

PROTECTION ET VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE PUBLIQUE

ministère

Jeunes
éducation
recherche



ministère délégué
recherche et nouvelles
technologies

PROTECTION ET VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE PUBLIQUE

**Journée de sensibilisation aux brevets
à destination des chercheurs**



septembre 2003



La Recherche et l'Innovation sont des priorités pour l'Europe et pour le Gouvernement français. L'Innovation est très souvent indissociable de la recherche. Elle consiste à produire, à partir d'une idée ou d'une invention, une application ou un produit et à le mettre au service de l'homme et de son environnement. L'Innovation, c'est « Créer de la Valeur, des Valeurs à partir des Savoirs ». C'est donner à nos entreprises une meilleure compétitivité dans un système qui est devenu mondial.

Cela passe par l'étape essentielle de valorisation des résultats de la recherche obtenus par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et de transfert technologique vers les entreprises.

Or le brevet est un des vecteurs principaux de cette valorisation et de ce transfert.

En outre, il permet de reconnaître la créativité et l'inventivité du chercheur et lui garantit la liberté de continuer ses recherches en les protégeant. C'est un vecteur d'indépendance scientifique et technologique à l'échelle de notre nation.

Pour toutes ces raisons, je souhaite encourager les chercheurs au dépôt de brevets et en faire un critère de reconnaissance en complément des critères plus académiques.

Ainsi, je me suis engagée, dans le cadre du Plan en faveur de la Recherche et de l'Innovation, à ce que chaque chercheur puisse bénéficier d'une sensibilisation aux brevets, pour mieux connaître l'outil « brevet » et être sensibilisé aux enjeux de la propriété intellectuelle, directement sur le terrain, d'une façon très pédagogique, concrète et utile. Cette formation apportera des compléments pour certains, elle permettra une initiation pour d'autres, elle donnera à tous l'envie d'aller plus loin et de progresser ensemble.

Déposer des brevets, c'est non seulement valoriser les résultats de la recherche mais aussi faire reconnaître sa créativité, rester libre de continuer ses recherches et de les mettre à la disposition de chacun. C'est une mission nationale.

Puissions-nous nous mobiliser toujours davantage pour notre excellence scientifique, notre liberté scientifique et technologique, notre compétitivité et notre croissance économique, au service de chaque citoyen. La recherche est à la croisée de tous ces chemins. Le brevet est la passerelle qui les relie.

*Claudie Haigneré
ministre déléguée à la Recherche
et aux Nouvelles Technologies*

SOMMAIRE

I - LA PROPRIETE INTELLECTUELLE	7
1. Outils et concepts	7
2. Accord sur les ADPIC	7
II – LE BREVET	9
1. Généralités sur le brevet	9
2. Procédures d’obtention des brevets	12
3. La contrefaçon et ses sanctions	17
III – GESTION DE L’INFORMATION	22
1. Généralités	22
2. Information et propriété intellectuelle : cahiers de laboratoires et autres outils	23
3. Précautions à prendre pour l’information (in/out)	24
4. Précautions concernant l’outil juridique	24
5. Conclusion	25
IV – QUI EST PROPRIETAIRE DE QUOI ?	26
1. Principes généraux	26
2. Le régime d’intéressement	27
3. Cas particulier du stagiaire	28
V – CONTRACTUALISATION - TOPOGRAPHIE	29
1. Principes généraux	29
2. Accords de confidentialité	29
3. Material Transfer Agreements	32
4. Contrats de Recherche & Développement	33
5. Contrats de licence	34
6. Contrats de cession	37
VI – POLITIQUES LIEES AUX BREVETS	39
1. Alternatives au brevet	39
2. Gestion d’un portefeuille brevets	40
3. Professionnalisation des structures	41
ANNEXES	43
adresses utiles	45
exemples de brevets	47

1. OUTILS ET CONCEPTS

La propriété intellectuelle recouvre une série de droits répartis en deux domaines, la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. Tous ces droits sont regroupés, s'agissant de la France, dans le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).

La propriété industrielle regroupe également plusieurs droits couvrant :

- La protection des inventions et des connaissances techniques, en particulier par les brevets d'invention, mais aussi par d'autres outils juridiques destinés à protéger les secrets de fabrique, la topographie des produits semi-conducteurs et les obtentions végétales par le biais des certificats d'obtention végétale (COV) – Livre VI du CPI.
- Les marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs, à savoir les appellations d'origine – Livre VII du CPI.
- Les dessins et modèles – Livre V du CPI.

La propriété littéraire et artistique recouvre :

- Le droit d'auteur – Livre Ier du CPI.
- Les droits voisins du droit d'auteur – Livre II du CPI ; il s'agit notamment des droits des artistes interprètes.
- Les droits des producteurs de bases de données – Livre III, Titre IV du CPI.

2. ACCORD SUR LES ADPIC (Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce)

Historique / principes fondamentaux

Dans le cadre du GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), créé après la seconde guerre mondiale, plusieurs cycles de discussions (ou "Rounds") se sont déroulés, afin de déterminer les relations commerciales et les tarifs douaniers applicables aux Etats membres ; le dernier cycle en date, l'Uruguay Round, s'est terminé en 1994 par le Traité de Marrakech, mettant un terme au GATT et instituant l'OMC (Organisation Mondiale du Commerce). Lors des discussions qui ont précédé ces accords, il est apparu de façon de plus en plus nette, que les droits de propriété intellectuelle étaient susceptibles d'influer sur le commerce entre Etats ; compte tenu de l'importance accrue de ces droits, il fut décidé de prévoir un accord spécifique s'y rapportant (accord sur les ADPIC), qui serait annexé au Traité de Marrakech. Par cette procédure tout Etat membre de l'OMC, et tout futur candidat, a

l'obligation de respecter les règles édictées par l'accord sur les ADPIC ; ainsi de nombreux pays durent modifier leurs législations afin de se mettre en conformité avec ces règles : ce fut le cas de la France, dans une faible mesure, mais également des Etats-Unis, de façon beaucoup plus importante, en particulier pour ce qui concernait la durée de vie des brevets et la procédure d'interférence (voir ci-après la section "aperçu du droit américain et japonais"). Le principe de non discrimination (étrangers/nationaux) est repris dans l'accord sur les ADPIC.

Droits de propriété intellectuelle

Les différents droits listés dans le CPI sont repris dans l'accord sur les ADPIC qui prévoit des dispositions, en particulier en matière d'obtention des droits, dans les domaines suivants :

- droit d'auteur
- marques de fabrique ou de commerce
- indications géographiques
- dessins et modèles industriels
- brevets
- schémas de configuration de circuits intégrés
- renseignements non divulgués et secrets commerciaux

S'ajoutent à cette liste, des dispositions concernant la lutte contre les pratiques anti-concurrentielles dans les licences contractuelles.

En outre, l'accord sur les ADPIC prévoit des dispositions concernant les moyens de faire respecter les droits ainsi que les règlements des différends entre Etats membres.

Enfin, des mesures transitoires sont prévues, tous les Etats membres n'ayant pas atteint le même niveau en matière économique et juridique ; ainsi les pays industrialisés avaient-ils un an pour se mettre en conformité, d'autres pays avaient jusqu'à 2001 pour se conformer, et les pays les moins avancés disposaient d'un délai supplémentaire (2006) pour adapter leurs législations (pour ces derniers un nouveau report à 2016 est envisagé).

II – LE BREVET

1. GENERALITES SUR LE BREVET

● Qu'est-ce qu'un brevet ?

C'est avant tout un outil juridique, créé par le législateur, et donc régi par un droit qui lui est propre (Livre VI, Titre Ier du CPI) ; mais cet outil a une finalité économique et son utilisation se fait dans le domaine de l'industrie et du commerce : la 1^{ère} loi française en la matière, du 7 janvier 1791, sera complétée par un règlement du 25 mai 1791 portant sur la propriété des auteurs d'inventions et découvertes en tout genre d'industrie. La toute première loi sur les brevets fut d'ailleurs édictée au 15^{ème} siècle par la République de Venise et l'accord international le plus récent (accord sur les ADPIC) se réfère très précisément au commerce.

Le brevet n'est donc pas un outil juridique purement abstrait : il ne faut pas perdre de vue que son application se situe dans les domaines économique et industriel.

Le brevet est également présenté comme un contrat entre l'inventeur (ou son ayant droit, tel que son employeur par exemple) et la Société. En effet, le principe de base est la liberté du commerce et le brevet, par le monopole qu'il constitue, en est une dérogation.

