.2 Protection par dépôt de marque

Les développements ci-après visent à permettre au lecteur de connaître l'essentiel du périmètre de protection par dépôt de marque (CPI, art. L 711-1 et s.).

1.2.1 Présentation générale

Définition

Il s'agit d'un système de protection de signes distinctifs permettant d'identifier les produits ou les services d'une personne morale ou physique. En effet, une marque est un élément qui permet de distinguer quelque chose appartenant à quelqu'un. Cependant, si la marque est un signe, un signe n'est pas forcément une marque.

Pour pouvoir faire l'objet d'un enregistrement, et donc d'une protection, la marque doit être un signe susceptible d'être représenté graphiquement²⁴.

Droits conférés

L'enregistrement confère au titulaire de la marque une protection de cette dernière sur le territoire national. La protection est effective dès le dépôt de la demande d'enregistrement et, ce, pour un délai de dix années indéfiniment renouvelable. Elle porte sur les produits et services sur lesquels est apposée la marque.

Il s'ensuit que le déposant, personne physique ou morale, dispose à compter de l'enregistrement d'un droit de propriété sur la marque ainsi que d'un monopole d'exploitation pour les produits et services désignés.

Le droit exclusif du titulaire est cependant amoindri et l'exploitation de la marque peut se faire sans son autorisation dès lors que le signe distinctif choisi était utilisé avant l'enregistrement par un tiers pour son nom commercial, son enseigne, sa dénomination sociale et dès lors que le signe fait directement référence à la destination d'un produit ou d'un service.

Objet de la protection

Les différents signes susceptibles d'une représentation graphique pouvant constituer une marque et donc faire l'objet d'une protection peuvent être :

- **nominaux**. Sont visés les mots, les chiffres et lettres, les sigles, les noms géographiques à condition qu'ils n'indiquent pas la provenance des produits ou ne constituent pas une appellation d'origine, les noms patronymiques à condition qu'ils ne provoquent pas un risque de confusion dans l'esprit du public ;

²⁴ C'est un graphisme qui est le fondement de la protection. Même un nom dactylographié serait suffisant. L'usage veut que ce soit le plus souvent le nom de la marque et un logo qui protègent la marque. La notion de signe est donc plus globale.

- **figuratifs.** Sont concernés les dessins, les logotypes, les images de synthèses, les couleurs ou combinaisons de couleurs, les formes tridimensionnelles matérialisées au moyen d'une photographie ;
- **sonores.** S'y rattachent les sons, phrases musicales, matérialisés le plus souvent au moyen d'une portée.

Il faut ajouter que chacun de ces signes doit présenter l'ensemble des caractéristiques suivantes :

- **être distinctif.** Cela signifie que le signe doit permettre au public, sans confusion possible, d'identifier un produit ou service et /ou le différencier d'autres. Le caractère distinctif s'apprécie par rapport aux produits et services visés par la marque. Ainsi, n'est pas distinctif, un signe nécessaire, générique ou usuel, mais aussi un signe descriptif ou dont la forme est imposée par la nature ou fonction du produit ;
- **être disponible.** Le signe choisi ne doit pas ici porter atteinte à des droits antérieurs. Ainsi, il est recommandé, avant tout dépôt, de s'assurer que le signe choisi ne fait pas l'objet d'une protection au titre d'une marque, d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou enseigne, d'une appellation d'origine, du droit d'auteur, et ne reprend pas la dénomination d'une collectivité territoriale..., pour des produits et/ou services identiques ou similaires (le site de l'INPI « Icimarkes » peut être utilement consulté : <http://www.icimarkes.com/>) ;
- **être licite.** Corrélativement, le signe choisi ne doit pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, être interdit par la convention de Paris (emblèmes, poinçons des Etats) ou par la loi et ne doit pas tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits et/ou services qu'il désigne ou sur lequel il sera apposé.

Procédure

➤ Protection française

La protection s'acquiert en France par le dépôt d'une demande d'enregistrement auprès de l'INPI. Le déposant doit clairement indiquer dans la demande les produits et services visés par la marque. En effet, la protection de la marque ne s'étend pas à tous produits et services. Le déposant doit ainsi choisir parmi les classes proposées (classification internationale des produits et services dite *classification de Nice*) ceux que sa marque distinguera des autres.

Cela permet ainsi de faire connaître aux tiers l'indisponibilité du signe. En vertu de ce principe dit de spécialité, le droit conféré porte sur la marque dans son application aux produits et services visés et non aux produits et services similaires ou figurant dans les autres classes. Le dépôt de la demande effectué, l'INPI contrôle sa régularité en procédant à un examen formel et vérifie, lors d'un examen de fond, que le signe choisi constitue une marque valable. En revanche, l'INPI ne vérifie pas la disponibilité du signe. La demande d'enregistrement régulière est ensuite publiée dans un délai de six semaines à compter du dépôt.

Pendant les deux mois suivant la publication, tout tiers titulaire de droits antérieurs peut faire échec à l'enregistrement d'une marque s'il estime que cette dernière porte atteinte à ses droits. Cette procédure d'opposition auprès de l'INPI est un outil simple et rapide permettant le rejet de la demande d'enregistrement. Cependant, il convient de préciser que les titulaires de droits antérieurs n'ont aucune obligation de se manifester pendant ces deux mois.



Cela signifie que, même lorsque que la marque est enregistrée, le déposant n'est pas à l'abri d'une procédure en contrefaçon de la part de titulaires antérieurs. A noter que lorsque la marque est enregistrée, la revendication ne se fait pas auprès de l'INPI mais via une mise en demeure suivant les règles de droit commun.

A l'issue de la phase dite *d'opposition*, la marque est enregistrée et l'INPI procède à son inscription au Registre National des Marques (CPI, art. R 714-2). C'est cependant à la date de dépôt que la protection devient effective et ce, pour une durée de dix ans renouvelable, ainsi que nous l'avons déjà dit.

➤ La marque communautaire

La marque communautaire est bien un titre de propriété industrielle, contrairement au brevet communautaire qui n'existe pas encore.

Depuis le 1^{er} janvier 1996, l'Office d'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI), situé à Alicante en Espagne, enregistre les marques communautaires. Ces dernières produisent leur effet sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne pour une période de dix ans, protection susceptible d'être renouvelée. L'intérêt majeur de la marque communautaire est de permettre au titulaire d'une marque de bénéficier d'une protection géographiquement étendue, de façon identique, sur tout le territoire de l'Union Européenne et ceci par une procédure unique auprès de l'OHMI.

➤ La demande d'enregistrement international de marque

Contrairement à la marque communautaire, il n'existe pas juridiquement de marque internationale, de même qu'il n'existe pas de brevet international.

Le Protocole de Madrid a établi un système centralisé (un peu à l'image du PCT pour les demandes internationales de brevets) qui permet un unique dépôt d'une demande d'enregistrement de marque pour obtenir la protection dans plusieurs pays simultanément. Ceci évite d'avoir à effectuer un dépôt dans chacun des pays où une protection est nécessaire. Le Protocole de Madrid couvre plus de soixante pays, y compris les États-Unis, le Japon, la Chine, la Russie et l'Australie.

La Communauté Européenne a adhéré au Protocole de Madrid, traité administré par l'OMPI (Office Mondial de la Propriété Industrielle). Cette adhésion permet d'établir un lien entre le système du protocole de Madrid et le système de la marque communautaire géré par l'OHMI. Le dépôt de la demande d'enregistrement international de marque doit se faire obligatoirement par l'intermédiaire de l'office national (en France l'INPI). Chaque pays pour lequel une protection est demandée, examinera la demande de marque selon son propre droit national.

Si chaque pays accepte d'enregistrer la marque, il y aura alors autant de marques qu'il y a de pays désignés, c'est-à-dire plusieurs titres de propriété industrielle.

Vie de la marque

La protection de la marque peut être indéfinie en ce qu'elle est renouvelable indéfiniment. Cependant, il convient ne pas oublier de faire la demande de renouvellement au terme d'une période de dix ans. A défaut, la sanction tombe aussitôt puisque le défaut de renouvellement entraîne la perte de la protection accordée. La reproduction du signe redevient alors disponible.

Pendant toute la durée de la protection, le titulaire peut s'opposer à toute exploitation non autorisée sauf exception²⁵. En effet, l'exploitation de la marque peut se faire sans son autorisation lorsque :

- d'une part, le signe distinctif choisi était utilisé avant l'enregistrement par un tiers pour son nom commercial, son enseigne, sa dénomination sociale ;
- d'autre part, le signe fait directement référence à la destination d'un produit ou d'un service.

Mais, en dehors de ces exceptions, dès qu'un tiers non autorisé reprend à l'identique la marque protégée ou reproduit plus ou moins le signe, le titulaire peut agir en contrefaçon contre ce dernier (CPI, art. L 716-1), étant entendu que la contrefaçon s'apprécie par rapport aux similitudes et non par rapport aux différences. De plus, peuvent faire aussi l'objet d'une action en contrefaçon les actes de tiers non autorisés provoquant la confusion dans l'esprit du public. Le code dispose (CPI, art. L 713-3) que le risque de confusion existe dès lors qu'il y a reproduction, usage d'une marque ainsi qu'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement et dès lors qu'il y a imitation de la marque et usage pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. En effet, l'imitation de la marque implique nécessairement la confusion. Les contrefacteurs ne sont pas les seuls susceptibles de faire l'objet d'une action en contrefaçon du titulaire. Ainsi, peut être intentée une action en contrefaçon indirecte contre les personnes détenant des produits contrefaits (CPI, art. L 716-10).

Le titulaire dispose donc de moyens sérieux pour faire cesser les actes d'exploitation non autorisés. Cependant, il est tenu à plusieurs obligations s'il souhaite conserver les prérogatives accordées. La marque enregistrée peut tomber en déchéance si le titulaire ne l'exploite pas de façon sérieuse et continue. En effet, dans l'hypothèse où le titulaire n'exploite ou ne fait pas exploiter la marque, objet de la protection sur une période de cinq ans consécutifs, un tiers intéressé est autorisé à demander à la justice de prononcer la déchéance des droits du titulaire sur la marque.

De plus, le titulaire des droits est tenu, pendant toute la durée de la protection, de maintenir le caractère distinctif de la marque. En aucun cas, la marque ne doit devenir la désignation usuelle du produit ou service sur lequel elle est apposée, et ne doit devenir trompeuse.

Extension de la protection

La marque est protégée dans le ou les pays dans lesquels elle est enregistrée. Cependant, à compter de la date du dépôt effectué à l'INPI, le déposant dispose d'un délai de six mois pour procéder à un dépôt dans un pays membre de l'Union de Paris ou de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Ce droit de priorité similaire à celui existant en droit des brevets permet au titulaire d'une marque sur un territoire d'étendre, dans les six mois suivant le dépôt, la protection à l'étranger tout en bénéficiant de la date du premier dépôt. En d'autres termes, le dépôt à l'étranger vient en quelque sorte contagionner, au bon sens du terme, la date du dépôt initial. De plus, depuis le 1^{er} janvier 1996, l'Office d'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI : <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.fr.do>), situé à Alicante en Espagne, enregistre les

²⁵ En principe, les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale. Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de marques sont déterminés par voie réglementaire (CPI, art. L 716-3 modifié par l'article 135 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie). En fait toutes les actions relatives à la PI se font devant le TGI.



marques communautaires. Ces dernières produisent leur effet sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne pour une période de dix ans, laquelle est susceptible d'être renouvelée.

1.2.2 Marques et notions voisines

Précisons, tout d'abord, que :

- la **marque est dite individuelle** dès lors que le titulaire est une personne physique ou morale ;
- la **marque est dite collective** dès lors qu'elle est exploitée en commun par plusieurs personnes respectant le règlement d'usage établi lors de l'enregistrement.

