

Guide pratique de la valorisation et du transfert de technologie

Protéger
votre
invention

Valoriser
votre
innovation

Vous
accompagner

Ouvrage réalisé sous la direction de Florence Ghrenassia.

Conçu et rédigé par Valérie Ktourza.

Coordonné par Sophie Renaudin, avec les contributions initiales de Florence Ghrenassia, Anne Larchevêque, Patricia Gizecki, Morgan Moret, Claire Morisset dans le cadre des travaux du réseau Hôpital Tech Transfert, le réseau des structures de valorisation des CHU français.

Remerciements à Geoffrey Sinan et Magali Marcadé.

Adaptation autorisée réalisée par Stéphanie Kuss pour le Réseau C.U.R.I.E.

sommaire

1

PAGE 5

J'innove

Oser valoriser
avec les structures
de valorisation

PAGE 7

Protéger vos idées,
c'est essentiel !

PAGE 11

Valoriser, on a tout
- et tous - à y gagner

PAGE 15

Le Congrès C.U.R.I.E. :
l'évènement de l'année
pour la valorisation et le
transfert de technologie

PAGE 16

Mieux connaître
les structures
de valorisation de
la recherche publique

PAGE 17

Inventeur
et agent public :
vos droits, vos devoirs

PAGE 21

2

PAGE 23

Je protège

Déposer un brevet
en France

PAGE 25

Protéger un savoir-faire
avec votre structure
de valorisation

PAGE 30

Protéger les bases de
données générées dans
l'activité de recherche

PAGE 31

Protéger
le droit d'auteur
avec votre structure
de valorisation

PAGE 32

Protéger par
le droit des marques
avec votre structure
de valorisation

PAGE 35

Protéger par le droit
des dessins et modèles

PAGE 37

3

PAGE 39

Je valorise

L'accord de secret /
Le contrat de
confidentialité

PAGE 41

L'Accord de Transfert
de Matériel / Le "Material
Transfer Agreement"

PAGE 43

Le contrat de collaboration
de recherche

PAGE 45

Le contrat de licence

PAGE 47

Le contrat de prestation
de service

PAGE 49

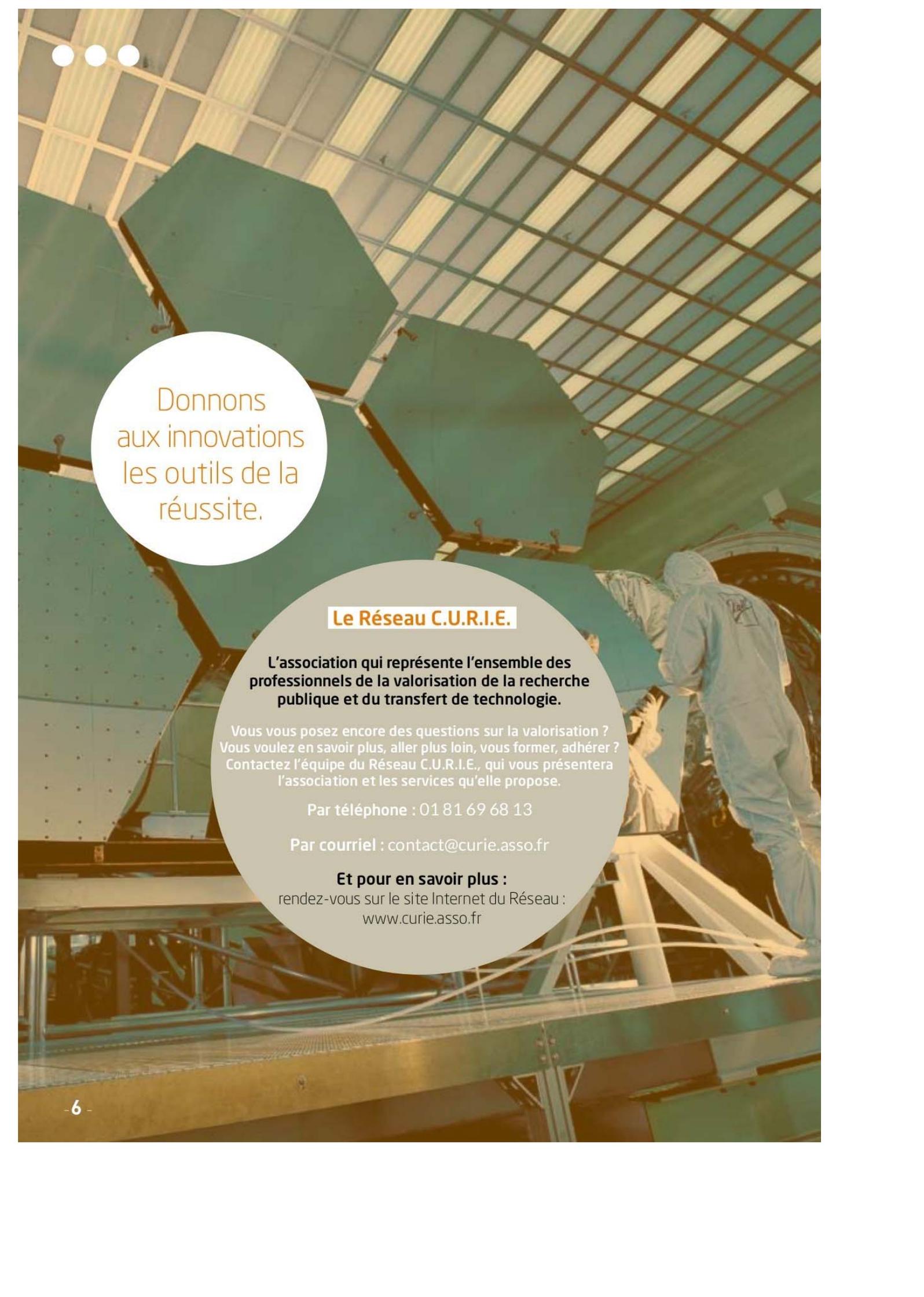
De chercheur
à entrepreneur...
créer son entreprise,
c'est possible