Un tel contrat, réalisant un équilibre entre les intérêts opposés de l'inventeur (monopole sans limitation et maintien du secret sur l'invention) et de la Société (accès immédiat et gratuit à l'invention), accorde effectivement un droit exclusif au breveté, c'est-à-dire le droit d'interdire à tout tiers non autorisé d'exploiter l'invention brevetée, **MAIS** :

- ce droit exclusif est limité dans le temps (généralement 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet) et dans l'espace (le brevet n'est valable que dans le territoire sur lequel la demande a été effectuée) ;

- la contrepartie à " payer " par le breveté est le libre accès scientifique à l'invention brevetée : la Société pourra connaître le contenu de l'invention au bout d'une courte période (généralement grâce à la publication de la demande de brevet intervenant 18 mois après son dépôt). Dès cette publication, il sera possible d'effectuer une veille technologique et de suivre le dossier dans les différents pays où une demande correspondante aura été déposée. Cette surveillance permettra de voir si le brevet est délivré dans ces pays, et sous quelle forme. (voir Annexes).

● Qu'est-ce que n'est pas un brevet ?

Ce n'est pas un monopole sur le savoir scientifique puisque la Société a précisément accès à ce savoir au travers de la publication précitée : le brevet a un rôle documentaire très important, il n'a pas qu'un rôle monopolistique. En outre le brevet, de par sa publication, est aux antipodes de la politique du secret qui prive la société de tout accès à la connaissance.

Ce n'est pas un obstacle à la recherche puisqu'en Europe, et notamment en France, les actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ne sont pas considérés comme des actes de contrefaçon : le chercheur, dans son laboratoire a donc toute possibilité d'effectuer ces actes sans avoir à demander l'autorisation du breveté, et, *a fortiori*, sans avoir à lui verser quelque redevance que ce soit. De même, des perfectionnements apportés aux inventions brevetées (nouveau procédé d'obtention d'un produit, nouvelle application d'un produit, nouveau produit faisant partie d'une famille de produits brevetés) pourront être brevetés, sans que les brevets en découlant soient considérés comme contrefaisant le brevet antérieur (en revanche, l'exploitation commerciale de tels brevets devient un acte de contrefaçon du brevet antérieur).

Ce n'est pas un droit d'appropriation ; le breveté n'est pas propriétaire de la chose brevetée (ce qui est important dans le domaine des biotechnologies) : son droit est celui d'interdire à un tiers non autorisé d'exploiter l'invention brevetée. En outre, il convient de rappeler que le brevet ne constitue pas un droit automatique d'exploiter l'invention brevetée ; dans certains domaines, la santé par exemple, une autorisation administrative est indispensable pour commercialiser le produit breveté, tel qu'un médicament.

● Que protège un brevet ?

On distingue trois catégories de brevets : de produit, de procédé ou d'application.

Le brevet de produit est celui qui a la portée la plus large, c'est-à-dire le plus grand périmètre de droit exclusif, puisqu'il couvre le produit en soi, mais aussi tous procédés permettant d'aboutir à ce produit et toutes applications dudit produit.

En revanche, **le brevet de procédé** ne couvre que le procédé spécifiquement décrit, de même que le brevet d'application ne couvre que l'application spécifiquement décrite.

Dans la mesure du possible, le breveté aura donc intérêt à privilégier le brevet de produit, car tout nouveau **brevet** de procédé ou d'**appli-**

cation concernant ce produit sera dépendant du brevet de produit et ne pourra être utilisé qu'avec l'accord du titulaire du brevet de produit (il existe toutefois la licence obligatoire de dépendance permettant d'exploiter un perfectionnement majeur en l'absence de l'accord du titulaire du brevet de produit).

● Quel est le contenu d'un brevet ?

Un brevet comprend essentiellement deux parties : **la description**, éventuellement complétée par des dessins, et **les revendications** répondant respectivement aux deux rôles du brevet, le rôle documentaire pour la description (et les éventuels dessins) et le rôle monopolistique pour les revendications.

Il est à noter que la description (et les éventuels dessins) de la demande de brevet telle que déposée ne peut plus être modifiée au cours de la procédure de délivrance ; il conviendra donc de la rédiger avec le plus grand soin. En revanche, les revendications pourront être modifiées au cours de ladite procédure de délivrance.

Enfin, il convient de signaler qu'il existe un lien entre la description et les revendications : ces dernières doivent être supportées par la description (il n'est pas possible de revendiquer plus, ou autre chose, que ce qui est décrit) ; en outre la description doit être suffisante pour permettre à une personne du métier de reproduire l'invention : à défaut, le brevet pourra être annulé.

● Qu'est-ce qui est brevetable ?

Seules les inventions sont brevetables, par opposition aux découvertes qui, elles, ne le sont pas ; la difficulté est qu'il n'y a pas de définition du terme " invention ". Ainsi, le CPI donne une liste de découvertes et de créations qui ne sont pas considérées comme des inventions : il s'agit essentiellement de créations abstraites ou esthétiques.

MAIS toutes les inventions ne sont pas brevetables, certaines sont explicitement exclues : les méthodes de traitement thérapeutiques ou de diagnostic *in vivo*, les variétés végétales ou les races animales, ainsi que les inventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

En outre, pour être brevetable, une invention doit remplir les trois critères de brevetabilité rappelés dans l'accord sur les ADPIC : nouveauté, activité inventive et application industrielle.

La nouveauté et l'activité inventive sont appréciées par rapport à l'état de la technique qui se définit ainsi :

"L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen."

Ainsi, une invention est nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique et elle implique une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.

En droit français, comme en droit européen, le principe est celui de la nouveauté absolue, c'est-à-dire que toute divulgation est destructrice de nouveauté : peu importe la forme qu'elle revêt, le lieu où elle se produit ou l'auteur qui en est à l'origine (y inclus l'inventeur) : il conviendra donc de prendre les mesures appropriées pour éviter toute divulgation antérieure au dépôt de la demande de brevet.

2. PROCEDURES D'OBTENTION DES BREVETS

● Des procédures nationales au brevet communautaire

Le brevet accordant à son titulaire un droit exclusif à portée territoriale, chaque pays a été amené à mettre en place sa propre législation avec son propre domaine de brevetabilité et sa propre procédure d'obtention ; ce sont les procédures nationales qui aboutissent à la situation suivante, étant rappelé que l'extension à l'étranger de la demande française a lieu au plus tard 12 mois après le dépôt prioritaire (issu de la priorité instituée par la Convention de Paris de 1883) :

- x dépôts,
- x recherches d'antériorités (pas pour toutes les législations),
- x examens (pas pour toutes les législations),
- x brevets nationaux délivrés.

Il résulte de cette situation une grande complexité pour obtenir une bonne couverture internationale, un coût élevé et une disparité juridique, la même invention pouvant donner lieu à des brevets accordés ou non, et lorsqu'ils sont accordés, avec des périmètres d'exclusivité variables d'un pays à l'autre.

En droit français il n'existe pas d'examen ; le brevet a une durée de vie de 20 ans, les formalités de dépôt et de maintien s'effectuant auprès de l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Une recherche de simplification et d'harmonisation s'imposait ; elle a tout d'abord abouti au Traité de Washington de 1970 également dénommé PCT (*Patent Cooperation Treaty*) ; c'est une procédure internationale qui se caractérise par les étapes suivantes :

- 1 dépôt international,
- 1 recherche d'antériorités,
- 1 examen préliminaire, suivi de l'ouverture des phases nationales ou régionales donnant lieu à :
 - x examens nationaux,
 - x brevets nationaux délivrés.

Bien que représentant une avancée par rapport aux procédures nationales, la procédure PCT ne règle pas la disparité au niveau des examens pratiqués ou des brevets délivrés.

Néanmoins, cette procédure permet de reporter à 30 mois l'ouverture des phases nationales ou régionales, à compter de la date du dépôt prioritaire, ce qui revient à différer dans le temps l'engagement des dépenses importantes, permettant ainsi de déterminer l'intérêt d'engager ces dépenses et/ou de trouver pendant ce délai un partenaire industriel.

Une avancée supplémentaire a été obtenue avec le système européen des brevets, régi par la Convention sur le Brevet Européen, ou Convention de Munich de 1973, qui poursuit la simplification en prévoyant les étapes suivantes :

- 1 dépôt,
- 1 recherche d'antériorités,
- 1 examen de brevetabilité suivi de la délivrance d'un brevet européen éclatant en un faisceau de x brevets nationaux (couvrant les pays choisis par le déposant au plus tard lors du déclenchement de l'examen de brevetabilité).

Une étape supplémentaire sera la procédure communautaire, la procédure d'obtention du brevet communautaire étant semblable à celle du système européen, la différence étant que le brevet communautaire délivré couvrira 1 territoire, celui de l'Union Européenne. De multiples tentatives ont eu lieu pour ce brevet communautaire, en commençant par la Convention de Luxembourg de 1975 (Convention sur le Brevet Communautaire) puis avec l'Accord en matière des brevets communautaires de Luxembourg de 1989.

C'est lors du Conseil de Lisbonne de 2000 que les Chefs d'Etats et de gouvernements ont relancé les discussions sur cette question, la Commission ayant alors présenté en août 2000 un projet de

Règlement communautaire qui a suscité de nombreuses discussions, parfois difficiles, pour aboutir le 3 mars 2003 à un accord politique sur les questions les plus sensibles (régime linguistique, rôle des offices nationaux, système juridictionnel, répartition des redevances perçues pour le maintien en vigueur des brevets communautaires).