Il faut ensuite définir quelques notions couramment usitées dans le domaine des marques :

- la **marque de fabrique** est la dénomination, ou le signe, qui caractérise l'activité économique d'une personne physique ou morale, apposé aussi bien sur un produit intermédiaire que sur un produit fini ;
- la **dénomination sociale ou nom commercial** est le signe distinctif du fond de commerce ;
- l'**enseigne** est le signe distinctif de l'établissement où s'exerce le commerce ;
- la **marque de commerce** est celle qui est apposée sur des produits ;
- la **marque de service** est celle qui est utilisée pour désigner des services ;
- les **marques notoires** sont celles qui ont acquis dans le public une grande notoriété. La loi protège ces marques contre l'imitation et la contrefaçon. En effet, les marques notoires sont protégées contre toute récupération de leur notoriété, même dans les classes pour lesquelles elles n'ont pas été déposées, s'il y a un risque de confusion dans l'esprit du public (cf. supra « Vie de la marque ») ;
- l'**appellation d'origine** est « la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et humains ». Il s'agit donc d'un signe collectif distinctif garant de qualité pour le public, les consommateurs ;
- l'**appellation d'origine contrôlée** désigne le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans les cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et humains et dont la production, l'élaboration, la transformation ont lieu dans l'aire géographique déterminée.

Soulignons, enfin, que l'Institut National des Appellations d'Origine (INAO), a pour mission de définir les conditions que doivent remplir les produits afin de bénéficier d'une protection par appellation contrôlée.

1.2.3 Protection par dépôts de dessins ou modèles

Définition

Elle se définit comme un système de protection d'objets qui se distinguent par une forme, une configuration ou un effet extérieur particulier.

Cependant, il convient de rappeler que la forme, protégeable ou non par le droit spécifique des dessins et modèles, peut, si son originalité est avérée, être aussi protégée par le droit d'auteur. Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin et modèle permettent au titulaire de s'opposer à toute exploitation non autorisée dudit dessin ou modèle par un tiers. En effet, l'enregistrement reconnaît au créateur un droit de propriété sur ses dessins et modèles. Toutefois, il s'agit d'une présomption de « titularité » qui peut être remise en cause par un tiers qui sera en mesure de prouver, par tous moyens, l'antériorité de son dessin ou modèle. Ce monopole est accordé au titulaire pour un délai de cinq ans, renouvelable par périodes de cinq années et ce, jusqu'à un maximum de vingt cinq ans²⁶.

L'objet de la protection

Est susceptible d'être « protégée à titre des dessins et modèles l'apparence d'un produit caractérisé en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme ou sa texture ou ses matériaux ».

Est considéré comme « un produit tout objet industriel ou artisanal, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques » (CPI, art. L 511-1).

De plus, il convient, pour que le dessin ou modèle fasse l'objet d'une protection, qu'il relève de l'art appliqué à l'industrie, qu'il ne soit pas fonctionnel c'est-à-dire que la forme du produit auquel il s'applique ne soit pas imposée par la fonction même de l'objet et enfin qu'il présente les caractéristiques suivantes :

➤ **être nouveau.** Autrement dit, il ne doit pas y avoir de divulgation de dessins et/ou modèles identiques selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé par des professionnels agissant dans la Communauté Européenne avant le dépôt. Sont considérés identiques des dessins ou modèles ne se différenciant que par des détails insignifiants. Cette absence de divulgation s'apprécie au jour du dépôt.

Cependant, la divulgation n'est pas prise en compte dès lors qu'elle est intervenue dans les douze mois précédant la date de dépôt de la demande d'enregistrement et résulte d'une initiative du créateur ou d'un tiers à partir d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur et dès lors que la divulgation est le fait d'un tiers au comportement abusif. Est ainsi instituée une « période de grâce » de douze mois qui permet au créateur d'échapper à toute divulgation de son propre fait ou commise suite à un abus ou une fraude accompli par un tiers ;

➤ **revêtir un caractère propre.** Cela signifie que le dessin ou modèle doit produire chez l'observateur averti une impression visuelle différente. Le caractère propre du dessin ou modèle s'apprécie par la liberté laissée au créateur, tout en tenant compte de l'existant, de tout dessin ou modèle antérieur à la date de dépôt de la demande d'enregistrement.

Procédure

La protection s'acquiert en France par le dépôt d'une demande d'enregistrement du dessin ou modèle auprès de l'INPI (CPI, art. L 512-1). La demande fait l'objet d'un contrôle formel par les services de cet organisme. Toute demande de protection pour des dessins ou modèles contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public est automatiquement refusée.

²⁶ Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale. Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles sont déterminés par voie réglementaire (CPI, art. L521-3 modifié par l'article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie).



A l'issue de ce contrôle, la demande d'enregistrement est publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI).

Eu égard à l'absence d'examen sur le fond de la demande, ce n'est qu'en cas de litige, que sa validité sera appréciée concrètement.

Vie du titre

La protection est accordée pour une période de cinq ans, renouvelable cinq fois, soit vingt cinq ans au total.

Le droit conféré au créateur pendant cette période repose sur une présomption simple. Il en résulte que quiconque peut prouver être le créateur antérieur du dessin ou modèle protégé est en droit d'agir en contrefaçon contre le déposant.

De plus, tout acte d'exploitation accompli sans l'autorisation du créateur est susceptible de faire l'objet d'une action en contrefaçon de sa part.

Extension

Un dépôt doit être effectué dans tout pays où est nécessaire la protection du dessin et du modèle. Cependant, à compter de la date du dépôt effectué à l'INPI, le déposant dispose d'un délai de six mois pour procéder à un dépôt dans un pays membre de l'Union de Paris ou de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Ce droit de priorité similaire à celui qui existe en droit des brevets et en droit des marques permet au titulaire d'un dessin et modèle sur un territoire d'étendre, dans les six mois suivant le dépôt, la protection à l'étranger tout en bénéficiant de la date du premier dépôt. Ainsi, le dépôt à l'étranger bénéficie de la date du dépôt initial.

Depuis le 1^{er} janvier 2003, il est possible de déposer et de faire enregistrer des dessins et modèles communautaires pour enregistrement à l'OHMI, agence officielle de l'Union européenne en ce domaine, à l'instar de ce qui préexistait pour les marques (cf. supra, Partie 4, 1.2.1 in fine).

Ainsi que nous l'avons déjà dit, les droits de brevets, des marques, des dessins et modèles constituent ce que l'on dénomme « la propriété industrielle ».

L'autre pan de la Propriété intellectuelle ne s'acquiert, quant à lui, non pas par le dépôt ou l'enregistrement mais par le seul acte de création. Il s'agit de la propriété littéraire et artistique.

2 Propriété Littéraire et Artistique

Le droit d'auteur peut se définir de manière basique comme l'ensemble des droits qui appartiennent aux écrivains, aux artistes... sur leurs créations respectives, leurs œuvres.

L'article L111-1 du code de la propriété intellectuelle (article 1 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique) dispose que « *l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur son œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous* ».

En d'autres termes, **le droit d'auteur s'acquiert sans formalités**, du fait même de la création de l'œuvre. Toute création est donc protégée à partir du jour où elle est réalisée.

Toutefois, en cas de litige, il est utile d'être en mesure d'apporter la preuve de la date à laquelle l'œuvre a été créée et de l'identification de l'auteur.

A cet effet, il est possible, dès la réalisation d'une création, de déposer, après l'avoir dûment remplie, **une enveloppe Soleau**²⁷. L'enveloppe doit être adressée à l'INPI permettant ainsi de donner une date certaine à son contenu. En revanche, il ne découle de ce dépôt aucune protection directe, **l'enveloppe Soleau ne constituant pas un titre de propriété industrielle**. Des éléments d'information complémentaires sur ce point, mais également sur les volets présentés ci-après, peuvent être recueillis sur le site internet de l'INPI : <http://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/enveloppe-soleau.html>.

Il convient également de souligner que **les lois sur le droit d'auteur diffèrent d'un pays à l'autre et que la protection accordée en France n'est pas automatiquement reconnue dans un autre pays, étant précisé que le code de la propriété intellectuelle transpose en droit interne** (art. 13 de la loi 2006-961 du 1er août 2006 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information – titre 1^{er}, chapitre IV) **la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001** (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:FR:HTML>) qui harmonise la protection des droits d'auteur dans l'Union européenne (CPI, art.L 331-5).

La protection recouvre « toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » (CPI, art. L 112-1).

Après ces précisions, voyons ce que protège le droit d'auteur.

2.1 Objet de la protection

Seules les œuvres de l'esprit sont placées dans le champ de la protection au titre du droit d'auteur. Une œuvre entre dans cette catégorie dès lors que les deux conditions suivantes sont réunies.

- Premièrement, elle est une **création de forme**, c'est-à-dire une création intellectuelle susceptible d'être reproduite sur un support matériel. La doctrine, dès le début du siècle dernier, a posé comme condition la matérialisation de l'œuvre, condition depuis reprise par la jurisprudence. En effet, il est nécessaire que l'œuvre soit exprimée de manière tangible sur un support, **l'idée elle-même ou les concepts n'étant pas protégeable**. Concrètement, pour pouvoir être matériellement appréhendée, l'œuvre est fixée sur un support qui ne doit pas être confondu avec la forme, et l'œuvre de l'esprit en est totalement indépendante, celui-ci ne participant en aucun cas à l'œuvre. Ainsi, le propriétaire du support matériel ne peut en aucun cas revendiquer les droits d'auteur sur l'œuvre de l'esprit qu'il supporte.
- Deuxièmement, elle est **originale**. Par originalité, il ne faut entendre ni inventivité, ni nouveauté mais plutôt effort créatif. Sera considérée comme originale, selon notre système juridique reposant sur le droit civil, une œuvre empreinte de la personnalité de son auteur. Il appartient aux juges de s'adonner à une appréciation subjective de cette notion. C'est l'existence de cette empreinte qui fait que l'auteur bénéficie sur son œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit exclusif d'exploitation.

²⁷ Du nom de son créateur.



Une œuvre de l'esprit correspond donc à une forme d'expression originale, cette qualification étant indifférente au genre, à la forme d'expression, au mérite et à la destination de l'œuvre. Ainsi la protection par le droit d'auteur s'attache à deux conditions essentielles :

- la création de forme ;
- et l'originalité.

Il est rappelé que la protection par le droit des brevets est liée, quant à elle, au respect de trois conditions :

- le caractère industriel de l'invention ;
- la nouveauté ;
- l'activité inventive.

Le chapitre II du code de la propriété intellectuelle (articles L. 112-1 à L. 112-4) fournit à titre indicatif une longue liste des œuvres protégées qui sont le plus souvent regroupées en trois catégories :

1. les œuvres littéraires formalisées par l'intermédiaire des mots, les œuvres musicales composées du jeu des sons, les œuvres artistiques communiquées par le biais des formes et des couleurs ;
2. les œuvres logicielles ;
3. les bases de données.

Ces deux dernières œuvres sont détaillées ci-dessous au 2.4.1 et 2.4.2

2.2 Les bénéficiaires de la protection

L'auteur d'une *œuvre de l'esprit* est celui qui a apporté à l'œuvre l'empreinte de sa personnalité.

Pour régler le problème de preuve, est présumé légalement être l'auteur de l'œuvre, celui qui l'a divulguée sous son nom. Par voie de conséquence, il appartient à la personne qui revendique la qualité d'auteur sur une œuvre divulguée sous un autre nom d'apporter la preuve, par tout moyen (par le biais de l'enveloppe Soleau en particulier ; cf. ci-dessus), qu'il en est bien l'auteur.

