



Gestion de la P.I. : Désignation d'un mandataire unique

14 janvier 2009

François ALTER

Chef du département des partenariats et de la valorisation
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

attractivité

autonomie

compétitivité

excellence

innovation

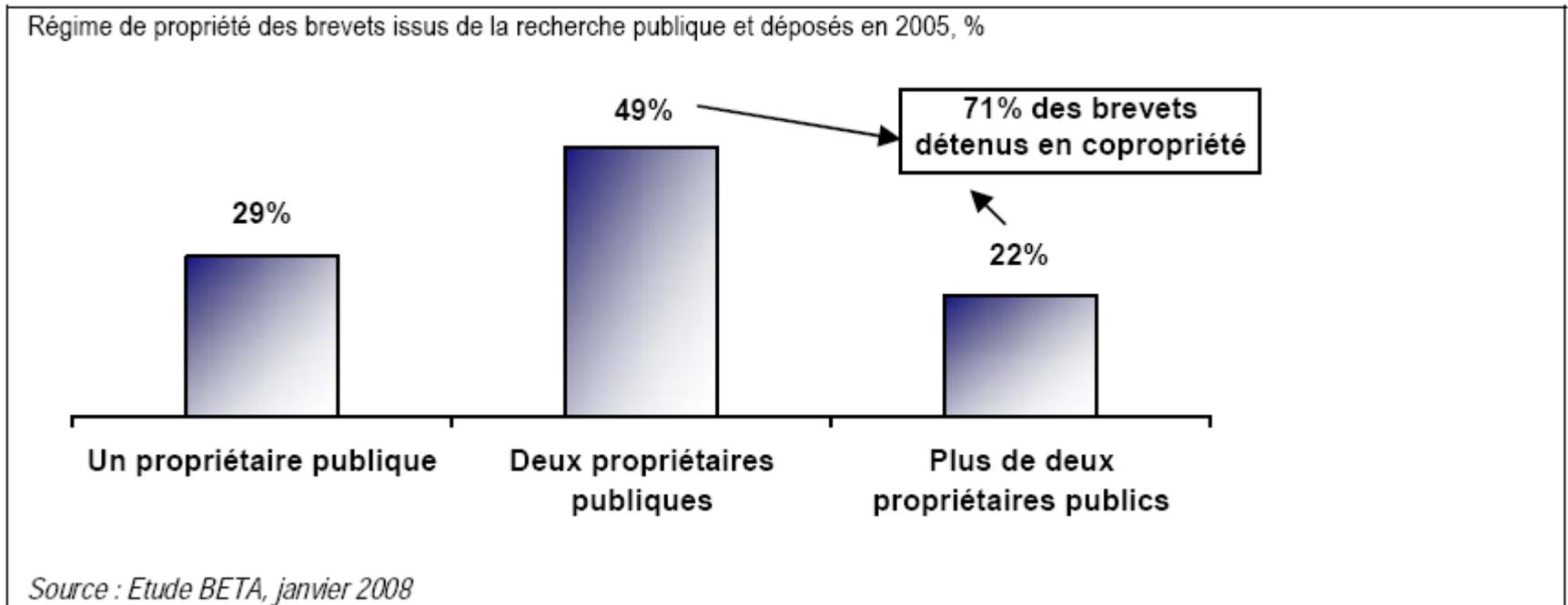
Pourquoi ?

Fluidité de l'exploitation de la PI ...

« Le maintien d'une copropriété entre partenaires publics suppose une pleine délégation avec signature unique au mandataire, seul interlocuteur du partenaire industriel. La possibilité d'un titulaire unique devra être mise en œuvre chaque fois que possible...solution qui devra être neutre en matière de partage des redevances ».

Extrait du rapport de la commission présidée par F. d'Aubert

Pourquoi ?



Corpus réglementaire

- **Décret n 2009-645** du 9 juin 2009
- **Circulaire n 2009-1029** d'application du décret du 9 juin 2009
- **Arrêté du 28 octobre 2009** relatif au dossier prévu à l'article R. 611-13 du code de la propriété intellectuelle et à l'article 3 du décret n 2009-645 du 9 juin 2009
- Arrêté relatif aux modalités de répartition des revenus (à venir)



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Que dit le décret?