● La Convention sur le Brevet Européen (CBE)

Il convient tout d'abord de signaler que ce système s'inscrit dans le système du " droit du 1^{er} déposant " (*1st to file*) ; peu importe que le déposant ne soit pas celui qui a le premier conçu l'invention, d'où parfois une course de vitesse au dépôt. C'est l'article 52 CBE qui précise à quelles conditions une invention est brevetable et ce qui ne constitue pas une invention ; il se lit ainsi :

" Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

Ne sont pas considérées comme des inventions notamment :

- a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;*
- b) les créations esthétiques ;*
- c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;*
- d) les présentations d'informations "*

" Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal "

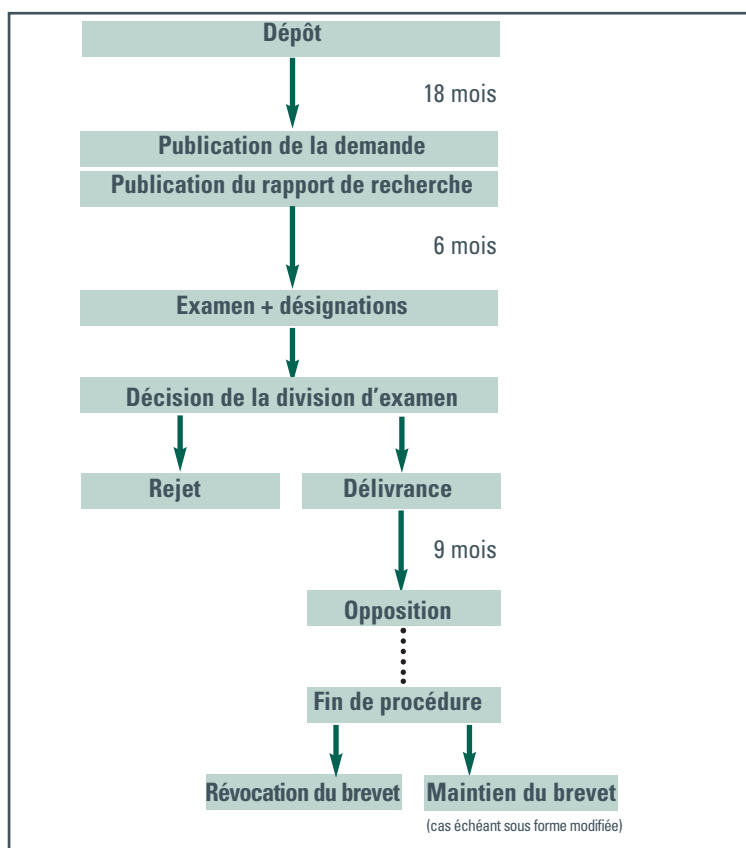
En outre, l'article 53 CBE va préciser les exceptions à la brevetabilité :

- " Les brevets européens ne sont pas délivrés pour :*
- a) les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs...*
 - b) les variétés végétales ou les races animales. "*

Les critères de nouveauté et d'activité inventive correspondent à ce qui a été mentionné précédemment ; le critère d'application industrielle est le même en droit français et en droit européen et stipule qu'une invention est " *susceptible d'application industrielle si elle peut être fabriquée ou utilisée dans tout genre*

d'industrie, y compris l'agriculture ". Il est à noter que dans le domaine des biotechnologies, et plus particulièrement s'agissant des séquences d'ADN, le critère d'application industrielle est beaucoup plus rigoureux que ce qui ressort de la définition précédente : il faudra indiquer à quoi sert la séquence concernée.

La procédure de délivrance du brevet européen se déroule selon le schéma suivant :



Il est à noter que toute décision de l'Office Européen des Brevets (Section de dépôt, division d'examen, division d'opposition) peut faire l'objet d'un recours devant une Chambre de Recours, l'uniformité des décisions des Chambres de Recours étant assurée, de même que les décisions portant sur des points de droit majeurs, par la Grande Chambre de Recours.

Enfin, il convient de rappeler que, dans chacun des pays qu'il désigne, le brevet européen a une durée de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet européen.

● **Aperçu du droit américain**

Système du 1^{er} inventeur

L'une des caractéristiques du droit américain est que la législation américaine se situe dans le système du " droit du 1^{er} inventeur " (*1st to invent*) : c'est à celui qui a le premier conçu l'invention que revient le droit ; ce système implique deux conséquences :

- toute fausse déclaration d'inventeur lors du dépôt de la demande de brevet (qui ne peut être faite qu'au nom des inventeurs personnes physiques) entraîne la nullité du brevet et le ou les inventeurs cités initialement dans la demande sont qualifiés de parjure (la déclaration d'inventeurs se fait sous serment !).

- lorsqu'un examinateur américain se retrouve avec deux demandes de brevet concernant la même invention, il va chercher à déterminer qui est le 1^{er} inventeur en déclenchant la procédure d'interférence dont l'issue verra la délivrance d'un seul brevet, celui qui correspond au 1^{er} inventeur.

Il ressort de ce qui précède qu'il convient d'attacher la plus grande importance lors de la désignation des inventeurs (qui seront bien entendu les mêmes dans les procédures française, européenne, américaine ou japonaise).

Critères de brevetabilité

On retrouve les critères de nouveauté (*novelty*) et d'activité inventive (*non obviousness*), mais l'application industrielle est remplacée par l'utilité (*utility*) ; en outre la nouveauté en droit américain n'a pas un caractère absolu, en particulier la divulgation du fait de l'auteur n'est pas retenue si le dépôt de la demande de brevet est effectué dans un laps de temps déterminé (12 mois) : c'est le délai de grâce.

Il est à noter que le droit américain des brevets ne fait pas de distinction entre " découverte " et " invention " puisque, conformément à ce droit : " *Any discovery which is new and useful...* " est brevetable. De même, ce droit ne connaît pas la contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs et le domaine de

brevetabilité est plus large puisqu'il inclut les logiciels et les méthodes d'affaires (*business methods*).

Modifications suite à l'accord sur les ADPIC

Ces modifications ont porté essentiellement sur les deux points suivants :

- durée du brevet : elle est maintenant de 20 ans à compter du dépôt de la demande de brevet (contre 17 ans à compter de la délivrance auparavant).
- procédure d'interférence : avant cette modification il n'était possible de produire comme preuves concernant le 1er inventeur que celles provenant du territoire américain (ce qui était discriminatoire, et donc contraire au GATT puis à l'accord sur les ADPIC). Dorénavant, toute preuve provenant d'un état membre de l'OMC pourra être retenue par l'examinateur, d'où l'importance des cahiers de laboratoires à tenir très soigneusement.

● Aperçu du droit japonais

Le Japon, comme l'Europe, est régi par le système du " droit du 1^{er} déposant ".

Le droit japonais est très proche du droit européen concernant aussi bien le domaine de la brevetabilité que les critères de brevetabilité (à noter toutefois le principe de la nouveauté qui n'est pas absolu, un délai de grâce existant pour les inventeurs ayant divulgué leur invention) ; la durée de vie du brevet est de 20 ans à compter du dépôt de la demande de brevet, son maintien en vigueur étant soumis au paiement d'annuités.

3. LA CONTREFAÇON ET SES SANCTIONS

● Les actes contrefaisants / non contrefaisants

Le brevet confère un droit exclusif à son titulaire, et toute atteinte portée à ce droit est un acte de contrefaçon.

S'agissant d'un produit, les actes suivants sont réputés contrefaisants :

- fabrication
- offre en vente
- mise dans le commerce
- utilisation
- importation
- détention (stockage)

S'agissant d'un procédé, les actes suivants sont réputés contrefaisants :

- utilisation du procédé breveté
- offre en vente, mise dans le commerce, utilisation, importation, détention du produit obtenu directement par le procédé breveté.

Enfin, la livraison ou l'offre de livraison des moyens de mise en œuvre de l'invention brevetée est un acte de contrefaçon.

En revanche, le CPI relève trois catégories d'actes qui sont réputés hors de la portée du brevet et qui, par conséquent, sont réputés non contrefaisants ; il s'agit :

- des actes accomplis dans un cadre privé ou à des fins non commerciales ;
- des actes accomplis à titre expérimental (c'est l'exemption de la recherche déjà mentionnée) ;
- de la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité (c'est le cas du patient présentant une ordonnance médicale à son pharmacien qui fabriquera, sur le champ, la quantité du médicament breveté, conformément à l'ordonnance).

Hormis ces trois catégories d'actes, les autres actes mentionnés et réputés contrefaisants sont susceptibles d'engager la responsabilité civile ou pénale de leur auteur ; le titulaire du brevet, ou dans certains cas son licencié exclusif, a le choix entre la voie civile ou la voie pénale.

Il est à noter que la fabrication et l'importation du produit breveté engagent toujours la responsabilité civile de leur auteur, alors que l'offre de vente, la mise dans le commerce, l'utilisation et la détention d'un tel produit n'engagent la responsabilité civile de leur auteur que si ce dernier a agi en connaissance de cause, et à la condition qu'il ne soit pas le fabricant du produit.