En disant cela, se pose, tout naturellement, la question de savoir ce qu'il advient des œuvres intégrant les apports de plusieurs personnes.

A cet égard, le code de la propriété intellectuelle distingue trois œuvres plurales :

- **L'œuvre de collaboration** est « l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques » (CPI, art. L 113-2). Tous les créateurs sont alors mis sur un pied d'égalité. Cette qualification suppose, outre l'existence de contribution originale dans l'univers des formes, une communauté d'inspiration et une concertation entre les différents intervenants. L'œuvre de collaboration vise exclusivement la protection des auteurs. Aux termes de l'article L113-3 du CPI, "l'œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs", lesquels "doivent exercer leurs droits d'un commun accord". Cependant, le dernier alinéa de ce même article prévoit que "lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres

différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune". En effet, la qualification d'œuvres de collaboration devra s'appliquer à chaque fois que l'œuvre est conçue par des auteurs qui ont en commun un projet et qui se concertent pour le faire aboutir, par exemple la réalisation d'un film, œuvre audiovisuelle.

- **L'œuvre collective** est celle qui est "créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et en son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé"²⁸. Le droit d'auteur sur l'œuvre collective est alors attribué à la personne qui en a pris l'initiative. **Ainsi, exceptionnellement, une personne morale peut dans cette situation être titulaire des droits sur l'œuvre alors qu'en droit français la qualité d'auteur n'est reconnue théoriquement qu'aux personnes physiques.** Il s'agit aussi d'un régime d'exception qui ne peut être envisagé que de façon restrictive. Ce régime très particulier permet en outre de tenir compte de la spécificité de certains cas d'éditions, tels que les catalogues, les encyclopédies.
- **L'œuvre composite** est "l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière"²⁹. L'œuvre composite est la propriété de l'auteur de l'œuvre nouvelle, mais il est nécessaire que celui-ci obtienne auparavant l'autorisation d'utiliser l'œuvre préexistante et qu'il paye les droits correspondants. De nombreuses œuvres présentent cette caractéristique, du fait de l'utilisation d'une œuvre préexistante pour donner vie à une œuvre nouvelle qui ne sera alors protégeable que si elle présente un caractère suffisant d'originalité.

2.3 Droits conférés

Le droit de propriété incorporelle exclusif - droit d'auteur dont jouit l'auteur - naît du seul fait de la création de l'œuvre, sans qu'aucune formalité de dépôt ou d'enregistrement ne soit nécessaire. L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur (CPI, art. L 111-2).

L'auteur retire un double intérêt de la protection offerte par le droit d'auteur, d'une part, un intérêt économique et, d'autre part, un intérêt intellectuel. Le droit d'auteur respecte cette réalité et accorde à l'auteur deux types de droits, un **moral** et l'autre pécuniaire, **patri-monial**.

Droit moral

Le droit moral est lié à la personnalité de l'auteur. Il lui permet de conserver une certaine maîtrise sur l'œuvre, quand bien même celle-ci aurait été acquise par un tiers ou largement diffusée.

Au demeurant, le droit moral de l'auteur se définit par son caractère :

- perpétuel puisqu'il est transmis à la mort de l'auteur à ses héritiers ;

²⁸ CPI, art. L113-2, al.3.

²⁹ CPI, art. L.113-2, al.2.



- inaliénable, il ne peut ni faire l'objet d'une cession, ni être perdu par l'auteur ;
- imprescriptible, l'auteur pouvant toujours agir pour défendre son droit moral, sous réserve qu'il le fasse au cours des trente ans suivant la date à laquelle il est porté atteinte à son droit ;
- insaisissable, l'œuvre de l'auteur n'étant pas susceptible de faire l'objet d'une saisie, si celle-ci n'a jamais été communiquée au public ;
- absolutiste en ce que le droit moral est un droit discrétionnaire.

Corrélativement, au titre du droit moral, l'auteur dispose des prérogatives suivantes :

- le droit de divulgation. Seul l'auteur peut décider *quand* et *comment* il communiquera son œuvre au public ;
- le droit à la paternité. L'auteur a le droit d'exiger que son nom apparaisse sur l'œuvre dont il est auteur ;
- le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre. L'auteur peut s'opposer à toute dénaturation apporté par un tiers à son œuvre ;
- le droit de repentir ou de retrait. L'auteur peut, dès lors que son œuvre a été communiquée au public, choisir de la retirer du circuit de diffusion ou d'y apporter des remaniements.

Droit patrimonial

Les droits patrimoniaux ou pécuniaires, quant à eux, confèrent à l'auteur le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute exploitation d'une œuvre. Ils sont cessibles et permettent à l'auteur d'obtenir une rémunération en contrepartie des utilisations qui sont faites de son œuvre et ce, pour toute la durée de vie de l'auteur et soixante-dix ans après sa mort ou soixante dix ans après après la première divulgation si l'œuvre collective appartient à une personne morale (société, association)³⁰.

Dans ce cadre, les droits patrimoniaux sont :

- **cessibles** à l'exception du droit de suite comme défini ci-dessous ;
- **exclusifs** – il appartient à l'auteur seul de décider de l'exploitation de son œuvre ;
- **temporaires, limités dans le temps** ;
- **indépendants les uns des autres, la cession de l'un n'emportant pas cession de l'autre.**

Sont à ranger dans la catégorie des droits patrimoniaux de l'auteur, les droits suivants :

- **le droit de reproduction**, la reproduction consistant dans la fixation matérielle de l'œuvre par tout procédé permettant de la communiquer au public d'une manière indirecte ;
- **le droit de représentation**, la représentation se déclinant au public par un procédé quelconque tel que la projection publique, la représentation dramatique, la télédiffusion ;
- **le droit de suite**, lequel répond à l'idée de faire profiter l'auteur du produit des reventes successives des supports matériels des œuvres d'art plastiques.

Il faut ajouter que, en pratique, l'auteur concède ou cède par contrat écrit tout ou partie de ses droits patrimoniaux à un éditeur, un producteur qui se charge de les exploiter. Ces contrats doivent impérativement mentionner sous peine de nullité :

- les droits sur lesquels portent la cession (droit de reproduction, droit de représentation, droit d'adaptation...). À défaut, le droit restera à l'auteur ;

³⁰ CPI, art. L 123-3

- le domaine d'exploitation des droits cédés quant à son étendue, à sa destination, au territoire et au lieu, à sa durée ; toute exploitation, non expressément autorisée par l'auteur, hors exceptions prévues par la loi et exposées ci-après, constitue une contrefaçon. Il s'ensuit que, dans la mesure où la violation du droit d'auteur est caractérisée, l'auteur peut alors agir en contrefaçon contre le tiers non autorisé afin de faire constater, cesser, réparer, sanctionner l'exploitation à laquelle il n'a pas consenti. Des exceptions au droit d'auteur, notamment à ses prérogatives patrimoniales, ont été retenues par le législateur. Elles doivent répondre au test en trois étapes que posent, en particulier, la convention de Berne et la directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001. Dans cette optique, elles doivent :

- être strictement limitatives,
- ne pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre,
- et ne pas causer de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

Les exceptions mentionnées à l'article L122-5 du CPI sont les suivantes :

- la représentation dans un cercle de famille à condition que celle-ci soit gratuite et exclusivement effectuée dans un cercle de famille ;
- la copie à usage privé ;
- les analyses et courtes citations, la brièveté étant appréciée par rapport à l'œuvre citée et par rapport à l'œuvre « citante » ;
- les revues de presse, c'est-à-dire la présentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème ou même événement ;
- diffusion de certains discours destinés au public à titre d'information d'actualités ;
- la reproduction d'œuvres d'art graphique ou plastique destinée à figurer dans un catalogue de vente judiciaire aux enchères publiques ;
- exception pédagogique (en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2009) limitée à l'utilisation d'extraits d'œuvres ;
- la liberté de parodie, de pastiche et de caricature ;
- les actes nécessaires à l'accès au contenu des bases de données ;
- la reproduction provisoire, transitoire ou accessoire ;
- exception en faveur des handicapés ;
- exception en faveur des bibliothèques, musées, et services d'archives ;
- utilisation dans un but d'information, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale ;
- dépôt légal ou plutôt conditions dans lesquelles les organismes dépositaires peuvent effectuer des reproductions d'œuvres nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

2.4 Exemples d'œuvres protégeables au titre du droit d'auteur

2.4.1 Les logiciels

Depuis la loi du 3 juillet 1985 qui a étendu aux logiciels la notion d'œuvre de l'esprit, tout logiciel est protégé par le droit d'auteur au titre de la propriété littéraire et artistique.



Le logiciel est défini dans un arrêté du 22 décembre 1981³¹ relatif à l'enrichissement du vocabulaire informatique par "*un ensemble des programmes, procédés et règles et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de données*". Sont ainsi concernées toutes les formes programmées originales mais non celles exécutées telles que les effets audiovisuels.

Ainsi, un logiciel est une œuvre *polymorphe* dont tous les éléments sont réduits à une série d'instructions.

Le créateur est la personne physique qui intervient de façon originale dans l'univers des formes. Il a été jugé, dans un arrêt rendu en 1986 par la Cour de Cassation³², que pour apprécier l'originalité d'un logiciel, doit être prise en compte, "*la trace d'un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante*". La solution proposée par la Haute juridiction revêt un caractère objectif, rappelant plus la propriété industrielle que le droit d'auteur. Cependant, de nombreuses décisions rendues depuis ont rappelé que le critère d'originalité ne se confondait pas avec la nouveauté.

Peuvent faire l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur les éléments suivants du logiciel :

- l'architecture des programmes ;
- le code source ;
- le code objet (résultat de la compilation du code source) ;
- les différentes versions ;
- les écrans et modalités d'interactivité s'ils sont originaux ;
- le matériel de conception préparatoire : les ébauches, les maquettes, les dossiers d'analyses fonctionnelles, la documentation de conception intégrée au logiciel, les prototypes.

Sont exclus du champ de la protection les éléments informatiques à l'origine de la conception du logiciel ne présentant pas une forme définie, c'est-à-dire :

- les fonctionnalités ;
- les algorithmes ;
- les interfaces ;
- les langages de programmation.

En matière de logiciels, il convient de se reporter aux dispositions de l'article L113-1 du CPI qui attribue la "titularité" du droit d'auteur au créateur, "*à celui sous le nom de qui l'œuvre est divulguée*". Est donc titulaire du droit d'auteur le créateur. Cependant, si des salariés ont créé, réalisé le logiciel dans l'exercice de leur fonction ou suivant les instructions de leur employeur, il convient d'appliquer la solution prévue à l'article L113-9 du CPI, "les droits patrimoniaux sont alors dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer".

Selon les dispositions des articles L122-5 et L122-6-1-II du CPI, la copie privée, exception au monopole du titulaire de droit, est interdite, seule la sauvegarde étant autorisée. La rémunération en cas de cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être évaluée forfaitaire-

³¹ Bulletin de la Bibliothèque de France, 1982, n° 06, p. 355-358

(<http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/frontoffice/1982/06/document.xsp?id=bbf-1982-06-0355-009/1982/06/fam-tourhorizon/tourhorizon&statutMaitre=non&statutFils=non>).

³² Cour de Cassation, Ass. Plénière 7 mars 1986, RIDA, juillet 1986, 130, Note Lucas.

ment. Elle n'est pas nécessairement proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation, suivant les dispositions de l'article L131-4-5 du CPI. Le droit moral conféré à l'auteur de logiciel est faible. En effet, l'article L121-7 du CPI prévoit deux restrictions à ses prérogatives de droit moral. Le droit à l'intégrité et au respect de l'œuvre, ainsi que le droit de repentir ou de retrait, sont réduits.