L'hébergeur des travaux (ou hébergeur principal) ...
(sous réserve qu'il ait mission de recherche)

« Est regardée comme ayant fourni les locaux, la personne publique qui a l'usage, en tant que propriétaire, locataire, ou signataire d'une convention de mise à disposition, des locaux dans lesquels les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches ont été principalement réalisées »

Toute la responsabilité de la valorisation :

« La personne publique mandataire assure la protection et l'exploitation de l'invention pour le compte de l'ensemble des personnes publiques ... »

« ... à l'exception du droit d'en céder la propriété ... »

... mais pas la propriété, ni les revenus qui restent - sauf frais - acquis aux établissements, selon une convention (ou une modalité imposée en l'absence d'accord).

Dérogation ?

Possible, au cas par cas, afin de répondre aux situations particulières (à un des autres copropriétaires ou à un PRES dont un au moins des copropriétaires est membre).

Dans ce cas, une convention doit être passée entre les personnes publiques avant la demande de protection de l'invention.

Délégation ?

Possible,

- sans limitation vers un établissement public,
- sous réserve d'approbation de la convention pour une structure de droit privé

... mais l'établissement mandataire conserve la responsabilité vis-à-vis des autres copropriétaires

A partir de quand ?

Dépôt des demandes de brevet à compter du 1^{er} juillet 2009.

Sous réserve de conditions contraires relevant de contrats

en cours de validité :

- Clauses spécifiques dans un contrat entreprise déjà signé,
- Conventions cadre en cours de validité,
- ...

Période transitoire ?

Nécessité de protéger les établissements qui n'ont pas conscience des implications contre eux même :

Jusqu'au 31 décembre 2010, nécessité d'obtenir le droit d'agir au nom d'autres établissements (une seule demande par établissement mandataire potentiel).

Autres dispositions

- Élargissement des recettes prises en compte à toute nature de recette
- Spécification de l'apurement des frais directs avant de verser de l'intéressement
- Spécification de l'inclusion des charges salariales dans l'enveloppe des 50% (ou 25%) d'intéressement



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Quelques points précisés par la circulaire

Périmètre d'application

- Le mandataire unique s'applique entre les personnes publiques chargées d'une mission de recherche
- Ne s'applique pas aux inventions de salariés de droit privé même employés par des personnes publiques (cas des EPIC)

- Le bénéfice du mandat est de droit, l'acceptation du mandat est tacite
- L'exercice du mandat s'accompagne d'une obligation d'information (des personnes publiques et des agents)

Le mandataire

- Le mandataire est la personne publique avec mission de recherche qui a fourni les locaux dans lesquels ont été principalement réalisés les tâches inventives (l'hébergeur)
- L'hébergeur peut ne pas avoir employé l'inventeur
- L'hébergeur est celui qui a l'usage des locaux (pas nécessairement le propriétaire): l'existence d'un bail ou d'une convention d'accueil est nécessaire

Le mandataire

- Si les locaux ont été fournis par une personne privée ou une personne publique sans mission de recherche, alors le mandataire est la personne publique dont la contribution inventive a été la plus grande



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Que précise l'arrêté?

La première fois mandataire

- **Durant la période transitoire**, une **lettre d'information** doit être envoyée au ministre chargé de la recherche
- **Un dossier** permettant d'apprécier les capacités de la personne publique à être mandataire peut être joint (ceci est recommandé)
- Le ministère notifie sa décision sous 2 mois (en l'absence de réponse, la décision est réputée positive)
- En cas d'opposition par le ministère, les autres personnes publiques concernées doivent envoyer un dossier permettant au ministère d'arbitrer qui sera le mandataire

La première fois mandataire

- Ces éléments sont à envoyer à

Ministère de la recherche

DGRI - SETTAR

1, rue Descartes

75231 Paris Cedex 05

- Afin d'améliorer le traitement par le ministère, une copie de ces éléments doit être envoyé à mandat.brevet@recherche.gouv.fr

A défaut d'accord entre les personnes publiques

- Si les personnes publiques ne trouvent pas d'accord 3 mois après la demande de protection, un dossier doit être transmis au Ministère chargé de la recherche
- L'arrêté indique le type d'informations nécessaires au dossier afin que le ministère puisse trancher

Quelques recommandations

- Ne pas oublier d'envoyer un dossier au MESR lorsqu'un établissement souhaite exercer un mandat pour la première fois ou en cas de litige entre les parties prenantes (risque juridique d'invalidation du dépôt)
- Ne pas oublier de régler les questions d'investissement (maturation...) et de répartition financière des revenus
- Constituer un GT sur les bonnes pratiques entre professionnels en se rapprochant du Réseau Curie?

Merci de votre attention...

... il vous restera peut-être quelques questions ?

Pour toute question complémentaire à l'avenir:

mandat.brevet@recherche.gouv.fr