PAGE 51

1 J'innove

*« Demain ne sera pas comme hier.
Il sera nouveau et il dépendra de nous.
Il est moins à découvrir qu'à inventer. »*

*In La phénoménologie du temps et prospective.
Gaston Berger*



Donnons
aux innovations
les outils de la
réussite.

Le Réseau C.U.R.I.E.

L'association qui représente l'ensemble des professionnels de la valorisation de la recherche publique et du transfert de technologie.

Vous vous posez encore des questions sur la valorisation ?
Vous voulez en savoir plus, aller plus loin, vous former, adhérer ?
Contactez l'équipe du Réseau C.U.R.I.E., qui vous présentera
l'association et les services qu'elle propose.

Par téléphone : 01 81 69 68 13

Par courriel : contact@curie.asso.fr

Et pour en savoir plus :
rendez-vous sur le site Internet du Réseau :
www.curie.asso.fr

Oser valoriser, avec les structures de valorisation

Vous êtes chercheur, membre du personnel d'un établissement public de recherche, inventeur, ou plus largement agent public porteur d'un projet innovant ?

Ce guide vous est destiné.

Vous avez un projet en tête, mais n' imaginez pas un instant que l'on puisse s'y intéresser ?

Oubliez vos idées reçues, laissez de côté vos préjugés ! L'innovation de demain est peut-être dans vos mains. Prenez les devants dès aujourd'hui : pensez à contacter votre service de valorisation.

Quelque soit votre statut, vous êtes concerné

Car l'innovation est l'affaire de tous : que vous soyez diplômé ou qualifié, que vous cumulez les années d'ancienneté ou que vous soyez plus récemment intégré...

Quelle que soit votre place dans l'organigramme, vous avez toutes les bonnes raisons de vous considérer comme un porteur de projet potentiel, sensible aux enjeux de l'innovation.

> Vous êtes enseignant chercheur ? Médecin ? Informaticien ? Technicien de laboratoire ? Plus généralement agent public ?

Vos activités vous conduisent peut-être à développer, dans le cadre de vos missions, ou non, des projets à caractère innovant.

**Des idées parfois simples,
souvent géniales.
Et autant d'inventions
susceptibles d'être valorisées.**



Pour quelle raison hésite-t-on tant encore à valoriser ?

Rares sont ceux qui savent reconnaître l'innovation qu'ils viennent de mettre au point. Ils n'imaginent pas une seconde que leur idée est protégeable, et encore moins qu'elle est susceptible de se retrouver un jour sur le marché. La plupart des gens se sous-estiment... Si seulement ils avaient le réflexe de se renseigner auprès de leur service de valorisation ou d'un agent de brevet !

Bruno FLESSELLES,
Conseil en propriété
industrielle, BF-IP, Paris

QUIZZ

INVENTION, INNOVATION, VALORISATION... LE QUIZZ

Prenez quelques minutes,
et faites le point sur vos connaissances
en répondant à ces questions.

1. Pour être légalement considéré comme inventeur, il faut avoir le statut de chercheur ou tout du moins être affilié à une unité de recherche :
a. VRAI b. FAUX

2. Le transfert de technologie désigne :
a. Ce qu'on appelle communément "la fuite des cerveaux" vers d'autres pays.
b. La transmission de connaissances entre les équipes de différents services d'un établissement.
c. Le processus qui désigne le passage d'une découverte résultant de la recherche publique ou privée vers l'industrie en vue de sa commercialisation.

3. 80 % des inventions sont inspirées :
a. De la littérature des brevets, dont les contenus sont accessibles au public une fois qu'ils sont publiés.
b. D'articles scientifiques publiés dans les revues spécialisées.
c. D'expériences issues du quotidien.

4. Lorsqu'un agent public est à l'origine d'une invention en rapport avec l'activité qu'il mène au sein de son établissement :
a. Il est à la fois considéré comme l'inventeur et le propriétaire du brevet déposé.
b. Il est co-inventeur avec son employeur, et le brevet lui appartient.
c. Il est l'inventeur, et l'établissement est propriétaire du brevet déposé.