La qualification de logiciel est avantageuse pour les investisseurs en raison de la logique économique du régime mis en place par le législateur en 1994. Cependant, elle comporte des inconvénients réels tels que la faiblesse du droit moral du créateur de logiciel.

En principe, en Europe, les logiciels ne sont pas brevetables³³. Cependant, depuis peu, il semble admis le contraire à condition que le logiciel, pris en tant qu'élément d'un procédé permettant d'aboutir nécessairement à un résultat technique, soit inséré au descriptif de la méthode d'obtention d'une invention brevetée. Il peut alors être protégé en tant qu'élément constitutif de l'invention. En effet, dès lors que le logiciel ne se limite pas à protéger le code-source mais porte aussi sur l'aspect technique et les fonctionnalités, de façon à remplir le critère d'application industrielle, ainsi que la nouveauté et le niveau inventif, il est susceptible de faire l'objet d'une protection par brevet.

2.4.2 Les Bases de données

Depuis la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998, transposant la directive 96/9/CE du Parlement européen et du conseil du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données, la base de données, est définie à l'article L112-3 alinéa 2 du CPI. Il s'agit "*d'un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen*". Pour autant, cela ne signifie pas que tout stockage numérique constitue une base de données.

En pratique, il appartient aux juges, dans une appréciation subjective, de se prononcer sur l'originalité de ce recueil d'informations. Lorsque la base de données est reconnue originale, son auteur bénéficiera d'un droit d'exploitation exclusif.

Il est à noter que la directive de 1996 innove. En effet, elle consacre la protection des bases de données dans une acception large et crée un droit propre, *sui generis* si l'on préfère, à la protection des investissements des bases non originales. Il convient de rappeler qu'auparavant, en ce qui concerne le droit d'auteur, la base de données était régie par le droit commun des œuvres dérivées.

Dans ces conditions, il convient de se demander :

- qui est à l'origine de la création de la base de données (1.) ?
- qui a la qualité d'auteur et est titulaire du droit d'auteur (2.) ?

Examinons ces points.

1. Est un producteur de bases de données, toute personne physique ou morale qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants. A ce titre, elle bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation

³³ La position selon laquelle un logiciel ne peut pas intrinsèquement être une invention brevetable a été rappelée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en réponse à une question écrite posée par Maxime Gremetz, député (JOAN du 26 avril 2005, p. 4263; question 44161; Assemblée nationale).



de celle-ci atteste d'investissements financiers, matériels ou humains substantiels. La protection par le droit *sui generis* est acquise sur des critères essentiellement économiques, tels que les investissements substantiels, les frais engagés par le producteur.

2. La distinction fondamentale entre le régime du droit d'auteur et le régime du producteur est que, pour le premier, c'est la structure même de la base de données qui fait l'objet d'une protection sous réserve de son originalité, alors que, pour le second, c'est le contenu qui fait l'objet d'une protection.

En effet, le législateur a voulu récompenser l'effort de collecte de données brutes qui est mis en œuvre par le producteur de base de données et non son apport créatif.

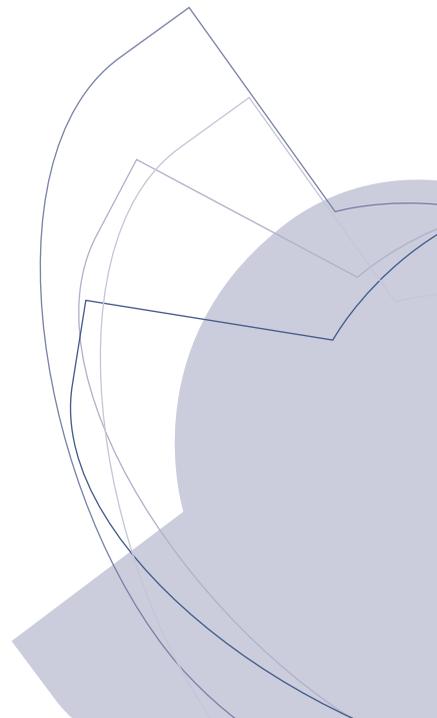
Le régime de la base de données est avantageux en ce qu'il interdit l'accomplissement d'actes qui, auparavant, pouvaient être librement réalisés par l'utilisateur.

En effet, le droit *sui generis*, notamment codifié à l'article L122-5 du CPI, permet à son titulaire, le producteur de la base de données, d'interdire l'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit. Il peut également empêcher que soit réutilisée la totalité ou une partie du contenu de la base, par sa mise à la disposition du public.

Sont donc prohibées l'extraction de données figurant dans un recueil non original et non protégées elles-mêmes par le droit d'auteur ainsi que la copie privée de la structure d'une base électronique. Ces exceptions ont été instaurées non pas dans un souci de protection d'une création intellectuelle mais afin de préserver l'investissement représenté par la constitution de la base. Il s'agit donc de protéger le producteur d'une base de données contre l'appropriation des résultats de son investissement financier et professionnel.

5
5

Maturer



Maturer, c'est mener un certain nombre d'actions (études de marchés, prototypage, études de faisabilité, *preuve de concept*...) afin d'accompagner le projet en développement, de sa sortie du laboratoire jusqu'à la validation de son potentiel d'exploitation industrielle et/ou commerciale.

Ce trajet du projet, entre la fin de la mission de recherche du laboratoire et son transfert vers la sphère socio-économique, n'est pas sans embuches au point qu'il est appelé par les praticiens « *vallée de la mort* ».

La problématique, en la matière, résulte généralement du manque de maturité des opportunités technologiques issues de la recherche publique ainsi que du « trou » dans la chaîne de financement : le financement public de la recherche s'arrête, en général, à un stade où les technologies ne sont pas encore complètement prouvées, c'est-à-dire avant d'obtenir un prototype ou des données suffisantes pour établir la performance globale d'une technologie.

Ce manque de maturité est un obstacle pour la valorisation, notamment pour un transfert vers les PME-PMI ou encore pour la création d'entreprise. Alors qu'une PME ne peut (et ne doit) pas absorber un niveau de risque trop important, les meilleures pratiques d'incubation exigent qu'une technologie soit suffisamment mûre avant d'être incubée.

Pour éviter ces écueils, le présent *Valo-mecum* se propose de donner des clés en matière d'accompagnement et de financement de la maturation de projets innovants.

La valorisation des résultats de la recherche publique – en particulier des travaux entrepris en dehors d'un cadre partenarial avec une entreprise – peut s'effectuer au travers de deux mécanismes essentiels :

- le transfert de technologie vers un opérateur économique existant ;
- la création d'une nouvelle entreprise.

Dans ces deux cas, la disponibilité d'un financement pour la maturation de projets innovants revêt une importance particulière, puisqu'elle permet d'amener un projet à un stade où un industriel, ou tout autre investisseur, estime pouvoir s'engager.

Par ailleurs, la décision d'investir dans un projet de maturation doit être précédée d'une validation d'au moins deux volets essentiels :

- la validation des aspects liés à la liberté d'exploitation (et la brevetabilité lorsqu'un retour d'examineur n'est pas encore disponible) ;
- la validation de l'opportunité d'affaire (potentiel de marché, positionnement technico-économique...).

Il est ainsi souhaitable de bâtir un dispositif *en entonnoir* dans lequel, seuls les projets les plus prometteurs par rapport aux différents points de validation seront financés.

Dans une optique de création d'entreprise, l'absence de maturation constitue un handicap. Il apparaît, en effet, que cela limite les possibilités de création et/ou de succès de nouvelles entreprises reposant sur la base des projets innovants issus des laboratoires publics.



On constate aussi, dans la pratique, que les entreprises bâties sur une technologie immature ne parviennent pas à lever de financement, hypothéquant largement leurs chances de succès. Consécutivement, il n'est pas rare que des "*spin-off*³⁴" soient contraintes, pour assurer leur survie, d'offrir des prestations de services plutôt que de développer leurs produits innovants ; corrélativement, elles perdent leur focus de recherche et finissent, dans la plupart des cas, par disparaître.

Il faut savoir également que la propension des scientifiques à se lancer dans l'aventure de la création d'entreprise est beaucoup moins importante lorsqu'ils ont une technologie immature, que lorsque la performance de celle-ci a été validée.

Dans une perspective de transfert de technologie, ne pas s'engager dans la voie de la maturation a pour effet de limiter la possibilité pour les PME-PMI régionales de bénéficier des innovations issues des laboratoires de recherche publique.

Ceci s'explique par le fait que les PME-PMI exigent, le plus souvent, une technologie «prouvée» avant de l'adopter, car elles ne veulent pas ou ne peuvent pas absorber le risque relié à la phase se caractérisant par la *preuve de concept et prototypage*.

Il est à noter, toutefois, que, en assurant, comme son nom l'indique, le financement public de la maturation de projet, donc l'absorption du risque relié, **l'existence d'un fonds de financement de la maturation** est de nature à accroître sensiblement la capacité des PME-PMI à accéder aux technologies issues des laboratoires publics.

Quoi qu'il en soit, il n'en demeure pas moins que **le financement de la maturation apparaît comme l'un des maillons faibles du dispositif de valorisation actuellement en place, constituant ainsi un goulot d'étranglement important.**

Pour éviter ce problème, un processus en plusieurs étapes peut permettre de sélectionner les projets.

Dans ce cadre, les projets soumis sont évalués par un comité *ad hoc*. Le cas échéant, une étude de liberté d'exploitation et de brevetabilité est engagée. Le travail technique sur la maturation du projet est ensuite accompli.

Les ressources consacrées au travail technique de maturation sont dès lors concentrées sur les projets qui ont satisfait aux validations successives.

Ainsi, la maturation de projets innovants issus des laboratoires des établissements publics de recherche, présentant un fort potentiel de valorisation, peut bénéficier de l'aide publique au travers de fonds spécifiques dits *fonds de maturation*³⁵. Il s'agit de financer les étapes de la *preuve de concept* ou de prototypage requises pour favoriser le transfert de la technologie à un partenaire industriel.

Pour qu'un dossier soit considéré comme un dossier de maturation, il convient qu'au terme des travaux financés par les fonds, la technologie atteigne un niveau de maturité suffisant pour pouvoir concéder une licence à un partenaire industriel ou envisager la création d'une jeune entreprise.

³⁴ Une *spin-off* est une organisation ou société nouvelle créée à partir de la scission d'une organisation plus grande comme cela peut être le cas lors de la formation d'une start-up à partir d'un groupe de recherche universitaire. En français, le terme est plus utilisé dans le sens de la création d'entreprise. A cet égard, cf. le site internet du Sénat (<http://www.senat.fr/rap/205-341/205-3417.htm>) ainsi que, à titre d'exemple, celui de la région Bretagne (http://www.bretagne.fr/internet/jcms/prepod_32609/fonds-de-maturation), de l'université de Bordeaux-Aquitaine Valo (http://www.aquitaine-valo.fr/spip.php?id_ribrique=129&page=contenu).

³⁵ FEDER, ANR, Régions ou autres collectivités locales.

Par exemple, dans une phase de consolidation d'une invention qui s'accompagne d'une demande de brevet, un fonds de maturation permet de compléter les données expérimentales afin de rendre le brevet le plus robuste possible durant la phase initiale du processus de protection. Cette étape de maturation autorise ainsi une négociation de retour financier dans de meilleures conditions en vue de l'exploitation et de la mise en œuvre de l'innovation.

Aussi, n'est-il pas incohérent de baser le développement d'une jeune entreprise universitaire (cf. infra le nota sur les précisions fiscales) sur l'octroi du futur brevet.

A titre illustratif, cette étape est typiquement représentée pour :

- une molécule biologiquement active, par l'obtention de données *in vivo* de son activité ;
- un projet de sciences de l'ingénieur, par la réalisation d'un prototype fonctionnel ;
- un projet de chimie, par la résolution de problèmes de génie des procédés ;
- etc.