En matière de responsabilité pénale, il faudra que le breveté prouve que le présumé contrefacteur a porté sciemment atteinte à ses droits.

La voie pénale n'est pratiquement jamais suivie.

● Le déroulement de l'action

Le principe général est que le demandeur en contrefaçon, celui qui attaque en contrefaçon du brevet, doit prouver la contrefaçon : il a la charge de la preuve.

Cette preuve peut être apportée par tous moyens ; nous disposons en France d'une procédure particulièrement efficace, celle de la saisie.

La saisie contrefaçon peut être descriptive (l'huissier chargé d'effectuer la saisie va décrire, sur son procès-verbal, ce qu'il voit au cours de la saisie) ou réelle ; dans ce dernier cas, il y a saisie réelle de documents, de produit, de matériel.

C'est une ordonnance délivrée par le Président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel va se dérouler la saisie qui va définir le type de saisie et, le cas échéant, ce qui pourra réellement être saisi ; cette ordonnance est délivrée sur requête du titulaire du brevet. Généralement la saisie se déroule en présence du Conseil en Propriété Industrielle du breveté, ou d'un avocat, qui va guider l'huissier dans sa recherche. Le breveté n'assiste pas, pour des raisons de confidentialité et de concurrence, à la saisie au cours de laquelle, en tant que de besoin, la force publique peut être appelée.

A la suite de la saisie, le demandeur a quinze jours pour assigner au fond, c'est-à-dire engager le procès ; l'action sera engagée par le breveté, ou par le licencié exclusif sous certaines conditions. Un licencié non exclusif ne peut engager l'action mais il pourra y intervenir afin de faire réparer le préjudice qui lui est propre.

Au civil, les sanctions encourues par le contrefacteur sont la confiscation des produits ou du matériel, le versement de dommages et intérêts, la publication du jugement dans la presse et, en premier lieu, la cessation de l'acte de contrefaçon ; au pénal, le contrefacteur risque 2 ans d'emprisonnement et 150 000 Euros d'amende (peines doublées en cas de récidive).

En outre, il existe une procédure selon laquelle le Président du Tribunal de Grande Instance peut ordonner la cessation provisoire des actes argués de contrefaçon (injonction provisoire) ; une telle décision est rendue sous la forme des référés et ne peut être rendue que si des conditions très strictes sont remplies (action au fond sérieuse et engagée à bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits).

Les actions en contrefaçon de brevet doivent être portées devant un Tribunal de Grande Instance, mais tous les Tribunaux de Grande Instance français ne sont pas compétents pour connaître de telles actions ; seuls les 10 Tribunaux suivants ont été retenus :

TRIBUNAUX de grande instance	COMPETENCE TERRITORIALE s'étendant aux départements compris dans le ressort des cours d'appel de :
Marseille Bordeaux Strasbourg Lille Limoges Lyon Nancy Paris Rennes Toulouse	Aix : Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes Bordeaux : Agen, Bordeaux, Poitiers Colmar : Colmar, Metz Douai : Amiens, Douai Limoges : Bourges, Limoges, Riom Lyon : Chambéry, Lyon, Grenoble Nancy : Besançon, Dijon, Nancy Paris : Orléans, Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la- Réunion, Nouméa, Papeete, Mamoudzou, Saint-Pierre et Miquelon Rennes : Angers, Caen, Rennes Toulouse : Pau, Montpellier, Toulouse

A l'issue de la procédure, un jugement est rendu qui peut faire l'objet d'un appel devant la Cour d'Appel correspondant au Tribunal de Grande Instance dont est issu le jugement.

De façon générale, il faut souligner que dans une action en contrefaçon, le présumé contrefacteur a deux moyens de défense :

- il n'y a pas contrefaçon parce que le brevet impliqué ne protège pas le produit ou le procédé argué de contrefaçon (le produit ou le procédé ne tombent pas dans le champ des revendications du brevet) ;
- à supposer que le produit ou le procédé tombent bien sous le coup des revendications, il n'y a pas contrefaçon car les revendications sont nulles.

Ainsi, une action en contrefaçon engagée par le breveté s'accompagne pratiquement toujours d'une action reconventionnelle (en réponse) du présumé contrefacteur invoquant la nullité du titre.

Les causes de nullité du titre sont les suivantes :

- l'objet du brevet n'est pas brevetable : ce n'est pas une invention, ou elle fait partie des exclusions, ou elle ne remplit pas les critères de brevetabilité ;
- le brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
- l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

Il est à noter que la fausse qualité d'inventeur n'est pas un motif de nullité ; en outre la partie française d'un brevet européen peut être annulée pour l'un des motifs précédents, mais aussi parce que le déposant de la demande de brevet n'avait pas le droit d'effectuer le dépôt d'une telle demande.

Ainsi, il faut toujours être conscient qu'une action en contrefaçon peut parfois aboutir à la perte du droit sur lequel l'action était fondée.

Enfin, il convient de signaler que dans certains cas (action engagée sur la base d'un brevet français et d'un brevet européen désignant la France et portant sur la même invention), le juge saisi de l'action en contrefaçon surseoir à statuer jusqu'à ce que la décision finale soit prise concernant le brevet européen, c'est-à-dire lorsque la procédure d'opposition, avec tous les recours possibles, sera close. La décision française, interdisant la poursuite de la contrefaçon, pourra donc être rendue après de nombreuses années à compter de la date de début de procédure. De même, une action engagée contre un présumé contrefacteur en France, permettra à ce dernier d'intervenir à une procédure d'opposition contre le brevet européen correspondant, dès lors que cette procédure est encore en cours ; cette intervention pourra se faire même après le délai normal de 9 mois pour former opposition contre un brevet européen et aboutira en conséquence à un report de décision.

En conclusion, il convient de bien prendre en compte ces différents aspects avant d'engager une action en contrefaçon, tout en rappelant néanmoins qu'un droit n'a d'intérêt que s'il est correctement défendu.

1. GENERALITES

L'information et sa circulation ont dans notre société actuelle une importance croissante, mais qu'est-ce qu'une information, quelle est sa nature ?

Une information peut être notamment une donnée, une connaissance, un renseignement ; elle peut être commerciale, organisationnelle ou de toute autre nature.

Mais l'information a toujours un support, qu'il s'agisse d'un support papier, informatique, télématique ; elle peut également être incorporée dans un produit, un procédé ou un service voire dans un matériel biologique ou vivant. L'information peut en outre être transportée par tout medium approprié ou être transférée via un tel medium.

Par ailleurs, l'information a un caractère objectif, intrinsèque : elle n'est pas liée à son support et peut se détacher de la tête de la personne qui l'a générée ; en outre elle peut circuler, se " cloner " ou être copiée, se multiplier et se propager.

En tout état de cause, l'information a une valeur économique, voire un prix ; elle a un coût d'acquisition et celui qui ne la possède pas est prêt à dépenser ou à investir pour en disposer. Celui qui la possède peut la céder ou la concéder en licence, en contrepartie d'un avantage économique ou financier.

Finalement, l'information est un actif, de nature incorporelle, et a toujours une utilité.

Il convient toutefois de signaler qu'une information n'est pratiquement jamais unique ou isolée ; elle s'insère dans un ensemble d'informations présentant une cohérence et un caractère pratique ou opératoire.

On en arrive ainsi à la notion de savoir-faire dont il existe différents types :

- de conception,
- de fabrication ou de production industrielle,
- d'utilisation, d'application, de mise en œuvre.

Ainsi, il est possible de donner une définition juridique du savoir-faire :

" ensemble d'informations non immédiatement accessibles au public "

Il est à noter, qu'au départ, l'information et le savoir-faire n'ont pas de protection juridique spécifique.

Le fait de concevoir ou générer de l'information ne donne à

son auteur aucune protection " *sui generis* " et " *ab initio* " :

- le droit d'auteur ne peut protéger que l'expression de cette idée,
- le brevet suppose, d'une part, l'existence d'un objet concret, produit ou procédé, incorporant l'information, et d'autre part, un acte de dépôt d'une demande de brevet.

En conséquence :

- la première protection de l'information c'est le secret ou la confidentialité : mais la confidentialité ne se décrète pas, elle s'organise et se gère,
- la première circulation de l'information doit s'effectuer sous accord de confidentialité, ou autre accord plus général incorporant des clauses de confidentialité.

2. INFORMATION ET PROPRIETE INTELLECTUELLE : CAHIERS DE LABORATOIRES ET AUTRES OUTILS

Un lien est dès lors nécessaire entre l'information et la propriété intellectuelle. Pour ce faire, il faudra :

- Objectiver l'information, c'est-à-dire la faire sortir de la tête de ses concepteurs, pour lui donner une identité propre et indépendante, sur tout support approprié.