5. Vous êtes à l'origine d'une invention, vous êtes légalement tenu d'en informer votre employeur :
a. VRAI b. FAUX

6. L'allocution que vous allez prononcer lors du prochain Congrès C.U.R.I.E. est protégé par :
a. Le droit d'auteur.
b. Un brevet d'invention.
c. N'est pas protégeable.

7. Vous avez publié un article dévoilant une application thérapeutique tout à fait inédite :
a. Cette revue médicale étant diffusée à très peu d'exemplaire, ce n'est pas considéré comme une divulgation.
b. Vous avez un délai de grâce de 6 mois pour protéger votre invention par un brevet.
c. Votre invention fait désormais partie de l'art antérieur, et n'est donc plus protégeable par un brevet.

8. Votre projet a séduit un partenaire industriel. Lors de votre prochaine réunion, vous vous assurez :
a. Qu'il signe bien l'accord de confidentialité que vous lui tendez.
b. Qu'il a réellement l'intention de commercialiser votre produit.
c. Que les collaborateurs avec qui vous travaillerez main dans la main sont des gens honnêtes et fiables.

9. Une demande de dépôt de brevet interdit une publication ultérieure :
a. VRAI b. FAUX

10. Le savoir-faire c'est :
a. Une recette de grand-mère, qui se transmet de génération en génération.
b. Une technologie innovante protégée par le secret.
c. Une tradition qui se perd, et c'est bien dommage !

Vous avez obtenu entre 0 et 3 bonnes réponses ?

Et bien disons que vos connaissances en matière de propriété intellectuelle gagneraient à être renforcées. Un conseil ? Rendez-vous sur le site du Réseau C.U.R.I.E. (www.curie.asso.fr), et lisez soigneusement ce guide : vous ne tarderez pas à adopter les réflexes essentiels pour la protection de vos innovations.

Vous avez obtenu entre 3 et 6 bonnes réponses ?

Mais ce n'est pas mal du tout... Surtout si aucune formation juridique ne vient compléter vos compétences scientifiques. Rendez-vous sur le site du Réseau C.U.R.I.E. (www.curie.asso.fr) et n'hésitez pas à relire soigneusement la plupart des pages de ce guide. Une bonne occasion de parfaire vos connaissances autour de l'innovation !

Vous avez obtenu plus de 6 bonnes réponses ?

Félicitations ! Tout porte à croire que vous êtes un porteur de projet déjà bien renseigné sur la question... N'hésitez pas à feuilleter ce guide, et à vous rendre aux chapitres qui vous concernent plus directement. Et bien sûr, contactez votre structure de valorisation si ce n'est déjà fait, et faites leur part de votre projet.

Réponses : 1-b ; 2-c ; 3-a ; 4-c ; 5-a ; 6-a ; 7-c ; 8-a ; 9-b ; 10-b.

« L'innovation n'est pas le domaine réservé des chercheurs et des Prix Nobel »

« Toute une mythologie entoure le domaine de l'invention, un peu comme si elle était le territoire exclusif des chercheurs, génies de laboratoire, et autres grands esprits qui consacrent leur vie à la science...

Mais la réalité est toute autre : la majorité des idées brevetées découlent d'idées toutes simples, presque évidentes, au sens où on se demande "mais comment n'y a-t-on pas pensé ?". Ce peut-être un dispositif très simple destiné à avertir qu'une poche de soluté s'est vidée, un procédé inédit de bobinage pour les fils de suture...

Ce genre d'inventions est protégeable par le droit de la propriété intellectuelle, et susceptible d'être commercialisé... pour peu que l'on pense, que l'on ose venir les présenter. »

Éric ENDERLIN,
Conseil en propriété industrielle,
Cabinet Novagraaf



Le saviez-vous ?

C'est à Venise, au XV^e siècle qu'est née la toute première forme de brevet. À l'époque, la cité des Doges était un centre névralgique pour les arts, les sciences, les échanges et toute autre forme de commerce. Le législateur avait alors imaginé une loi destinée à protéger les inventeurs. Nanti de cette protection accordée par un Office d'État, l'inventeur jouissait alors de certains droits... à condition d'exploiter son invention pour l'État.

témoignage

Pr Véronique LARETTA-GARDE,
enseignant chercheur
en biochimie à l'université
de Cergy-Pontoise

« Lorsque je me suis aperçue que les recherches que nous menions autour des biomatériaux gélifiés, pouvaient conduire à des applications thérapeutiques, notamment sur les soins des plaies chroniques, je me suis tout naturellement dirigée vers la cellule de valorisation de l'université afin d'en vérifier la brevetabilité.

À l'époque, cette cellule tenait sur les épaules d'une seule et même personne, qui découvrait alors le métier. La culture du transfert de technologie en était à ses balbutiements en France, et la chargée de valorisation avait eu la bonne idée de rejoindre le Réseau C.U.R.I.E. Cette affiliation nous a été précieuse, et nous a aidés, par exemple, à participer au concours des entreprises innovantes, nous avons pu compter sur eux.

Aujourd'hui, 6 brevets ont été déposés. J'ai donc vu grandir la structure, et entre les dépôts de mon premier et de mon dernier brevet en date, les choses ont beaucoup évolué.