Pour être sélectionnés, les projets doivent porter sur la validation et la consolidation, sur le plan scientifique et technique, d'une ou plusieurs inventions provenant de la recherche publique avec les objectifs suivants au terme du projet :

- convaincre un partenaire industriel de s'investir dans la valorisation de l'invention (partenariat, licence) ;
- trouver les partenariats industriels et/ou financiers indispensables au développement d'une jeune entreprise innovante créée sur la base de l'invention (pour la nouvelle notion de jeune entreprise universitaire (cf. le nota page suivante).

Les projets doivent reposer sur des résultats expérimentaux déjà indiscutables. L'existence d'un produit ou d'une technologie identifiés est une nécessité.

Il est utile que la sélection des projets prenne plus particulièrement en compte les aspects concernant :

A) La technologie

- l'existence d'un besoin ;
- le caractère unique de la solution proposée par rapport au problème considéré et l'avantage par rapport aux technologies concurrentes ;
- le nombre et l'importance des applications industrielles pouvant être dérivées de la technologie ;
- les performances apportées par rapport aux fonctionnalités existantes et aux coûts engagés ;
- le respect des contraintes liées aux normes et standards existants.

B) Les développements requis

- le déroulement dans le temps du projet ;
- la faisabilité, la qualité scientifique et la pertinence méthodologique du projet ;
- la faisabilité budgétaire du projet et les financements requis ;
- la durée des développements nécessaires avant la mise sur le marché ;

Une attention toute particulière sera portée au plan de travail et à la ventilation budgétaire. Il s'agit de déterminer, dès le montage du dossier, des jalons avec des livrables intermédiaires associés à la répartition du budget afin d'assurer un suivi clair du projet.



C) L'inventeur / porteur de projet et l'équipe de recherche. Sa capacité et sa motivation, ainsi que celle de ses partenaires académiques, pour une valorisation industrielle.

- l'implication de l'inventeur principal dans la valorisation ;
- l'expérience de valorisation de l'inventeur (dépôt de brevet, transfert de licence, contrat industriel, création d'entreprise...);
- l'importance des financements obtenus par le chercheur dans le passé ;
- la renommée des inventeurs (prix, publications...);
- la cohérence entre le projet et les objectifs de l'équipe de recherche ;
- l'accessibilité des compétences requises pour les développements envisagés.

D) L'état de la propriété intellectuelle

- la paternité de l'invention et contrôle des droits de propriété ;
- la propriété intellectuelle antérieure (recherche d'antériorité) : existence, force, liberté d'exploitation (cf. supra partie 3 *Expertiser*).

E) Le marché potentiel

- le potentiel de valorisation du produit à l'issue du financement (18 mois maximum) et son attrait pour des partenaires économiques.

NOTA : précisions fiscales

Depuis le 1^{er} janvier 2008, la notion fiscale de jeune entreprise innovante (JEI) présentée dans l'instruction fiscale 4 A-9-04 (<http://doc.impots.gouv.fr/aida/documentationFiscale.html?collection=BOL&numero=4A-9-04>) se décline dans le paysage universitaire. Dénommée usuellement de **jeune entreprise universitaire** (JEU), son objectif est de favoriser la valorisation de travaux de recherche effectués dans d'un établissement d'enseignement supérieur en encourageant la création d'entreprises par des étudiants et, plus généralement, par toute personne ayant participé à l'exécution de ces travaux³⁶.

Des avantages sociaux (exonération de cotisations sociales patronales ; cf. **art. 131 de la loi 2003-1311 du 30 décembre 2003** et le site de l'URSSAF : http://urssaf.fr/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/exoneration_pour_les_jeunes_entreprises_innovantes_01.htm) et fiscaux sont attachés à ce nouveau statut d'entreprise relevant du b du 3^o de l'article 44 sexies-O A du code général des impôts issu de l'article 71 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) et modifié par la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 (art. 46). Les avantages de nature fiscale sont prévus aux articles suivants du Code général des impôts (CGI)³⁷ :

- 44 sexies A (exonération totale d'impôt sur les bénéficiaires au titre des trois premiers exercices bénéficiaires et abattement de 50 % pour les deux exercices suivants),
- 199 ter B (restitution immédiate de la créance de crédit d'impôt recherche éventuellement détenue sur l'État),

³⁶ Sur ce point, le lecteur pourra se reporter utilement au document déjà cité « recherche et développement, innovation et partenariats » (cf. renvoi 3) ainsi qu'au site internet du Premier Ministre (http://www.premier-ministre.gouv.fr/information/questions_reponse_484/est_une_jeune_entreprise_57086.html), de Aides-entreprises (http://www.aides-entreprises.fr/repertoiredesaides/aides.php?e=NDI4Ng==&id_ter=7) et de l'Amue (<http://www.amue.fr/finances/meteor/articles/article/la-jeune-entreprise-universitaire-est-nee/>).

³⁷ En revanche, suivant un rescrit fiscal n° 2007/52 (<http://doc.impots.gouv.fr/aida2007/documentationFiscale.html?collection=RES&annee=2007&numero=52>), les associations de gouvernance des pôles de compétitivité présentent, en principe, un caractère lucratif et doivent donc être assujetties aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, taxe professionnelle) dans les conditions de droit commun.

- 223 nonies (exonération totale de l'imposition forfaitaire annuelle),
- 1466 D (possibilité d'exonération, pour une période donnée, de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties),
- 150-0A III.7 (exonération sur option expresse des plus-values de cession de parts ou actions de sociétés bénéficiant d'un statut fiscal de JEI).

Parmi les conditions à remplir pour bénéficier du régime propre à une jeune entreprise universitaire, une convention, dont l'objet est d'organiser la valorisation des travaux de recherche en question, doit être signée entre celle-ci et l'établissement d'enseignement supérieur concerné³⁸.

Un décret en Conseil d'État définira prochainement le contenu de cette convention, notamment la nature des travaux de recherche, les prestations dont peut bénéficier l'entreprise et les modalités de la rémunération de l'établissement.

Pour rester dans le domaine fiscal, précisons encore que s'agissant du crédit impôt recherche (CIR), des aménagements ont pris effet pour les dépenses engagées depuis le 1^{er} janvier 2008 (CGI, art. 244 quater B). Ainsi, les dépenses de personnel afférentes aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent sont, sous certaines conditions (CGI, art. 244 quater B II.b), retenues dans le calcul du crédit d'impôt pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre (douze auparavant) premiers mois suivant le premier recrutement des personnes concernées. De surcroît, les dépenses de fonctionnement afférentes à ces jeunes docteurs sont fixées à 200 % des dépenses de personnel (au lieu de 75 % suivant la règle générale ; CGI, art. 244 quater B II.c 3°).

Ajoutons que le régime du CIR, en vue de faire de celui-ci l'une des incitations fiscales les plus favorables à la R&D des entreprises, est significativement modifié et simplifié depuis le 1^{er} janvier 2008³⁹.

Il en va ainsi en particulier du calcul du CIR puisque la part en accroissement est supprimée et remplacée par deux taux en volume⁴⁰. Le taux de la part en volume varie en fonction du montant des dépenses de recherche réalisées. Il s'ensuit que le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. (CGI, art. 244 quater B I).

Le taux de 30 % est porté à 50 % et 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années.

En outre, le plafonnement du montant du CIR (16 M€) est supprimé, ce qui signifie que la totalité des dépenses entrant dans l'assiette du CIR ouvre droit au crédit d'impôt (loi 2007-1822 du 24 décembre 2007, art. 69-I).

³⁸ En outre, la jeune entreprise universitaire doit être créée par un étudiant ou un membre d'un établissement d'enseignement supérieur afin d'en valoriser les travaux de recherche. Elle doit être dirigée ou détenue directement à 25 % au moins par un étudiant, une personne titulaire d'un master ou d'un doctorat depuis moins de cinq ans, ou par une personne exerçant des activités d'enseignement ou de recherche.

³⁹ A cet égard, le lecteur pourra, encore une fois, se reporter utilement au document déjà cité « recherche et développement, innovation et partenariats » (cf. renvoi 3).

⁴⁰ Jusqu'au 31 décembre 2007, le crédit d'impôt se composait d'une part en volume (10 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année) et d'une part en accroissement (40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées, exposées au cours des deux années précédentes).



On observe également un assouplissement des conditions du contrôle du CIR. En effet, pour les crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1^{er} janvier 2008, le délai de reprise de l'administration s'exerce non plus jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle durant laquelle le CIR a été imputé ou restitué mais jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle du dépôt de la déclaration 2069-A prévue pour le calcul du CIR (Livre des procédures fiscales, art. 172 G nouveau).

Des éléments d'information éclairants quant à l'impact du CIR sur les dépenses de R&D des entreprises peuvent être lus dans un document de juin 2008 de la Direction générale de la recherche et de l'innovation dénommé « Recherche et développements – innovations et partenariats – 2007 »

(http://media.education.gouv.fr/file/Innovation,_recherche_et_developpement_economique/70/5/Bilan_SIAR_DGRI_2007_34705.pdf).

A noter enfin que la loi de modernisation de l'économie (Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, article 136, modifiant l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales) dispose que, à compter du 1^{er} janvier 2009, l'administration fiscale pourra, s'agissant de l'éligibilité des dépenses de recherche au crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du CGI, consulter des organismes chargés de soutenir l'innovation dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat (organismes tels que Oséo Innovation⁴¹ par exemple : <http://www.oseo.fr/>).

L'accord de services techniques s'imposera à l'administration des impôts sous certaines conditions. En tout état de cause, celle-ci ne pourra rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions mentionnées à l'article 244 quater B du code général des impôts n'est pas remplie.

Pour finir, l'attention est appelée sur la procédure de rescrit⁴² permettant à une entreprise qui souhaite s'assurer qu'elle remplit les critères lui permettant d'être qualifiée de jeune entreprise universitaire, de solliciter l'avis de l'administration fiscale qui dispose de quatre mois pour répondre à cette demande. A défaut de réponse motivée dans ce délai, un accord est réputé obtenu (Livre des procédures fiscales, art. L 80 B 4°).

La demande, présentée sur la base du modèle figurant sur le site [impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_3150/fichedescriptive_3150.pdf) (http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_3150/fichedescriptive_3150.pdf), par lettre recommandée avec avis de réception (ou remise directe contre décharge), doit être adressée à la direction des services fiscaux ou à la direction locale unifiée⁴³ dont relève la JEU.

⁴¹ Opérateur intervenant en complément du CIR, et au côté de l'Agence nationale de la recherche et chargé de mettre en œuvre la politique nationale de soutien au développement des PME, Oséo a vu ses moyens renforcés par le gouvernement français début 2008 pour donner une priorité absolue au soutien de l'innovation. Avec l'intégration de l'All (Agence de l'innovation industrielle) en janvier 2008, un nouveau programme national d'innovation stratégique industrielle (http://www.oseo.fr/votre_projet/innovation/aides_et_financements/aides/aide_au_projet_d_innovation_strategique_industrielle_programme_isi) a été mis en place : priorité sur les projets ambitieux à forte perspective de croissance à l'international. L'objectif est de permettre de remédier à la faiblesse actuelle du soutien aux entreprises moyennes innovantes et de mettre en place, via OSEO, un guichet unique proposant une gamme complète d'aides adaptée à toutes les tailles d'entreprises et soutenant les projets innovants (PME à potentiel de croissance en particulier), collaboratifs (pôles de compétitivité) ou encore s'inscrivant dans le cadre du programme Euréka.

Le lecteur peut aussi utilement se reporter au document de juin 2008 de la Direction générale de la recherche et de l'innovation dénommé « recherche et développements – innovations et partenariats – 2007 ».