- Signer et authentifier l'information : cette authentification est indispensable pour que cette information ait toute sa valeur, notamment quant à son contenu mais aussi en ce qui concerne sa date, et pour cela il faudra,

- Tracer l'information, en termes de date et d'origine : différents moyens sont accessibles et utilisables :

- o dépôt auprès d'intermédiaires agréés ou officiels, par exemple Enveloppes Soleau auprès de l'INPI,

- o actes probatoires par officiers ministériels, huissiers, notaires, etc.,

- o tenue et gestion des " cahiers de laboratoires " : élément probatoire en cas de litiges et en matière d'interférence aux Etats-Unis (notamment depuis la modification de la législation américaine à la suite de l'accord sur les ADPIC).

Cette traçabilité indispensable de l'information nécessitera au niveau des laboratoires une politique volontariste en matière de :

- o procédures internes, rigoureuses et maintenues, assurant l'archivage et la pérennité de l'information,

o contrôles d'accès à/et de circulation de l'information.

Cette politique doit bien entendu s'adapter au fait que l'information naît, vit et meurt ; l'information :

- naît du processus de recherche, de découverte, d'étude,
- vit, si celui qui la possède s'en sert dans une activité par exemple de recherche, industrielle ou académique,
- meurt, parce qu'elle devient obsolète ou bien parce qu'elle tombe dans le domaine public après avoir été partagée par un très grand nombre sans précaution particulière.

3. PRECAUTIONS A PRENDRE POUR L'INFORMATION (IN/OUT)

L'information, ça entre et ça sort de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un laboratoire public ou privé, si possible de manière contrôlée...

- ça entre du fait des échanges ou partenariats avec l'extérieur, par exemple collaborations techniques ou scientifiques, MAIS une telle information entrée dans l'entreprise est-elle libre quant à sa disposition, son utilisation ?

- et ça sort pour les mêmes raisons que précédemment, MAIS une telle information sortie de l'entreprise a-t-elle été "réservée", en particulier pour maîtriser sa diffusion, son exploitation, etc. , toutes les précautions ont-elles été prises à cet effet ?

Le plus grand soin devra être apporté aux réponses à ces questions sauf à être poursuivi par le titulaire de l'information dans le premier cas ou à faire perdre à son information toute valeur dans le second cas.

4. PRECAUTIONS CONCERNANT L'OUTIL INFORMATIQUE

L'information exploitable par voie informatique est spécifique et une attention toute particulière doit être apportée à l'outil informatique et à l'information qu'il véhicule.

C'est bien entendu d'abord la protection " physique " d'une telle information qui fait sa valeur, mais une telle protection est-elle possible et réaliste dès lors qu'elle est véhiculée par un outil informatique ?

Il convient tout d'abord de rappeler que sous réserve de son " originalité ", la protection existe dès l'acte de création, en France (loi de 1957, revue et augmentée), et dans beaucoup de

pays étrangers par le relais de conventions internationales applicables en la matière, en l'occurrence Berne et Genève ; ce sont les mécanismes et dispositions de la propriété littéraire et artistique qui s'appliquent.

De plus, il faut signaler que des droits spécifiques ont été créés et développés uniquement pour l'industrie informatique :

- protection des bases de données (Titre IV, Livre III du CPI),
- protection des topographies de semi-conducteurs (Chapitre II du Titre II, Livre VI du CPI).

Compte tenu de ce qui précède, il faudra donc être très vigilant sur les mécanismes contractuels à mettre en place pour une protection adéquate de la création informatique.

5. CONCLUSION

En conclusion de cette partie consacrée à l'information, il est évident que cette dernière prend une place prépondérante dans la vie économique d'aujourd'hui, à cause de l'importance croissante de l' " immatériel " dans notre société post-industrielle.

Or, bien souvent, les auteurs et acteurs de la circulation de l'information n'ont même pas conscience de l'individualité et de la valeur de cette information.

Cette information doit être gérée. Cette gestion suppose :

- l'extraction et l'individualisation de cette information,
- des réflexes et une organisation, préalables à/et compatibles avec la protection ultérieure par la propriété industrielle.

1. PRINCIPES GENERAUX

● La détermination de la qualité d'inventeur

Il importe de déterminer qui sont les inventeurs, et plus rarement qui est l'inventeur unique, l'invention résultant souvent des travaux d'une équipe, voire d'un partenariat entre plusieurs équipes.

Pour ce faire, on se référera aux revendications indépendantes du futur brevet, ce qui permettra de mieux cibler où réside l'invention.

L'invention étant ainsi identifiée, le travail suivant consistera à établir qui a conçu cette invention, ou cette partie d'invention, aboutissant ainsi à la désignation du ou des inventeurs à mentionner comme tel dans la demande de brevet ; bien entendu cette désignation se fera de façon objective, indépendamment de toute autre considération qu'elle soit :

- honorifique ou de préséance,
- hiérarchique,
- financière,
- ou toute autre considération non objective.

Il y a souvent une confusion entre co-inventeurs, c'est-à-dire les personnes qui ont eu une contribution inventive à la conception et/ou à la réalisation de l'invention et co-auteurs cités dans un article de revue scientifique, ces co-auteurs étant toutes les personnes qui ont participé à quelque titre que ce soit à la conception et/ou à la réalisation de l'invention.

Ainsi, un chef de service cité comme co-auteur ne sera pas automatiquement désigné comme co-inventeur ; de même un technicien, co-auteur d'un article scientifique, ne figurera pas comme co-inventeur s'il n'a fait que reproduire des opérations de routine sans apport inventif personnel.

La désignation correcte des inventeurs est essentielle car si elle a été faite de mauvaise foi, soit en citant un inventeur dont on sait qu'il ne l'est pas, ou bien en omettant sciemment le nom d'un inventeur, la conséquence aux Etats-Unis peut être, comme cela a déjà été mentionné, la nullité du titre, sans parler d'éventuelles sanctions contre les inventeurs ayant signé cette fausse déclaration.

● La qualification de l'invention

Nous connaissons en droit français trois catégories d'inventions :

- les inventions de mission, effectuées dans le cadre d'une mission et/ou de fonctions effectives de recherche, d'étude ou développement, temporaires ou permanentes,
- les inventions hors mission, totalement hors du cadre précité,
- les inventions hors mission, attribuables : il existe alors un lien ou une connexité avec l'activité menée par l'inventeur chez son employeur (utilisation des moyens humains ou matériels, même domaine d'activités entre l'invention et le domaine de l'entreprise...)

● Le régime de propriété : qui a droit au brevet ?

Ce régime découle de la catégorie d'inventions dans laquelle on se situe ; il est le suivant :

- inventions de mission : appartiennent en totalité à l'employeur,
- inventions hors mission : appartiennent en totalité à l'inventeur,
- inventions hors mission, attribuables : peuvent appartenir à l'employeur, sous la condition que l'employeur en demande l'attribution, en contrepartie d'un " juste prix " versé à l'employé (inventeur).

Il convient de rappeler que, quelle que soit la catégorie d'inventions, l'inventeur a l'obligation de déclarer son invention à l'employeur en lui précisant dans quelle catégorie d'inventions il entend faire entrer sa propre invention. L'employeur confirmera alors la catégorie, avec les conséquences qui en découlent.

● La résolution des litiges

Il est bien entendu possible que l'employeur et l'inventeur ne soient pas d'accord, qu'il s'agisse de la catégorie d'inventions retenue ou du montant du juste prix à payer dans le cas des inventions hors mission attribuables.

De tels litiges peuvent trouver leur règlement, au choix, en s'adressant :

- à la Commission Nationale des Inventions de Salariés,
- ou
- aux Tribunaux compétents en matière de brevets.

2. LE REGIME D'INTERESSEMENT

Les inventeurs ont un droit moral sur leur invention, c'est-à-dire qu'ils ont droit à voir figurer comme tel leur nom sur le brevet, mais ils peuvent également s'opposer à cette mention.

Outre ce droit moral, le CPI prévoit que les inventeurs seront intéressés à l'exploitation commerciale de leurs inventions, dans le cas des inventions de mission ; pour les inventions hors mission, rien n'est prévu et pour les inventions hors mission attribuables, l'inventeur perçoit uniquement le juste prix précité ayant la nature d'un achat/vente d'une invention brevetable (ou brevetée).

S'agissant du secteur privé, cet intéressement est régi par les conventions collectives, les contrats de travail ; dans le secteur public, ce sont les décrets d'octobre 1996, modifiés en février 2001 qui précisent les modalités de versement de cet intéressement, qu'il s'agisse des inventeurs ou des personnes ayant participé à la mise au point d'un logiciel, d'une variété végétale ou d'un dossier de savoir-faire. Encore faut-il signaler que les corps de personnels habilités à percevoir un tel intéressement sont limitativement cités par ces décrets.

Qu'il s'agisse du secteur privé ou du secteur public, l'intéressement à l'exploitation commerciale a la nature d'un complément de salaire imposable et soumis au paiement des cotisations patronales.