La structure de valorisation de l'université est désormais rattachée à la SATT IdInnov et je dois dire que nous avons la chance, nous chercheurs,

d'être soutenus par des experts d'une telle qualité. Car, en plus de leurs compétences en matière de transfert de technologie, nos interlocuteurs sont des scientifiques de haut niveau, capables de déceler des applications potentielles supplémentaires d'une découverte.

En plus des aides financières dont nous bénéficions si un projet est défendu, nous jouissons d'un véritable accompagnement, et cela n'a pas de prix.

La prochaine étape ? Cibler au mieux l'entreprise susceptible de commercialiser cette découverte. Là encore, la SATT IdInnov apportera son aide et son expertise pour viser juste. »

« Aujourd'hui, innover est bien plus simple qu'il y a une dizaine d'années. »

Protéger vos idées, c'est essentiel !

Droit d'auteur, brevets, droit des dessins et modèles, droit des marques... La propriété intellectuelle prévoit bien des façons de protéger une innovation. Comment savoir laquelle est adaptée dans quelle situation ? Les professionnels des structures de la valorisation et du transfert de technologie sont là pour répondre.

5 bonnes raisons de protéger vos inventions

1. > **Protéger, c'est donner plus de valeur à son innovation.** Même quand elle semble découler d'une fulgurante intuition, une innovation est souvent le fruit d'un travail fastidieux, d'études, de recherches, d'expérimentations laborieuses. Vos efforts méritent d'être récompensés, votre travail préservé. Il serait dommage de renoncer à un titre de propriété industrielle, et de ne pas offrir à votre invention cette valeur ajoutée.
2. > **Protéger, c'est s'approprier son invention de manière légitime.** Seul le droit de la propriété intellectuelle est en mesure d'assurer à son inventeur la paternité légale d'une invention. Lorsqu'elle dépose un brevet à partir d'une invention, la structure de valorisation interdit à d'autres de l'utiliser ou de l'exploiter commercialement sans autorisation.
3. > **Protéger par brevet, c'est apporter sa pierre au progrès.** En échange de la protection juridique qui lui est accordée, le déposant est tenu de dévoiler au public l'ensemble des informations techniques qui lui ont permis d'obtenir les résultats brevetés. Une diffusion des connaissances qui n'en finit pas d'induire et d'inspirer d'autres recherches...
4. > **Protéger, c'est contribuer au financement des activités de recherche et d'innovation de votre institution.** La valorisation financière des brevets par les licences d'exploitation permet également un retour vers votre institution.

... / ...

Protéger, puis, publier : le réflexe à adopter

Publier en toute sécurité, sans voir l'opportunité de déposer un brevet vous passer sous le nez ? C'est possible, et même fortement recommandé ! Il est tout à fait possible d'engager une procédure accélérée, afin d'effectuer une demande de dépôt en un temps record, qui vous permettra de diffuser vos connaissances sans que cela soit considéré comme une divulgation. Car on le sait : le point d'orgue d'une carrière scientifique dans le domaine de la recherche publique ou académique a longtemps été la publication. « **Publish or perish?** » Une alternative dépassée !



Le Réseau C.U.R.I.E., l'association de l'ensemble des professionnels de la valorisation de la recherche publique et du transfert de technologie

Depuis plus de 20 ans, le Réseau rassemble les structures françaises de valorisation et de transfert de technologie.

Promouvoir la profession, accompagner les structures de transfert des résultats de recherche vers le monde socio-économique, favoriser la concertation et la mutualisation des bonnes pratiques, former les professionnels de la valorisation et du transfert de technologie, autant de sujets qui font partie des missions du Réseau C.U.R.I.E.

Pour remplir ces missions, le Réseau s'appuie sur le soutien de ses membres et sur un ensemble de partenariats.

Les principales actions mises en œuvre par le Réseau sont :

- La diffusion des cahiers de laboratoires
- L'organisation de formations et de journées techniques
- Un congrès annuel
- Un programme d'échange avec les États-Unis : le Staff Exchange
- Une hotline juridique
- Une bourse de l'emploi spécifique pour les métiers de la valorisation et du transfert
- Des échanges avec les structures homologues à l'international
- Un espace « membre » sur le site Internet du Réseau avec des accès privilégiés à des offres, des documents, l'annuaire des membres, les questions aux membres...

Le Réseau à l'écoute de ses membres !

Un besoin, une idée que le Réseau pourrait mettre en œuvre : écrivez à

secretariat@curie.asso.fr

Ils l'ont dit...

« Je suis adhérent au Réseau C.U.R.I.E. depuis plus de 15 ans et l'association a toujours répondu présente quand j'ai eu besoin d'elle tant au niveau de questions juridiques que dans les besoins de mes chercheurs de protéger leurs résultats de recherche avec les cahiers de laboratoire. Je suis un "Curien" convaincu ! »

Christian, chef d'un service de valorisation

« J'ai découvert le Réseau à travers son congrès annuel. J'ai d'abord participé pendant 2 ans à cette manifestation et j'ai ensuite sauté le pas et fait adhérer ma structure. Je profite ainsi des services réservés aux membres et je ne suis pas déçu. »

Laurent, juriste

5. > **Protéger, c'est un passage obligé quand on souhaite valoriser.** Une invention protégée inspire naturellement confiance aux partenaires industriels et financiers. Un titre de propriété industrielle octroie un certain crédit, une reconnaissance certaine de votre invention, et vous place en position de force lors d'une négociation.