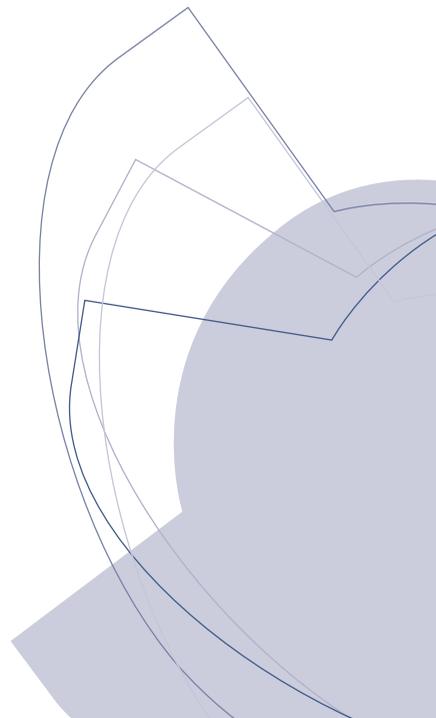
(http://media.education.gouv.fr/file/Innovation,_recherche_et_developpement_economique/70/5/Bilan_SIAR_DGRI_2007_34705.pdf)

⁴² L'Amue a appelé l'attention de ses adhérents sur cette procédure par le truchement de la Lettre d'Act'U (<http://www.amue.fr/finances/metier/articles/article/fiscalite-les-archives-dactu>).

⁴³ Consécutivement à la fusion de la Direction générale des impôts et de la Direction générale de la comptabilité publique, les directions locales unifiées (DLU) doivent se mettre progressivement en place dans les départements. Depuis 2008, huit départements sont d'ores et déjà concernés : Indre, Hauts-de-Seine, Hérault, Marne, Somme, Landes, Côte d'Or et Nord.

6
6

Promouvoir



Commençons ce chapitre par une formule que d'aucuns pourront considérer comme racoleuse mais qui a le mérite de définir en peu de mots cette action : **promouvoir, c'est faire savoir son savoir-faire.**

Passons maintenant à l'objet de cette partie. L'option prise est d'aborder la question de la promotion d'un projet de transfert des résultats de la recherche de manière à **valoriser celui-ci au maximum**, c'est-à-dire **au-delà** du transfert vers le monde socio-économique et de sa **valorisation économique**. Les développements qui suivent sont destinés à mettre en relief la nécessité d'adopter délibérément une stratégie de **valorisation médiatique** en plus des stricts aspects liés à la valorisation économique.

Le postulat de départ est de considérer qu'un établissement – via son équipe de valorisation – possède un projet sélectionné, protégé de manière adéquate et ayant un degré de maturité tel que l'équipe de valorisation dispose des éléments de caractérisation de l'invention.

Il est, par suite, nécessaire pour cet établissement d'agir quant à la protection et les transferts des résultats de ses recherches et de le faire savoir tant au regard de ce qu'il accomplit au moyen d'actions de valorisation que sur les projets qu'il possède et propose à la société. **Il ne suffit pas de faire, il faut aussi faire savoir que l'on a fait.**

Dans ce contexte, il est pertinent, à l'évidence, de bâtir une stratégie de valorisation qui prône la fertilisation croisée entre une valorisation économique et une véritable valorisation médiatique sur la base des éléments suivants :

- **premièrement**, faire en sorte de *forcer le hasard*⁴⁴. Il ne faut pas oublier, en effet, que l'innovation n'est pas un processus linéaire et que de nombreuses rencontres fortuites la caractérisent ;
- **deuxièmement**, user du *Réseautage*. Il faut savoir utiliser à plein l'effet réseau de l'innovation régionale afin de permettre de déclencher le plus rapidement les synergies à ce niveau ;
- **troisièmement**, adopter un *Ciblage optimisé*. Il est nécessaire de toucher les bons interlocuteurs, ceux qui sont aptes à prendre les bonnes décisions ;
- enfin, **quatrièmement**, s'engager dans l'*Affichage*. Les établissements doivent se positionner massivement autour de leur place légitime dans le **transfert de technologie High-Tech (THT)** en tant qu'émetteur de technologies. A y regarder de plus près, ce quatrième point peut pratiquement être considéré comme une conséquence ou une stratégie possible issue des trois conditions nécessaires évoquées préalablement.

La promotion du projet est la partie la plus commerciale mais il ne faut pas oublier la dimension de mercatique (*marketing*) liée au transfert de technologie. A défaut, on court le risque de ne pas attirer l'attention des décideurs politiques comme nous l'avons vu précédemment.

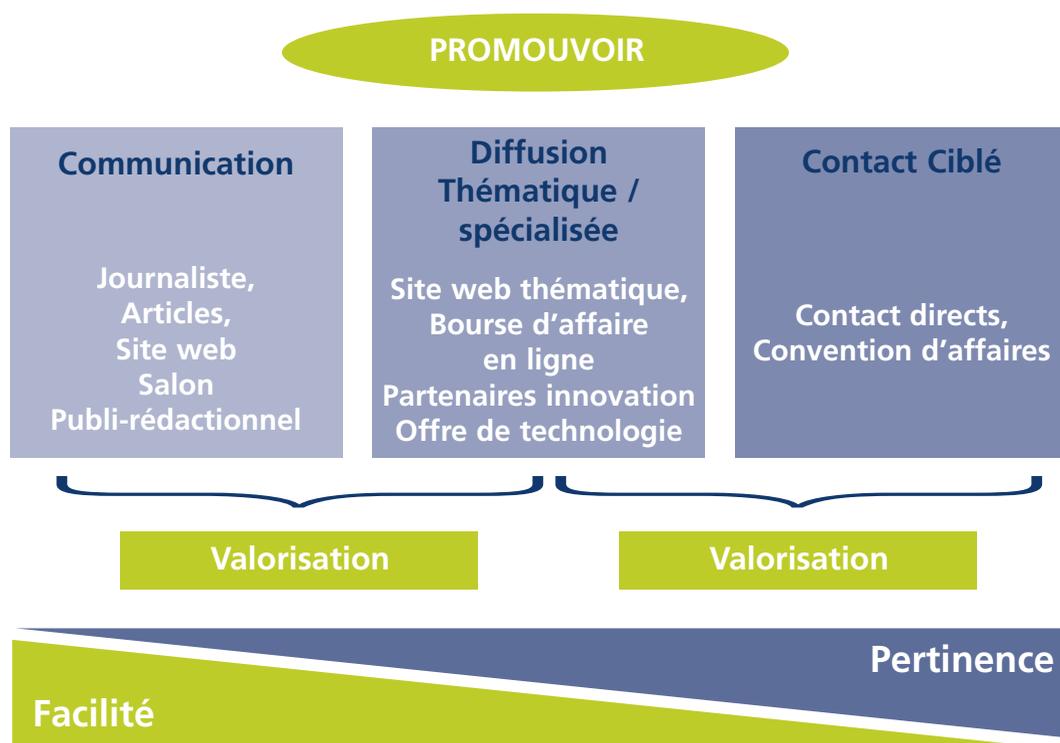
⁴⁴ En considérant notamment que le hasard correspond à la rencontre d'une finalité interne et d'une causalité externe. Accepter en quelque sorte l'idée que le hasard se provoque plus qu'il ne se trouve. Au demeurant Louis Pasteur ne disait-il pas que « *le hasard ne favorise que les gens préparés* ».



Ces observations liminaires étant faites, le schéma retenu à ce stade consiste à proposer des outils propres aux démarches commerciales classiques en vue de les transposer aux TTHT.

Il convient d'ajouter que, à l'instar de ce qui se fait en amont de la promotion de transfert de résultats issus des travaux de recherche, ainsi que nous l'avons vu, il est nécessaire de faire des choix sur chaque projet car on ne peut mobiliser les mêmes investissements, ni fournir les mêmes efforts d'accompagnement, sur tous les projets. Cependant, il est possible et utile de travailler sur la cohérence d'ensemble du portefeuille de projets car des synergies et des regroupements sont possibles (courtage technologique de grappe unique, présentations communes lors de salons...).

Après les avoir présentés schématiquement, les différents outils pouvant être utilisés seront détaillés.



A) Rédaction systématique des offres de technologie sur chacun des projets et affichage sur le site internet de l'établissement

Le brevet ou tout autre titre de protection de résultats n'est pas un document de communication mais un outil juridico-économique. Il est donc impératif, pour chaque projet sélectionné par le service valorisation, que soit rédigée une offre de technologie.

Il s'agit d'un document d'une à deux pages (joindre en annexe une fiche « Centres Relais Innovation » ou CRI dont il est fait état ci-dessous) qui présente de manière non confidentielle le projet. Ce document est un document de communication dont le but est d'attirer l'attention d'une personne sur l'intérêt d'une technologie pour son entreprise. Il doit donc être rédigé de manière claire, concise et avec une véritable approche de mercatique. Les avantages technologiques et concurrentiels de la technique doivent être mis en avant. Une fois ces offres rédigées, il faut, bien sûr, en assurer la diffusion.

B) Affichage des offres de technologie sur les sites dédiés (national F2T, CRI...)

Fort du constat qu'il faut informer les entreprises sur les productions des établissements afin d'en faire bénéficier la société, il ne faut pas hésiter à utiliser certains des sites internet centralisant des offres de technologies. En effet, ceux-ci ont le mérite d'avoir une visibilité supérieure à l'établissement de recherche du fait de leur taille puisqu'ils recensent des offres de nombreuses structures. Il est important de ne pas faire l'impasse sur leurs services, en particulier pour les deux sites suivants, lesquels sont gratuits :

- le site France Transfert de Technologies (www.f2t.fr), qui sous l'impulsion du Réseau C.U.R.I.E. et avec le soutien d'Oséo (<http://www.oseo.fr/>) et du ministère de la Recherche, centralise les offres technologiques de la recherche publique française. On retrouve sur un seul site avec moteur de recherche, les brevets du CNRS, INSERM, CEA, INRA, et des universités françaises ;
- pour se placer à l'échelle communautaire, on peut citer le Réseau Européen des 71 CRI, sous ce lien Innovation Relay Centres - The World Largest Network for International Technology Transfer based in Europe (<http://www.technology-market.eu/ecoplus2008/www.innovationrelay.net>), qui centralise les technologies et les demandes de technologies d'établissements de recherche mais aussi d'entreprises.

Enfin, même s'il est payant, il paraît utile, dans une perspective mondiale, de mentionner le site nord américain (www.yet2.com) qui, en plus de l'affichage, propose un certain nombre de services autour du courtage technologique.

C) Diffusion au niveau du réseau de l'innovation régional (RDT, CIT, CRITT, Technopole, Incubateur...)⁴⁵

La mission de transfert concerne bien sûr le développement local et notamment les relations avec les PME⁴⁶. Il est donc stratégique d'y consacrer du temps en diffusant les offres technologiques auprès des acteurs de l'innovation en région. Ces acteurs sont autant de relais, de portes d'entrée vers la personne qui pourrait décider d'étudier de manière approfondie l'opportunité d'utiliser une technologie novatrice.

D) Adopter un plan de communication auprès de journalistes ciblés. Ce plan, reposera sur des projets de transferts issus d'axes prioritaires de l'établissement. Ne pas hésiter à faire des conférences de presse lors de signatures d'accord de licence

E) Construire un plan de communication, en s'appuyant sur des salons, mettant en exergue les thématiques affichées de l'établissement

Mettre en avant les technologies, là où la rencontre avec les entreprises du secteur considéré peut se faire, a pour avantage de montrer à ces entreprises que l'établissement est en mesure de proposer des solutions innovantes et professionnelles à leur filière. En tout état de cause,

⁴⁵ Réseau de développement technologique (RDT), Centre d'innovation technologique (CIT), Centre régional pour l'innovation et le transfert (CRITT).