Dans le cadre des décrets de février 2001, le montant de cet intéressement annuel s'élève à 50% des revenus nets perçus par l'employeur jusqu'à hauteur d'environ 60 000 Euros et 25% au-delà, sans limite.

3. CAS PARTICULIER DU STAGIAIRE

Il y a là une situation particulière, car le stagiaire n'est :

- ni salarié, même temporaire,
- ni prestataire de service auprès de l'entité auprès de laquelle il travaille,
- ni intérimaire.

Sans contrat, si le stagiaire invente, son invention et le droit au brevet peuvent lui appartenir...

La solution passe bien entendu par un contrat en bonne et due forme entre le stagiaire et l'entreprise, privée ou publique où il travaille, en évitant des clauses juridiquement très contestables et annulables par un tribunal, du style

" le stagiaire abandonne à l'entreprise X... toute invention qu'il pourrait être amené à faire pendant son stage " sans qu'aucune contrepartie, notamment financière, ne soit mentionnée.

V - CONTRACTUALISATION - TOPOGRAPHIE

1. PRINCIPES GENERAUX

Quel que soit le type de contrat envisagé, le principe de base est la liberté contractuelle entre les parties : sous réserve de respecter les limites jurisprudentielles déterminant les clauses abusives, notamment en droit communautaire, les parties au contrat ont toute liberté pour préciser ce que seront les droits et obligations de chacune.

Le contrat ainsi établi est une nécessité juridique dans la mesure où c'est ce document qui servira de référence, éventuellement au juge, pour vérifier que les droits et obligations acceptés par les parties sont effectivement remplis ; un contrat est également la traduction de la stratégie de chacune des parties.

Il faut bien rappeler qu'un contrat, quel qu'il soit, se gère ; mais cela nécessite une organisation dont le rôle sera précisément de s'assurer que les droits et obligations sont bien respectés, et, le cas échéant de prendre les mesures pour faire en sorte que chaque partie respecte effectivement ce à quoi elle s'est engagée.

Lors de la préparation du projet de contrat et des négociations qui vont suivre, de nombreuses questions se posent auxquelles des réponses appropriées devront être apportées dans le respect des intérêts de chaque partie ; ces questions sont très simples : qui ? quand ? quoi ? où ? comment ? combien ?

Bien entendu, l'importance de ces questions sera relativisée notamment en fonction des contrats envisagés ; cinq contrats vont être présentés avec, pour chacun d'eux, les questions essentielles qui se poseront et, par conséquent, les clauses auxquelles il faudra particulièrement veiller.

2. ACCORDS DE CONFIDENTIALITE

● Principes

Il s'agit de communiquer des informations, voire des produits, sur lesquels on souhaite garder la confidentialité et éviter toute divulgation, qui pourrait être préjudiciable à la partie qui les détient, notamment lorsqu'il n'y a pas encore eu de protection effectuée dans le cadre de la propriété industrielle.

● Accords unilatéraux ou bilatéraux

La communication d'informations se fait de la partie propriétaire vers la partie récipiendaire ; il est toutefois possible que

la partie récipiendaire soit également propriétaire d'informations confidentielles qu'elle envisage de communiquer à l'autre partie. Dans ce cas, il y a un accord de confidentialité croisé entre les parties, chacune d'elles s'engageant à conserver confidentielles les informations reçues de l'autre partie, conformément aux clauses dudit accord. Dans tous les cas, ce sera un accord écrit.

● **Précautions contractuelles**

Un accord de confidentialité ne donne généralement pas lieu à des négociations importantes, la seule obligation à la charge de la partie récipiendaire étant de conserver la confidentialité aux informations communiquées, l'obligation pour la partie propriétaire consistant en la communication desdites informations à la partie récipiendaire.

Quelques questions méritent toutefois une attention particulière :

- Quelles seront exactement les informations transmises ?
- A qui seront-elles remises ?
- Pendant combien de temps la confidentialité devra être maintenue ?
- Qu'advient-il en fin de contrat : restitution ou destruction des informations ?
- Qui sera signataire de l'accord : la personne physique à qui sont remises les informations, l'équipe entourant cette personne, l'employeur de cette personne ?

● **Echanges écrits**

Ce sont ceux qui posent le moins de difficultés car il sera possible d'apposer sur les documents la mention " CONFIDENTIEL " ou similaire ; encore faut-il ne pas oublier d'apposer cette mention.

● **Echanges oraux**

Le problème est bien sûr celui de la preuve ; il sera toutefois possible, si ces informations ont été transmises dans une réunion, de faire mention express de cette réunion dans l'accord de confidentialité, quitte à joindre à cet accord le compte rendu de ladite réunion ; une procédure semblable pourra être suivie dans l'hypothèse où d'autres informations confidentielles seront transmises lors de réunions ultérieures. S'agissant de produit remis à titre confidentiel, c'est le procès-verbal de remise de ce produit (caractéristiques, quantité...) qui sera joint à l'accord de confidentialité.

● **Durée**

Il n'est pas possible d'obliger la partie récipiendaire à conserver " éternellement " la confidentialité sur les informations communiquées ; un maintien de la confidentialité pendant 5 ou 10 ans suivant la fin de l'accord est habituel.

De plus, il faudra prévoir une clause selon laquelle la partie récipiendaire ne sera plus tenue à la confidentialité, dès lors que les informations seront accessibles au public (ce qui ne signifie pas tomber dans le domaine public) postérieurement à la signature de l'accord, sans que ce soit la faute de la partie récipiendaire, ou lorsque la partie récipiendaire aura reçu ces mêmes informations de la part d'un tiers qui n'était pas lié à la partie propriétaire par un accord de confidentialité portant sur ces informations.

● **Changement d'employé**

Lorsque l'accord est signé avec une personne morale, cette dernière devra s'assurer que ses employés respectent la confidentialité, même après leur départ, et que tout nouvel arrivant amené à connaître ces informations soit tenu aux mêmes obligations de confidentialité. C'est généralement le Droit du travail qui pourra régler ces questions.

● **Gestion du contrat**

Une gestion correcte du contrat devra permettre une parfaite traçabilité des informations communiquées ; en outre, une attention particulière devra être apportée à une tenue à jour de toutes les informations communiquées. La gestion des informations à l'issue du contrat est également importante : destruction des informations ? Restitution des informations ? Il est parfois prévu que la partie récipiendaire devra conserver un exemplaire de ces informations afin de connaître l'étendue de son obligation de confidentialité.

Bien entendu, l'organisation mise en place pour le suivi du contrat devra permettre de détecter toute obligation non respectée, avec le cas échéant, l'application des sanctions en la matière.

● Dangers en cas de mauvaise préparation ou de mauvaise gestion du contrat

Le non respect de l'obligation de confidentialité par la partie récipiendaire peut causer à la partie propriétaire un préjudice certain, ces informations, comme cela a déjà été précisé, constituant un actif de la société propriétaire : il s'agira d'une perte d'actif. La divulgation d'une information confidentielle peut également être catastrophique s'il n'y a pas eu auparavant une protection correcte de cette information, notamment par le dépôt d'une demande de brevet : le principe de la nouveauté absolue en Europe fait qu'une telle divulgation interdira d'avoir un brevet valable ; là encore les conséquences peuvent être particulièrement graves pour la partie propriétaire des informations.

3. " MATERIAL TRANSFER AGREEMENTS "

Ce type d'accord pourra comporter les différentes clauses figurant dans un accord de confidentialité, l'information étant un produit, généralement un échantillon biologique ; si ce produit n'est pas encore protégé il conviendra d'être particulièrement vigilant.

La restitution du produit non utilisé est tout à fait classique ; de même la partie récipiendaire devra conserver la confidentialité sur la structure et les caractéristiques du produit dès lors que la confidentialité a été signalée.

Une autre clause habituelle consiste à interdire à la partie récipiendaire de déposer toute demande de brevet, ou autre titre de propriété industrielle, sur le produit en tant que tel, la partie propriétaire du produit étant seule habilitée pour ce faire.

En revanche, cet accord va comporter un certain nombre d'autres dispositions, visant essentiellement les résultats de l'étude menée sur l'échantillon, sur lesquelles il convient d'être très prudent, voire les refuser lorsqu'elles sont excessives.

Ainsi, peut-on voir par exemple dans ces accords, l'obligation pour la partie récipiendaire de communiquer les résultats de l'étude sur le produit à la partie propriétaire ; il arrive même que cette dernière exige la propriété des résultats obtenus par la partie récipiendaire !

La difficulté vient de ce que ce produit est souvent indispensable pour mener à bien une recherche ; mais cette dernière n'implique pas qu'elle se fasse à n'importe quel prix et sous n'importe quelles conditions.

4. CONTRATS DE RECHERCHE & DEVELOPPEMENT

Ces contrats constituent la traduction d'une collaboration entre deux ou plusieurs équipes en vue de mener en commun une recherche.

Parmi les clauses qui méritent une attention particulière :

- **Objectifs des parties** : quel est le but de la recherche en commun ? Il faut correctement délimiter le programme de recherche.