Le saviez-vous ?

80 % des brevets déposés dans le monde sont inspirés... par la lecture d'autres brevets. Ceux-ci fournissent, en toute transparence, les procédés pour parvenir à une telle invention. C'est ce que dévoile un article publié par le Directeur du CENTREDOC, Neufchâtel, Bernard Chapuis, dans un article intitulé « *Les brevets : source d'information, d'innovation, d'inspiration* ».



La propriété industrielle en chiffres en 2016 c'est...

> **1 518** demandes de brevets prioritaires dont un établissement assure la gestion

> **411** transferts de technologies (licences et options de licences)

(source "enquête nationale sur les indicateurs de la valorisation et des partenariats 2008-2011, MESR - Réseau C.U.R.I.E.")

témoignage

« La découverte qui a conduit vers mon premier dépôt de brevet ? C'est assez simple à expliquer finalement. Les recherches que je dirigeais sur les polyphénols de la vigne ont montré que les stilbènes et les anthocyanes – deux catégories de polyphénols naturellement présents dans le raisin – possèdent des propriétés anti-inflammatoires.

Je suis donc entré en contact avec la structure de valorisation de l'université, qui nous a tout de suite conseillé de breveter. Ensemble, nous avons vérifié que rien de similaire n'avait été publié dans la littérature scientifique, puis, nous avons confié à un cabinet parisien de propriété industrielle, le soin d'en assurer la rédaction. Ce premier dépôt de brevet nous a montré à quel point il est indispensable d'allier des compétences juridiques et scientifiques, ce qui est loin d'être évident. Cette première expérience en la matière m'aura permis de viser dans le mille par la suite, et de réussir le dépôt du second de brevet. En effet, nous nous sommes ensuite aperçus que les polyphénols associés au propolis agissaient en synergie, et que les propriétés anti-inflammatoires étaient démultipliées.

Entre temps, la SATT Aquitaine Science Transfert avait été créée. C'est donc à travers cette structure que ce brevet a été déposé.

**Le Professeur
Jean-Michel MÉRILLON,**
Professeur Sciences
Végétales et Biotechnologie
Faculté de Pharmacie -
Université de Bordeaux

Ce que ça a changé ? Et bien, disons que les choses prennent une toute autre dimension, démultipliée elle aussi...

Tout va plus vite, les aides financières que l'on peut obtenir pour poursuivre les manipulations par exemple sont nettement plus conséquentes, la gestion des dossiers est effectuée par une équipe de professionnels qui maîtrisent parfaitement tous les rouages de la valorisation et du transfert de technologie. Pour un scientifique, pouvoir faire confiance, se laisser porter et guider par une structure de ce genre est très rassurant, et laisse l'esprit libre de mener ses recherches plus loin, sans s'embarasser de sujet qu'il ne maîtrise pas.

En 2009, la structure de valorisation de notre université a rencontré dans un forum l'entreprise qui allait développer notre découverte, sous forme de complément alimentaire, que l'on peut d'ailleurs trouver aujourd'hui en pharmacie. Là encore la structure de valorisation s'est occupée de la partie juridique et des négociations. La prochaine étape ? Aller plus loin, et mener une étude clinique en collaboration avec un service de rhumatologie... »

Valoriser, on a tout – et tous – à y gagner

Dans la recherche publique, valoriser revient à transférer une technologie, un produit ou les résultats de recherches obtenus par des chercheurs, vers les acteurs économiques susceptibles de les optimiser et de mettre en œuvre les étapes de leur homologation en vue de les commercialiser.

Pourquoi privilégier la voie de la valorisation ?

Les grands gagnants d'une stratégie de transfert de technologie :

- **Les utilisateurs**, qui accèdent au progrès. Si elle n'est pas développée, puis commercialisée, la nouvelle formule d'un médicament ne passera jamais du laboratoire hospitalier... au comptoir d'une pharmacie. Seul un industriel bien choisi est susceptible de faire évoluer un produit, un procédé, une invention...
- **Votre établissement**, dont l'image de marque est renforcée à l'échelle nationale et internationale. Plus la recherche publique française innove, mieux elle est reconnue comme pôle innovant de recherche. Vos innovations sont appréciées : elles se révèlent être de précieux atouts lorsqu'il s'agit de mener des négociations, de recueillir des financements, ou de conquérir de nouveaux marchés.
- **La recherche scientifique**, une innovation en amène une autre... parce qu'elle élargit le champ des nouvelles connaissances bien sûr, mais aussi parce qu'elle engendre des bénéfices, que votre établissement réinjecte et utilise afin de financer d'autres recherches, menées au sein de votre service, ou par d'autres équipes.
- **Vous, porteur de projet** puisque si elle est exploitée, votre invention vous permettra de bénéficier à titre personnel de retombées financières. Et bien que les témoignages recueillis montrent combien cet aspect pécuniaire vous importe assez peu finalement, comparé aux bienfaits dont pourraient profiter les utilisateurs de vos inventions et plus largement la société, avouez qu'il serait dommage de le négliger !