⁴⁶ Pour reprendre les termes de Carlos Moreno, administrateur du Comité Richelieu, « On ne peut pas imaginer la recherche partenariale sans les PME ». Afin de recueillir des éléments d'information au sujet du comité Richelieu, association des PME innovantes, le lecteur est invité à se reporter à la dépêche n°111414 de aef.info du 25 mars 2009 (Dépêche n°111338 Sabrina Dourlens Paris, Mardi 24 mars 2009, 14:48:08 Ligne directe: 01 53 10 09 75).

A noter également que, dans une communication sur un « nouveau partenariat pour la modernisation des universités » du 2 avril 2009, la Commission européenne met en avant que les universités doivent s'ouvrir aux PME et souligne qu'une cellule de gestion des transferts de connaissances dans les établissements « faciliterait la coopération avec les PME, puisqu'elle constituerait un portail et une interface entre les universités et le secteur privé » (cf. la dépêche n°111955 du 2 avril 2009 de aef.info :

http://www.aef.info/public/fr/abonne/depeche/depeche_detail.php?rub=age&id=111955).



la synergie croisée joue à plein car même si un rapprochement avec une entreprise ne conduit pas au transfert de technologie escompté, il se crée un contact qui peut, l'entreprise faisant état de ses besoins, amener des collaborations avec les unités de recherche.

F) Participer aux conventions d'affaires avec une recherche de taille critique voire en allant jusqu'au co-courtage avec d'autres établissements

C'est un événement favorable pour que se produise, sur une technologie donnée, la rencontre entre un demandeur et un fournisseur de technologie.

G) Diffusion ciblée auprès des responsables R&D, "mercatique", "licenses⁴⁷" pour les grands groupes et des chefs d'entreprises pour les PME

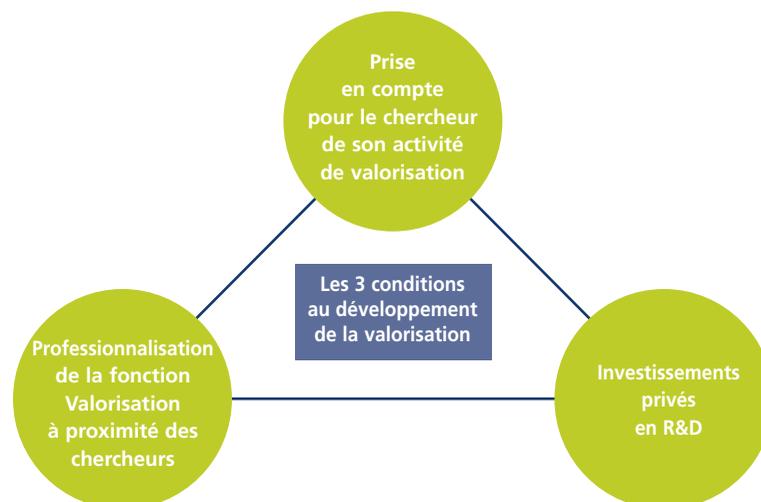
Il est bien évident que ce point est le cœur de métier de la promotion d'une invention. En effet, c'est, en règle générale, par ce biais que l'on trouve un licencié. C'est l'élément de professionnalisation majeur, avec la connaissance de la propriété intellectuelle, pour développer l'activité de transfert des technologies brevetées.

Il est ici important d'avoir des personnes appréhendant parfaitement les marchés considérés, leur permettant, en particulier, d'avoir une connaissance avérée des acteurs de la filière, de nature à trouver les informations pertinentes et les bons contacts au sein des entreprises cibles.

H) Colloques et publications

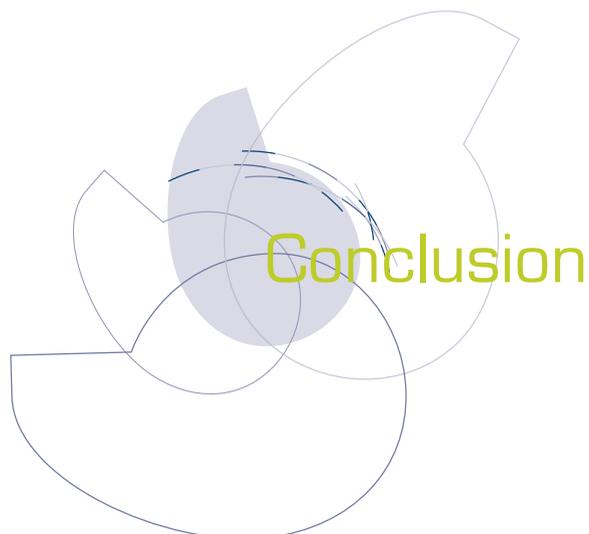
Les colloques scientifiques peuvent se définir comme une rencontre entre des participants de toutes origines professionnelles, des secteurs public ou privé, français ou étrangers dont le but est la confrontation et la diffusion de résultats de travaux de recherche⁴⁸. Il est donc pertinent d'avoir recours à ce type d'événement pour promouvoir des résultats issus de travaux de recherche.

Quant aux publications, il convient d'articuler cette possibilité avec les exigences de brevetabilité (cf. partie 3, en particulier le 3.2.1.1).



⁴⁷ En pratique, est employé l'anglicisme "licensing" pour viser le marché de la licence (achat, vente, concession) comme processus de valorisation. Le "licensing" est un outil pour le développement des marchés et la compétitivité des marques (forme d'alliance stratégique impliquant la vente d'un droit d'utilisation d'un savoir-faire). Ce terme s'emploie également pour désigner le métier lié aux transferts de technologie de produit ou de marque. Une distinction peut être opérée entre le "licensing - in", consistant pour une entité à utiliser des droits de PI appartenant à des tiers et le "licensing - out" se traduisant par l'utilisation par des tiers des droits de PI appartenant à l'entité.

⁴⁸ Définition recueillie sur le site de l'INRA : <http://www.inra.fr/internet/Projets/colloque/check-listes/Vademecum.pdf>



En se penchant rétrospectivement sur la fonction de valorisation de la propriété intellectuelle, force est de constater que les services spécialisés se sont peu développés, tout comme leurs pratiques du reste.

Comme un écho à ce constat, on entend, ici ou là, que les chiffres de nature à illustrer la performance de la valorisation de la recherche publique française, dans son acception la plus large désignant l'ensemble des relations entre la recherche publique et le monde économique (outre la valorisation de la propriété intellectuelle se traduisant par le dépôt de brevets accompagné de la vente ou de la concession de licences d'exploitation, système d'incubation et création de jeunes pousses "start-up", recherche partenariale ou contractuelle avec des industriels, mobilité des chercheurs entre les secteurs public et privé ou encore publications ou missions de conseil), ne sont pas à la hauteur de la qualité des travaux inhérents à celle-ci.

Bien évidemment, ces éléments ne manquent pas d'interpeller et conduisent dès lors à s'interroger.

Une question vient, en particulier, tout naturellement à l'esprit : l'information véhiculée est-elle réellement le reflet de la réalité, tout spécialement au regard de la valorisation de la propriété intellectuelle, sujet sur lequel porte le présent ouvrage ?

En posant cette question, il ne s'agit pas d'adopter une attitude polémique par principe mais, tout simplement, d'essayer d'aller au delà des apparences, lesquelles, nous le savons, peuvent être trompeuses.

En l'occurrence, comme bien souvent, selon les références auxquelles on s'attache, les conclusions peuvent diverger.

Ainsi, il apparaît que la réalité est bien éloignée d'une approche purement manichéenne s'exonérant de certains éléments caractéristiques d'une situation donnée. En tout état de cause, celle-ci n'est, la plupart du temps, pas aussi simple qu'une interprétation seulement tirée de l'apparence des chiffres peut le laisser accroire.



A cet égard, il faut savoir que ce qui, aujourd'hui, est mis en avant pour la propriété intellectuelle, quant à la mise en regard de son objectif de transfert de technologie avec les résultats obtenus, ne s'attache plus à mesurer certains produits comme c'était le cas dans un ancien modèle de sa valorisation ; par exemple est désormais écarté le nombre de brevets avec inventeurs publics et déposés par les entreprises, ceci entraînant, ipso facto, la non prise en compte du moindre élément chiffré en ce domaine.

Au demeurant, on peut aussi s'interroger sur la pertinence du seul volet financier comme critère d'exploitation des résultats de la recherche traduisant véritablement leur transfert vers la société.

Certes, le but ultime de la valorisation est, comme nous l'avons déjà dit, de rendre disponibles les résultats de la recherche pour le monde socio-économique avec, si possible, des retours financiers. Mais se cantonner à une approche limitée à l'obtention de revenus complémentaires, sinon indépendamment, à tout le moins, non précisément rattachée à l'élaboration d'une politique de transfert à la sphère socio-économique des découvertes issues de la recherche n'est pas satisfaisant, car, en raisonnant en termes de stratégie, on ne peut que souligner son caractère par trop aléatoire.

En effet, une telle démarche n'est en mesure de fonctionner que si, dans le portfolio de projets disponibles, il existe un véritable produit porteur, symbole de ce que d'aucuns vont considérer comme *LA pépite*.

Néanmoins, emprunter ce chemin, c'est avant tout accepter l'idée de côtoyer l'incertain.

S'il est louable de souhaiter, qu'un jour, après avoir mis en œuvre d'importants moyens, un projet donné bascule dans la concrétisation (« point n'est besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer »), il n'est pas raisonnable pour autant d'en faire une préoccupation essentielle en matière de valorisation. Il convient en ce domaine de bâtir une véritable stratégie d'ensemble du portefeuille de projets où peuvent se croiser les synergies déployées, seul moyen efficace de diffuser, aux fins de les traduire en applications innovantes, les technologies développées dans les laboratoires publics et de potentialiser les retours autour, en particulier, de cette activité risquée qu'est le transfert de technologie High-Tech.

Ainsi que le rappellent régulièrement les responsables de l'*Association of University Technology Managers (AUTM)*⁴⁹, « *il s'agit d'avoir un impact, pas d'engendrer des revenus* » (*It's about impact, not income*).

Cela dit, être conscient que la valorisation de la propriété intellectuelle est au cœur du transfert de technologies est une chose, la question de savoir quel chemin emprunter pour faciliter au mieux le transfert des découvertes de la recherche académique et accélérer ses retombées socio-économiques en est une autre, sans oublier qu'il est impérieux de prendre en considération le paramètre de la mondialisation.

En d'autres termes, quel modèle convient-il de choisir pour tirer le meilleur parti des innovations scientifiques et technologiques, ressorts de la compétitivité et de la croissance par l'avantage économique qu'elles procurent ? En sachant qu'avec les avancées majeures des technologies au cours des dernières décennies, comme Internet dans le domaine de la communication, la diffusion de l'information s'en trouve grandement facilitée, faut-il privilégier l'**innovation dite ouverte** reposant sur le principe qu'il est utile de tenir compte des bonnes idées détenues par des personnes étrangères à sa propre structure ?

Au demeurant, existe-t-il un réel choix lorsque l'on sait que ce type d'innovation a pour objet de développer des réseaux de partage et de s'allier avec d'autres entités pour fournir des efforts collectifs et, partant, de favoriser, à moindre coût et dans des délais raccourcis, la naissance de l'**innovation de rupture**, bien souvent la plus fructueuse mais aussi celle qui, parallèlement, s'accompagne d'une part de risques pouvant être grande ?

Peut-on ou doit-on, au contraire, concentrer, dans certains domaines de recherche, la réalisation des travaux dans ses propres laboratoires avant de trouver des débouchés économiques aux innovations qui en sont issues ?