- **Domaine de la recherche** : il convient d'être précis sur ce point dans la mesure où les résultats issus du programme seront attribués à telle partie au contrat et/ou réservés en terme d'exploitation ; ce qui est en dehors du domaine doit rester libre.

- **Moyens mis en œuvre** : ce sont les moyens humains, financiers et matériels nécessaires à la réalisation du programme ; ces moyens pourront d'ailleurs être revus en cours de programme et donner lieu à des avenants au contrat. S'agissant du matériel, il conviendra de déterminer qui est propriétaire de ce matériel, qui en est responsable pendant le programme, et ce qu'il advient dudit matériel à l'issue du programme de recherche. En ce qui concerne les moyens financiers, il convient de prendre en compte l'intégralité des moyens nécessaires (définition du coût du programme).

- **Résultats du programme** : à qui appartiendront les résultats (propriété pour l'une des parties, ou co-propriété régie par un règlement adéquat à établir en même temps que le Contrat de Recherche & Développement) ? Qui pourra les exploiter ? Dans quelles conditions ? Le règlement de co-propriété précité prévoira notamment qui décide du dépôt de la demande de brevet (dépôt prioritaire, extensions à l'étranger), qui supporte les frais, qui assure le maintien des brevets, ce qui se passe en cas d'abandon de brevets. Bien entendu, la partie mandatée dans le cadre du règlement de co-propriété devra tenir l'autre partie informée des différentes étapes, en mettant en place des procédures de substitution d'une partie par une autre partie en cas de défaillance de la première.

5. CONTRATS DE LICENCE

- **Les principes** : le contrat de licence s'analyse souvent comme un contrat de location ; il n'y a pas transfert de droit. Le licencié a la jouissance du droit qui lui est concédé par le licencieur.

- **Les parties** : il y a deux parties à un contrat de licence, le licencieur qui concède la licence et le licencié qui accepte la licence ; ces parties devront être clairement identifiées dans le contrat dont elles seront signataires. Le caractère "*intuitu personae*" est très important.

- **L'objet du contrat** : préciser sur quel(s) droit(s) porte la licence ; s'agit-il seulement d'une licence de fabrication ou bien d'une licence couvrant la fabrication et la commercialisation ? Il faudra également préciser les objectifs de chacune des parties. Un préambule sera utile pour déterminer la motivation de chacune des parties et le contexte du contrat de licence.

- **Le prix** : il pourra comporter un ou plusieurs versements forfaitaires, par exemple liés à des degrés d'avancement de l'exploitation de la licence, et/ou de redevances proportionnelles à cette exploitation ; les redevances seront basées sur le chiffre d'affaires qu'il faudra clairement définir afin d'éviter toute ambiguïté susceptible d'entraîner ultérieurement des interprétations divergentes, sources de difficultés : définir l'assiette, le rythme des paiements, la monnaie.

- **La durée** : pendant quelle période la licence est-elle consentie ? En outre, à l'intérieur de cette période, quelles seront les étapes spécifiques à franchir quant à l'exploitation de la licence (date de mise sur le marché, volumes d'exploitation...) mises à la charge du licencié.

- **Le contenu** : hormis le droit d'exploiter concédé au licencié, ce dernier va-t-il bénéficier d'une assistance technique de la part du licencieur ? Ce dernier va-t-il également effectuer un transfert de technologie en faveur du licencié ? Quelles seront les modalités de ces opérations ?

- **Le type de licence : exclusive / non exclusive**

- L'exclusivité se définit : le licencieur s'engage à ne pas concéder la même licence à un tiers (c'est une définition stricte de l'exclusivité) ; le licencieur peut aussi conserver pour lui-même un droit d'exploitation, mais il peut également s'interdire un tel droit (d'où une exclusivité totale pour le licencié).

- Avantages / inconvénients de l'exclusivité : le prix à payer par le licencié est plus élevé lorsqu'il a l'exclusivité d'exploitation, ce qui est intéressant pour le licencieur, mais ce dernier devra prendre des précautions particulières, par exemple en fixant un minimum annuel d'exploitation afin de s'assurer un montant minimal annuel de redevances. En outre, si certaines étapes d'exploitation ne sont pas respectées par le licencié, des clauses de rupture d'exclusivité permettront au licencieur de changer l'exclusivité en non exclusivité.

- L'exclusivité peut porter sur une partie de l'exploitation (fabrication, commercialisation) et/ou sur un territoire, et/ou sur une application particulière et/ou dans un domaine particulier.

- La non exclusivité permet au licencieur d'avoir une exploitation qu'il juge optimale ; dans certains domaines, la santé humaine par exemple, la non exclusivité de licence peut faire partie de la politique même du licencieur.

● **Le territoire** : il faut définir précisément le territoire, par exemple en listant les pays constituant une zone géographique (Amérique, Asie du Sud Est, Europe...).

● **La contrefaçon du brevet concédé en licence** : c'est normalement au licencieur de garantir son licencié contre tout risque d'éviction et donc d'engager toute action mettant fin à des activités d'un tiers, notamment contrefaisantes, susceptibles de troubler la libre jouissance du licencié ; le contrat peut prévoir différemment et contenir les dispositions sur les points suivants :

- Qui décide de l'action à mener ?
- Qui engage l'action ?
- La partie n'engageant pas l'action peut-elle s'y joindre ?
- Qui pilote l'action ? Qui décidera d'une éventuelle transaction ?
- Qui supportera les frais de l'action ?
- Quelles sont les conséquences au niveau du contrat si le brevet concédé est annulé ? Quid des redevances déjà versées ?

En tout état de cause, une information réciproque et régulière doit être prévue.

● **La contrefaçon du brevet d'un tiers par le licencié exploitant la technique concédée** : outre un certain nombre de points du paragraphe précédent qui peuvent être repris, il faudra plus particulièrement prévoir des dispositions sur les points suivants :

- Les redevances versées par le licencié sont-elles suspendues pendant l'action ?
- Quid du contrat en cas de condamnation du licencié ?

- Appel en garantie du licencieur ?
- Quid du contrat si un accord est conclu entre le licencié et le tiers ?

- **Le droit de la concurrence** : ses dispositions s'appliquent bien entendu au contrat de licence, qu'il s'agisse du droit français, mais aussi du droit communautaire (voir en particulier le règlement d'exemption communautaire).

- **Les sous licences** : le licencié peut-il concéder des sous licences ? A quelles conditions, notamment financières ?

- **La garantie** : préciser ce que le licencieur peut garantir : existence matérielle du titre concédé ? Eviction du fait d'un tiers contrefacteur ? Validité du titre concédé ? Non contrefaçon du droit d'un tiers ?

- **Le non respect des obligations** : en cas de manquement du licencié, il faut donner à ce dernier la possibilité de réparer son manquement ; mais en cas de non respect d'une clause substantielle du contrat, il est également possible de prévoir la résiliation pure et simple du contrat de licence (sans oublier une action en dommages et intérêts si le manquement a causé un préjudice spécifique au licencieur).

- **Les contrôles** : prévoir une clause dans le contrat permettant au licencieur de faire vérifier la comptabilité que le licencié aura mise en place pour l'exploitation concédée ; ces contrôles, effectués par exemple par un expert comptable, sont à la charge du licencieur sauf lorsqu'ils montrent que les redevances versées sont inférieures (par exemple de 5%) aux redevances qui auraient dû être versées au licencieur.

- **Le savoir-faire** : il convient de le définir ; est-il un élément principal ou accessoire au niveau du contrat ? Quelles sont les modalités de transmission, d'utilisation et de restitution en fin de contrat ?

- **Le cas d'un contrat mixte brevet / savoir-faire** : c'est un cas très courant et il est possible de prévoir des redevances pour le brevet et pour le savoir-faire ; à noter que lorsque le brevet arrive à expiration, le licencié n'a plus à verser de redevances sur cette base. En revanche, le versement des redevances sur le savoir-faire peut se poursuivre sur une longue période, même après l'expiration du brevet, à condition que le savoir-faire en question soit secret **et** utilisé par le licencié. De façon à éviter toute difficulté à l'expiration du brevet, les parties auront intérêt à définir dès la signature du contrat la part de redevances revenant au brevet et celle revenant au savoir-faire.

- **Les perfectionnements** : qu'entend-on par perfectionnement ? Selon son origine (licencieur ou licencié), le perfectionnement est-il automatiquement intégré au contrat ? Les conditions financières sont-elles modifiées ? En cas de perfectionnement brevetable, au nom de qui et aux frais de qui le brevet est-il déposé ?

- **La fin du contrat** : il faut prévoir ce qui se passe en fin de contrat (stock, comptabilité, confidentialité...).

- **La juridiction compétente** : quelle juridiction aura à connaître d'un litige né du contrat de licence ?

- **La loi applicable** : c'est souvent une clause difficile car chaque partie veut appliquer sa propre loi, et une partie française ne sera pas forcément familière avec la loi de l'état du Delaware... Il est toujours possible de choisir une loi neutre par rapport aux parties (suisse par exemple).