Le Congrès C.U.R.I.E. : l'évènement de l'année pour la valorisation et le transfert de technologie

C'est le rendez-vous incontournable des professionnels concernés par la valorisation et le transfert de technologie.

Chaque année depuis plus de 20 ans, le Congrès C.U.R.I.E. accueille près de 500 professionnels de la valorisation et du transfert de technologie.

Le Congrès C.U.R.I.E. met tous les ans sa ville d'accueil à l'honneur : une ville universitaire différente pour chaque édition. Il se déroule durant 3 jours avec un succès qui ne se dément pas.

Les maîtres mots du Congrès sont information, formation, échanges, réseautage.

Chaque année, un programme varié et de qualité est proposé aux congressistes incluant des sujets en lien avec l'actualité, le marché, l'environnement professionnel...

Les trophées du Réseau C.U.R.I.E.

La preuve par 3 récompense un chercheur, un valorisateur et porteur de projet issu d'un transfert de connaissance.

Le Congrès C.U.R.I.E., c'est :

- Une thématique différente chaque année en lien avec l'actualité du secteur
- Plus de 80 intervenants français et étrangers
- 3 conférences avec des keynote speakers
- 18 ateliers faisant intervenir des acteurs pertinents et qualifiés en fonction du sujet traité
- Une exposition
- Des temps de réseautage et d'échanges

À savoir :

Connaître la date de la prochaine édition du Congrès C.U.R.I.E. ?

Rendez-vous sur

www.congres-curie.fr

Ils l'ont dit...

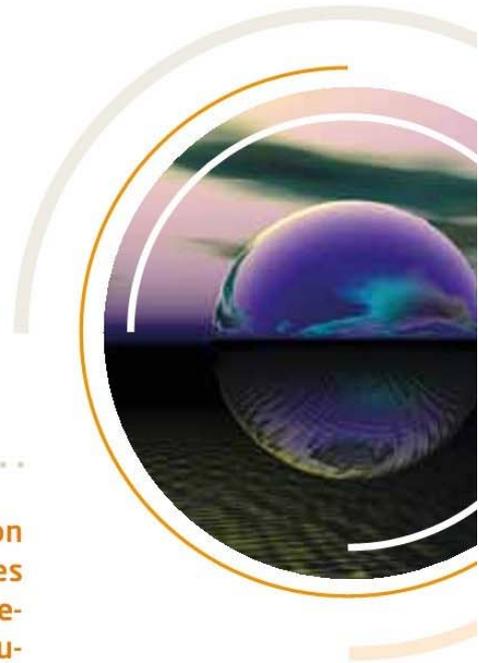
« Le Congrès C.U.R.I.E. c'est un moment d'échange et de réflexion autour des sujets qui nous préoccupent tous les autres jours de l'année. »

Antoine, chargé de valorisation depuis plus de 10 ans

« Cela fait 2 années consécutives que j'assiste à cet évènement et je suis surprise de la qualité des interventions et de l'organisation. Je sais d'ores et déjà que je serai présente l'année prochaine ! »

Linda, chargée d'affaires

Mieux connaître les structures de valorisation de la recherche publique



Si les murs des bureaux de votre structure de valorisation pouvaient parler... ils dévoileraient sûrement les prochaines innovations prêtes à être lancées. Qu'on se rassure toutefois : les secrets y sont bien gardés, tout le monde est soumis à un strict accord de confidentialité. Pas de risque donc, que votre projet soit éventé, ou que quiconque ait accès sans autorisation à un dossier.

Zoom sur les structures de valorisation

Des équipes à votre disposition pour :

- **Détecter le potentiel caché de vos idées.** Qu'elle manque de maturité ou qu'elle soit aboutie, votre invention est susceptible d'intéresser les chargés de valorisation. Quelle que soit la nature de votre projet, vous serez conseillé, orienté, afin de pouvoir aller jusqu'au bout de vos idées.
- **Protéger vos inventions de manière appropriée.** À chaque invention, son mode de protection ! Brevets, droits d'auteur, droit des marques, des dessins et modèles... Un des chargés de valorisation se chargera de placer votre innovation sous la protection légale la mieux adaptée.
- **Vous mettre en relation avec des partenaires industriels ciblés.** Les structures de valorisation ont des carnets d'adresses bien remplis et sauront vous mettre en relation avec les partenaires les plus à même de travailler avec vous.
- **S'occuper de l'ensemble des procédures pour un transfert de technologie et en assurer le suivi.** S'aventurer dans une signature de contrat avec un partenaire industriel sans disposer des compétences juridiques adéquates ? On n'ose même pas y penser ! Négocier le contrat adapté qui protégera à la fois vos intérêts et ceux de votre institution : c'est l'un des rôles clés de votre structure de valorisation. ... /...

interview

3 questions à une valorisatrice : **Florence GHRENASSIA**

Comment définiriez-vous la mission principale de l'OTT&PI ?