Dans le contexte universitaire, ces questions ne peuvent être examinées qu'à l'aune des différentes disciplines enseignées dans les établissements et pour lesquelles des travaux de recherche sont accomplis puisque la réponse à apporter à chacune d'entre elles n'est pas nécessairement la même.

⁴⁹ Association américaine regroupant la plupart des gestionnaires d'offices de transfert de technologie (<http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.autm.net/&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3DAUTM%26hl%3Dfr>). L'équivalent européen de cet organisme est l'Association of european Science and Technology transfer professionals (ASTP) dont la création est plus récente (<http://www.astp.net/>).



Assurément, selon les cas, on peut retrouver l'un des modes de valorisation de la recherche dans son acception la plus large. Quoi qu'il en soit, il semble capital que les universités utilisent avec pertinence tous les outils mis à leur disposition.

A cet égard, en plus de la possibilité de créer un **service d'activités industrielles et commerciales**⁵⁰ prévu par la loi du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche, la réglementation récente leur offre la possibilité de trouver le dispositif le mieux adapté pour, soit conduire des projets de recherche en coopération avec d'autres acteurs, soit valoriser les connaissances produites au sein de leurs laboratoires.

Ainsi, s'agissant du rapprochement des universités avec d'autres organismes de recherche autour de projets communs, rappelons la faculté de créer, dans le cadre du pacte pour la recherche formalisé par la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006, **des pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES)** ou encore **des réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA)** permettant de mettre en avant les domaines d'excellence de ces pôles et d'acquérir ou de renforcer à ce titre une visibilité internationale.

Ces outils viennent, au demeurant, compléter la mise en réseau des acteurs de l'innovation lancée en 2004 avec la politique des **pôles de compétitivité** inspirés du modèle des "clusters" américains⁵¹.

Destinée à favoriser une proximité entre les acteurs industriels, scientifiques et de la formation d'un même territoire, cette politique vise à susciter et à soutenir les initiatives émanant des acteurs économiques et académiques pour dégager des synergies et croiser des compétences complémentaires autour de projets innovants.

Plus récemment, avec la loi « Libertés et Responsabilités des Universités » du 10 août 2007, les universités peuvent créer des « **fondations partenariales** » les autorisant à s'associer à des acteurs de la sphère privée.

Autrement dit, les universités ont assurément à leur disposition des passerelles pour nouer des liens forts de coopération avec le secteur

⁵⁰ SAIC : <http://www.amue.fr/finances/metier/valorisation/le-service-dactivites-industrielles-et-commerciales-saic/>

⁵¹ <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000254383&dateTexte=>

marchand, au sein de structures spécifiques visant à animer un réseau local de l'innovation⁵².

Ajoutons que la loi « LRU » contient également des dispositions permettant aux EPSCP de diversifier le financement de leur budget de recherche, ce qui peut, par suite, impacter la valorisation des résultats dégagés par leurs laboratoires en aidant le passage au marché d'une invention de ces derniers.

En particulier, ce texte, par une ouverture aux financements privés, leur donne la possibilité, en vue de développer leurs ressources propres, de créer en leur sein, notamment pour les besoins des missions de service public liées à la recherche, des **fondations, dites universitaires**⁵³ ou partenariales visée ci-avant⁵⁴, permettant de collecter des fonds privés et de faire appel au mécénat, ce que d'aucuns appellent "*Fundraising*".

S'engager dans cette voie comprend un avantage tenant au fait que les fondations de ce type bénéficient d'un financement pérenne lié à l'affectation irrévocable d'un patrimoine (biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs) issu par exemple de dons, de legs et d'autres formes de mécénat.

Qui plus est, rien ne s'oppose à ce que le budget des fondations puisse être utilisé pour le recrutement de personnels supplémentaires.

Soulignons encore que la collaboration dans la recherche peut se faire à l'échelle européenne et que sur ce point existe une initiative sur le partenariat responsable, développée par des praticiens de plusieurs associations et organismes communautaires, qui a donné lieu récemment à **un rapport rédigé conjointement par des parties prenantes de l'industrie et du monde universitaire**⁵⁵.

⁵² Le 18 juin 2008, Hubert Falco, secrétaire d'Etat chargé de l'Aménagement du territoire, et Luc Chatel, secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la Consommation, ont rendu publics les résultats de la **mission d'évaluation** sur les pôles de compétitivité réalisée par le cabinet Boston Consulting Group et CM International (<http://www.competitivite.gouv.fr/spip.php?article441>). Il ressort de cette évaluation que « La politique des pôles de compétitivité, qui associe de nombreux partenaires, est aujourd'hui reconnue par l'ensemble des acteurs comme un succès. Un grand nombre de pôles de compétitivité, de toutes tailles et de tous secteurs, ont su créer en trois ans une dynamique de développement et de coopération entre les entreprises grandes et petites, la recherche publique et les organismes de formation ».

⁵³ (<http://www.amue.fr/finances/metier/articles/article/les-fondations-universitaires-un-equilibre-entre-lintegration-et-lautonomie-interne/>)

⁵⁴ Code de l'éducation, art. L719-12 et L719-13.

⁵⁵ Rapport intitulé « responsible Partnering Special Conference ».



L'objet de cette initiative est d'offrir « *des directives pratiques pour établir des relations durables entre les acteurs de la recherche, aligner les intérêts, établir des intentions claires et obtenir une propriété intellectuelle efficace* »⁵⁶.

On le voit, les universités disposent d'un arsenal concourant à faire émerger des débouchés économiques à l'inventivité de leurs laboratoires⁵⁷, sous forme de produits ou de services innovants.

C'est pourquoi, ne peut-on s'empêcher de penser que le dispositif ainsi proposé produira à terme sa pleine efficacité au regard du transfert des connaissances de la recherche publique vers l'industrie. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue non plus que cela ne pourra se faire qu'une fois que les universités auront réorienté leur organisation en ce domaine⁵⁸ et développé de réelles politiques de recherche et de valorisation en définissant précisément des axes de recherche en lien avec le tissu socio-économique, notamment local.

Dans ce contexte, ce n'est pas faire injure aux universités de dire qu'il leur appartient maintenant de véritablement définir, en la formalisant et en la structurant, une stratégie de gestion et de valorisation de la recherche nécessitant de fédérer les personnels autour de projets novateurs et de s'appuyer concrètement sur les outils mis à leur disposition⁵⁹.

⁵⁶ http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FR_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=29541

⁵⁷ Il ressort d'une **note d'information 08-15** de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (mars 2008) que « 73 % des entreprises coopérant avec une université ou un organisme de recherche ont introduit un nouveau produit (contre 66 % de celles qui coopèrent avec un organisme privé de R&D mais pas avec un partenaire public). Surtout, 59 % des entreprises coopérant avec un acteur public de la recherche ont introduit un produit nouveau pour le marché (contre 42 % de celles qui coopèrent avec un organisme privé de R&D sans coopérer avec un acteur public). » (http://media.education.gouv.fr/file/2008/75/5/ni0815_25755.pdf).

⁵⁸ Dans un rapport consacré à la simplification administrative de la gestion des unités de recherche, portant le n° 2008-089 (octobre 2008), que l'inspection générale de l'administration de l'Éducation nationale et de la Recherche a remis à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, figurent notamment des observations sur la simplification de la gestion des activités de valorisation (point 2.3.7.), (http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Concours_2008/22/3/2008-089simplification_44223.pdf).

⁵⁹ L'association des instituts Carnot a élaboré et adopté une charte des bonnes pratiques en matière de propriété intellectuelle et de transfert des connaissances et des technologies. Elle présente les grands principes qui régissent les collaborations et les contrats de recherche avec des acteurs économiques, afin de garantir les conditions d'un partenariat durable (<http://www.instituts-carnot.eu/files/Charte%20des%20bonnes%20pratiques%20PI%20et%20TCT%20des%20instituts%20Carnot%20finale%2001-10-2008.pdf>). Les instituts Carnot, inspirés des « Fraunhofer » allemands, permettent de professionnaliser la recherche partenariale et de valoriser un contrat industriel dans la carrière d'un chercheur.

Remerciements

Les plus vifs et cordiaux remerciements aux membres du groupe de travail constitué à l'initiative de l'Amue, dont les noms figurent ci-dessous, ainsi qu'à Delphine Valleteau de Mouillac, juriste en charge des contrats de partenariats industriels à l'université Paris Diderot-Paris 7 (Diderot Valorisation), pour leur implication dans la réflexion menée et la rédaction du présent ouvrage.

Membres du groupe de travail :

- **Karine ABADO**, directrice du service recherche et valorisation, université Bordeaux 1 – Sciences et Technologies.
Représentant du Réseau C.U.R.I.E.
- **Thierry BENOIT**, chargé de domaine Finances, département Services, Amue
- **Faustine BENTABERRY**, Cellule Valorisation de la recherche, université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
- **Cyrille CHAPON**, responsable de la valorisation de la recherche, université Rennes 1, SAIC « Bretagne Valorisation ». Représentant du Réseau C.U.R.I.E.
- **Jean-Marc JELTSCH**, vice-président chargé des relations avec les entreprises et de la valorisation, université Strasbourg 1 – Louis Pasteur
- **Elisabeth LAGENTE**, directrice du SAIC « Bretagne Valorisation », université Rennes 1
- **Simon LARGER**, chargé de domaine Finances, département Services, Amue
- **Laurence LE TEXIER**, directrice de Diderot Valorisation, université Paris Diderot – Paris 7
Représentant du Réseau C.U.R.I.E.
- **Pascale MARION**, chargée de mission à la Valorisation, université Clermont-Ferrand 2 – Blaise Pascal

Parus dans la même collection

Mise en place d'une comptabilité analytique au sein des EPSCP

Guide méthodologique - 2^e édition (mai 2009)

Le système d'information des établissements d'enseignement supérieur et de recherche

Guide méthodologique pour la gouvernance (décembre 2008)

e-pédagogie à l'université : moderniser l'enseignement ou enseigner autrement ?

(octobre 2008)

7^{ème} PCRD : calcul de coûts complets

Fiches méthodologiques et techniques (septembre 2008)

La politique de ressources humaines des enseignants du supérieur

Pratiques et illustrations (septembre 2007)

Les fonctions d'un directeur de service de formation continue universitaire

(septembre 2007)

Trois regards sur la gestion du patrimoine immobilier des établissements d'enseignement supérieur

(avril 2007)

Mise en place d'une comptabilité analytique au sein des EPSCP

Guide méthodologique et recueil des fiches techniques et méthodologiques (mai 2006)

La gestion des ressources humaines dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche

Vade-mecum (janvier 2006)

L'assujettissement à la fiscalité directe des établissements d'enseignement supérieur et de recherche

Principales règles à mettre en œuvre + du Cahier général des annexes (septembre 2005)

La gestion financière des établissements d'enseignement supérieur et de recherche

Vade-mecum (octobre 2004)

Le code des marchés publics 2004

Guide d'aide à l'organisation de l'achat (juin 2004)

Le bilan social dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche (mai 2004)

La TVA dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche

Éléments de compréhension (mars 2004)

Le guichet unique d'accueil

Expériences et préconisations dans l'enseignement supérieur (juin 2003)

L'accueil des nouveaux personnels dans les établissements d'enseignement supérieur (juin 2002)

Moderniser la scolarité et la vie de l'étudiant

Guide d'auto-évaluation (août 2001)

La gestion des immobilisations dans les universités et les établissements

Guide méthodologique d'aide à l'élaboration de l'inventaire (juillet 2001)

Gérer les ressources humaines dans les universités (janvier 2001)

Pour une politique de l'encadrement dans les universités (juin 2000)

Le patrimoine immobilier des universités

Guide de l'aide à l'autodiagnostic pour la mise en œuvre d'une politique immobilière (avril 2000)