- **Les clauses compromissoires** : il est souvent recommandé de prévoir des clauses de médiation et/ou d'arbitrage permettant d'éviter d'avoir recours aux tribunaux.

6. CONTRATS DE CESSION

- **Les principes** : contrairement au contrat de licence, il y a transfert du droit du cédant au profit du cessionnaire.

- **Les parties** : dispositions similaires à celles décrites pour les contrats de licence.

- **L'objet du contrat** : quel est le droit cédé ? Une attention particulière doit être apportée lorsque la cession porte sur une demande de brevet ; ne pas oublier que le droit de priorité est séparable de la demande de brevet : si le contrat de cession ne mentionne pas explicitement le droit de priorité, ce dernier est réputé ne pas avoir été cédé.

- **Les objectifs de chaque partie** : il pourra être intéressant de rappeler dans un préambule dans quel contexte le contrat de cession a été négocié.

- **Le prix** : c'est généralement un versement forfaitaire, payable éventuellement en plusieurs fois ; le prix peut également se baser sur des redevances liées au chiffre d'affaires de l'exploitation du droit cédé. Il faudra alors définir l'assiette, le taux, le rythme des paiements ainsi que la monnaie utilisée pour le paiement.

- **Le territoire** : la cession peut être mondiale ou limitée à un ou plusieurs pays (voir remarques correspondantes dans la partie " contrats de licence ").
- **Le contenu** : bien préciser en quoi consiste la cession ; porte-t-elle sur l'ensemble ou sur une partie du droit ?
- **Les obligations du cédant** : il s'agit de l'obligation de délivrance (remise de la " chose ") et de l'obligation de garantie, notamment des vices cachés et d'éviction (de la part du cédant ou de la part des tiers) ; à noter toutefois que le cessionnaire peut accepter la " chose " cédée à ses risques et périls.
- **Les obligations du cessionnaire** : c'est le paiement du prix.

En matière de cession, les parties devront expressément prévoir dans le contrat l'impact qu'auront sur le contrat les trois situations suivantes :

- contrefaçons antérieures à l'acquisition,
- annulation ultérieure du brevet,
- exploitation impossible en raison d'une dépendance par rapport aux droits d'un tiers.

VI – POLITIQUES LIEES AUX BREVETS

1. ALTERNATIVES AU BREVET

● Breveter ou garder le secret ?

Le secret est une forme de protection d'une invention ; c'est une protection très efficace, à condition que le secret soit maintenu, ce qui est particulièrement difficile à réaliser, notamment lorsque l'invention est issue des résultats de la recherche publique. Le secret, lorsqu'il peut être conservé, pourra être préféré au brevet, par exemple lorsque l'invention concerne un produit ayant une durée de vie très courte (2-3 ans). Dans ce dernier cas, une politique consistant à breveter en France et à l'étranger est discutable, car le produit sera obsolète avant même que les brevets aient été délivrés.

Si le secret ne peut pas être maintenu, notamment parce que l'inventeur divulguera son invention, le dépôt d'une demande de brevet sera privilégié. En outre, il est possible d'avoir d'abord une politique de secret, puis ensuite une politique de brevet ; l'inverse n'est pas possible car un brevet fera obligatoirement l'objet d'une publication 18 mois après le dépôt de la demande et une politique de secret n'est donc plus envisageable.

● Breveter ou publier ?

Ces deux approches ne sont pas exclusives l'une de l'autre, il est tout à fait possible de breveter **et** de publier, mais il faut chronologiquement d'abord breveter et ensuite publier (l'inverse conduirait à la nullité du brevet en raison de la publication comme cela a déjà été mentionné).

Le brevet n'empêche donc pas la publication, cette dernière pouvant être faite le lendemain même du dépôt de la demande de brevet : la culture du brevet n'est donc pas contradictoire avec la culture de la publication.

● Philosophie du brevet

La partie consacrée au brevet rappelle la philosophie du brevet. C'est un droit exclusif conféré à son titulaire, la contrepartie étant la divulgation de l'invention brevetée dont la connaissance scientifique et technique devient alors accessible au public ; cette divulgation se fait grâce à la publication systématique de la demande de brevet 18 mois après son dépôt. Ce droit exclusif est celui d'interdire à tout tiers non autorisé d'exploiter l'invention brevetée.

● Le droit de possession personnelle antérieure

Il s'agit de la situation suivante : une invention est conçue/réalisée par X qui décide de garder le secret et de ne pas recourir au brevet. Indépendamment de X, Y conçoit et réalise la même invention qu'il décide de breveter. X détient vis-à-vis de Y un droit de possession personnelle antérieure c'est-à-dire qu'il pourra exploiter, en France, son invention malgré le brevet de Y (X ne sera donc pas contrefacteur). Toutefois, X devra prouver qu'il était en possession de l'invention avant la date de dépôt (ou la date de priorité) du brevet de Y, un moyen simple consistant en une Enveloppe Soleau déposée à l'INPI ; de plus, le contenu de cette enveloppe étant secret ne fait pas partie de l'état de la technique et ne peut donc pas servir à annuler le brevet de Y. Enfin, ce droit dont dispose X est personnel, il n'est ni cessible, ni transmissible : ce droit ne peut être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise à laquelle il est attaché.

2. GESTION D'UN PORTEFEUILLE BREVETS

- Un portefeuille brevets se constitue et évolue : il faudra le revoir régulièrement afin d'abandonner les titres qui ont perdu leur intérêt de départ (plutôt que d'abandonner ces titres, on peut envisager de les céder).
- Encore faut-il mettre en place une organisation permettant une gestion optimale : compte tenu des avis scientifiques, juridiques et commerciaux, la question doit se poser chaque année du maintien des titres figurant au portefeuille.
- La stratégie " propriété intellectuelle " est au service de la stratégie de l'entreprise.
- Cette stratégie doit tenir compte des moyens dont on dispose et des objectifs que l'on se fixe.
- La structure du portefeuille brevets tiendra compte de la stratégie de l'entreprise, notamment au regard des concurrents : ne pas oublier que le brevet est certes un outil juridique, mais à finalité économique ; on ne peut donc pas reprocher au brevet d'être aussi une arme économique vis-à-vis des concurrents.
- Le portefeuille brevets va également dépendre des portefeuilles brevets des concurrents et de la politique de l'entreprise vis-à-vis de ses concurrents ; il n'est pas rare qu'il y ait imbrication entre plusieurs portefeuilles d'entreprises différentes.

3. PROFESSIONNALISATION DES STRUCTURES

Les structures de valorisation des établissements publics de recherche doivent être professionnelles ; c'est un gage d'efficacité interne et de reconnaissance vis-à-vis des partenaires industriels.

- **Les acteurs brevets** : il peut s'agir d'ingénieurs brevets internes et/ou de conseils en propriété industrielle externes ; une bonne relation et des relais efficaces sont indispensables entre les équipes de recherche, les services internes de l'établissement et les conseils externes, chacun restant dans le rôle qui lui est propre.

- **Les rédacteurs de contrats** : outre des compétences de licensing, ces rédacteurs devront intégrer, quitte à faire appel à d'autres services internes ou externes, des connaissances en matière de réglementation anti-trust et dans le domaine de la fiscalité et de la comptabilité. Un apport " marketing " peut également se révéler utile, une étude de marché préliminaire pouvant infléchir une politique contractuelle, voire une politique de propriété industrielle.

- **Le suivi** : un contrat ne se termine pas à sa signature ; il faut en assurer un suivi régulier afin de s'assurer que les obligations du partenaire, mais aussi ses propres obligations sont effectivement respectées. En particulier, un suivi financier est indispensable, s'agissant notamment des redevances versées par le licencié (ne pas hésiter à faire jouer la clause de vérification de la comptabilité du licencié si l'on se rend compte qu'il y a une distorsion entre les redevances perçues et l'évolution du marché exploité par le licencié).

ANNEXES



- Ministère délégué à la Recherche et aux Nouvelles Technologies /
direction de la technologie
1, Rue Descartes – 75005 Paris
<http://www.recherche.gouv.fr>
- Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
34, Chemin des Colombettes – 1211 Genève – Suisse
<http://www.wipo.org/>
- United States Patent and Trademark Office
2011, Crystal Drive – Arlington, Virginia 22204 – USA
<http://www.uspto.gov>
- Office européen des brevets
Erhartstrasse 27 – 80331 Munich – Allemagne
<http://www.epo.org/>
- Institut national de la propriété industrielle
26 bis, Rue de Saint-Petersbourg – 75008 Paris
<http://www.inpi.fr>
- Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle
92, Rue d'Amsterdam – 75009 Paris
<http://www.cncpi.fr>
- Réseau Curie (Association de services de valorisation d'universités)
<http://www.curie.asso.fr>

septembre 2003

Ministère délégué à la Recherche et aux Nouvelles Technologies
département de la communication

1, Rue Descartes – 75005 Paris
secretariat-communication@recherche.gouv.fr
<http://www.recherche.gouv.fr>