Le milieu hospitalier est un univers particulièrement propice à la naissance de nouvelles idées, à l'innovation. Seulement, la plupart des gens n'ont ni le temps, ni les connaissances suffisantes pour s'occuper des démarches administratives, et si quelqu'un trouvait le courage de se lancer, c'était alors de manière artisanale, non structurée. L'OTT&PI de l'AP-HP offre justement un service d'information, de protection, de conseil et de valorisation aux porteurs de projets.

Quels sont les messages forts que vous souhaitez communiquer ?

Tout d'abord, que l'innovation est ouverte à tous, et qu'elle est loin d'être le domaine réservé des chercheurs. Une bonne idée n'est pas forcément compliquée. Mais aussi que les porteurs de projet de l'AP-HP ont la chance de bénéficier d'une structure telle que l'OTT&PI qui stimule et aide les porteurs de projet : il leur suffit de se laisser guider, toutes les démarches sont facilitées.

Les innovations suivent-elles toutes le même parcours ?

Heureusement, non ! Et c'est justement cela qui est passionnant. Chaque projet porte avec lui un nouveau défi, ses questions... ses enjeux, le domaine d'application qui lui est propre. Ainsi, si l'on a besoin d'utiliser des échantillons de cellules ou de sang, il faut suivre certaines démarches... bien différentes de celles requises par la mise en place d'un protocole de recherche si on doit faire appel à des patients. Bien sûr, certaines procédures restent formatées, et cela permet d'accélérer le processus de valorisation. Mais, quoi qu'il en soit, chaque innovation demeure originale et inédite.

APInnov, les Rencontres de Transfert de Technologie, le relais COVALO ou le réseau Hôpital Tech Transfert... C'est à elle qu'on les doit !

Voilà 12 ans que Florence Ghrenassia dirige l'Office qu'elle a créé : l'OTT&PI de l'AP-HP. Et depuis, le nombre de brevets déposés par l'AP-HP, tout comme les produits financiers liés à leur exploitation ne cessent de grimper. Docteur en pharmacie, diplômée en biochimie, ancienne attachée des Hôpitaux de Paris, elle rejoint les rangs de l'industrie où elle développe ses aptitudes en gestion de l'innovation, compétences qu'elle complète par un Executive MBA à HEC.



- **Vous encourager à créer votre jeune entreprise**, en vous offrant un accompagnement personnalisé lors de chaque étape de la création : soutien logistique et juridique, présentation de votre entreprise aux incubateurs parisiens, aide pour trouver des sources de financement du secteur privé (banques, Business Angels, fonds d'investissement...) ou institutionnels (BPI France, ministères, ANR...), recherche d'un manager pour votre projet. Aucune étape n'est oubliée !
- **Mettre en place des Contrats de Collaboration de Recherche** avec des partenaires industriels et académiques pour développer des programmes de recherche collaborative et négocier les conditions de la collaboration...
- **Sensibiliser les équipes aux enjeux de la protection de l'innovation** en organisant des formations régulières pour une meilleure connaissance de la propriété intellectuelle et de ses enjeux au sein de l'Institution. Les structures de valorisation peuvent s'appuyer sur le Réseau C.U.R.I.E. et son offre de formation.

Quelles sont ces structures de valorisation, membres du Réseau C.U.R.I.E. qui sont vos interlocuteurs :

- les organismes de recherches,
- les universités,
- les CHU,
- les écoles,
- les SATT,
- les IRT,
- les fondations,
- les filiales de valorisation,
- toute structure ayant trait à la valorisation et au transfert de technologie.

➤ Les structures de valorisation en chiffres en 2011 :

- **161 millions** d'euros issus des transferts de technologie
- **3 354** licences actives
- **262** entreprises créées

(source "enquête nationale sur les indicateurs de la valorisation et des partenariats 2008-2011, MESR - Réseau C.U.R.I.E.")

témoignage

François
de TRAZEGNIÉS D'ITTRE,
technicien en analyses
biomédicales au Groupe
Hospitalier Universitaire
La Pitié Salpêtrière - Charles Foix

C'est la nuit, dans le sous-sol de sa maison, que cet ingénieux technicien donne naissance à ses projets de recherche. Aujourd'hui, il se prépare à rejoindre les porteurs de projet qui se sont lancés dans la création de leur jeune entreprise. Sa première invention en 2009 ? Un système de traitement inédit pour colorer les lames cytologiques et histologiques, présenté avec succès aux 6^{èmes} rencontres de transfert de technologie de l'AP-HP "APinnov".

« Comment me viennent mes idées ? Cela dépend. Le plus souvent, c'est en constatant les problèmes que rencontrent certains membres de l'équipe, du besoin d'améliorer, d'optimiser l'efficacité d'un geste ou d'une démarche. Parfois, il s'agit d'une demande de mon chef de service, qui me sollicite par exemple pour que je réfléchisse à un nouveau dispositif de prélèvement d'ADN et d'ARN sur bloc.

J'ai eu de la chance : la plupart de mes inventions ont suscité l'intérêt de l'OTT&PI. Résultats : plusieurs brevets déposés et de nombreux contacts industriels. Si je sais parfaitement aujourd'hui remplir une déclaration d'invention, (présentation, type, avantages, protocole, preuve de concept...), j'avoue qu'au début, j'ai été un peu perdu. Heureusement, j'ai été aidé par l'OTT&PI. Non seulement lors de cette étape, mais aussi lorsque l'on m'a présenté les cabinets de brevets chargés de la protection juridique de mon invention. »

Qui est inventeur ?

Celui qui a contribué à la conception de l'invention telle qu'elle est **revendiquée ou au moins à un de ses éléments essentiels apportant une contribution** inventive à l'état de la technique. Un exécutant qui suit des instructions, le commanditaire, ou celui qui n'a apporté aucune activité inventive n'est PAS un inventeur.

Inventeur et agent public : vos droits, vos devoirs

Employé d'une institution publique, vous avez en tant qu'agent public un statut particulier. Votre invention va peut-être faire l'objet d'une valorisation ? Vous avez en tête de multiples interrogations sur ce que vous pouvez, devez faire ? Le point avec nos experts.

Réponses à vos questions...

Question : Je suis chercheur en pharmacologie moléculaire et cellulaire, et les recherches que je mène devraient me conduire vers une demande de dépôt de brevet. Puis-je le déposer à mon nom ? Cyril T., CHU

➤ **Réponse** de Dominique LARCHER, CPI, Cabinet Vidon.

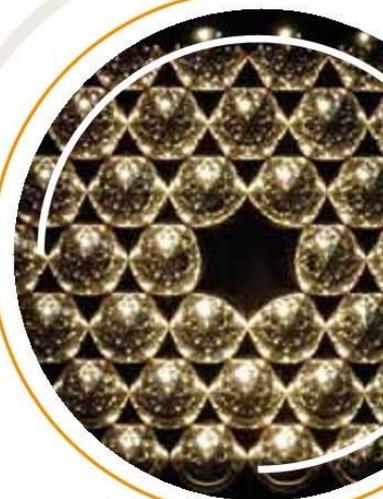
En tant que chercheur, votre contrat de salarié comporte une **mission inventive**. On parle dans ce cas d'une **invention de mission**, qui appartient de plein droit, à votre employeur. Il sera donc le déposant et le propriétaire du brevet, mais vous en restez l'inventeur. En fait, seules les inventions dites hors-missions, réalisées en dehors de tout lien avec l'activité de l'agent et sans aucun apport en connaissances ou moyens de l'établissement et par ses propres moyens, sont la propriété du salarié.

Question : Je suis porteur de projet innovant, je travaille dans un laboratoire de recherche : quelles retombées financières puis-je espérer ? Franck K., Université

➤ **Réponse** de Philippe BECKER, CPI, Cabinet Becker et associés.

Si l'invention est exploitée – et pas seulement brevetée – vous toucherez des redevances. **Une prime d'intéressements** tirée de l'invention, sorte de redevance annuelle, dont le montant atteint jusqu'à 50 % des revenus nets perçus par votre établissement, après déduction des frais de propriété intellectuelle et de maturation. Cette redevance annuelle est versée dès les premiers bénéfices.

... / ...



Pensez-y !

Les stagiaires ne sont pas des salariés, ni des prestataires de service. Si un stagiaire réalise une invention pendant sa mission, il garde son droit au brevet. Pensez donc à inscrire dans le contrat de recherche ou la convention de stage qu'en cas de réalisation d'invention par le stagiaire, un contrat de cession sera négocié pour définir les modalités de la cession d'invention.

Nul n'est censé ignorer la loi...

Vous devez donc savoir que vous êtes légalement tenu de déclarer à votre employeur toute invention de mission ou hors-mission attribuable !

Le point sur le cahier de laboratoire

En 1779, Antoine-Laurent Lavoisier, le père de la chimie moderne, ne s'y était pas trompé et utilisait déjà un cahier de laboratoire.

Ce cahier est bien plus qu'un cahier, c'est le compagnon du chercheur durant ses travaux, il lui permet de consigner à chaque étape du projet ses essais, ses résultats.

Mais qu'est ce qui le rend si spécial ? Tout d'abord, il est unique grâce au numéro figurant sur la couverture, c'est également un élément de preuve car chacune de ses pages doit être datée et signée à la fois par le chercheur et par un témoin.

C'est l'outil adéquat pour garantir la continuité des travaux de recherche et du cheminement intellectuel, pour identifier les connaissances pré-existantes à un contrat et celles développées durant ou encore pour déterminer la propriété des droits sur un résultat de recherche.

Le Réseau C.U.R.I.E. met, depuis 2007, à la disposition des établissements publics de recherche et des entreprises le cahier de laboratoire national.

Retrouvez plus d'information sur les cahiers de laboratoire sur www.curie.asso.fr.

Question : Nous travaillons actuellement en équipe sur un projet de recherche. Comment partagerons-nous les éventuels bénéfices de notre invention si elle est commercialisée ? Ian et Théo, INP

► **Réponse** de Pierre BREESE, CPI, Cabinet FIDAL INNOVATION.

Le droit au brevet appartient à votre employeur, qui seul pourra l'exploiter. Les inventeurs salariés ont droit à une "rémunération supplémentaire" versée par l'employeur. La répartition de cette prime est généralement laissée à l'appréciation des inventeurs. Cette répartition est habituellement fixée au prorata de leurs contributions respectives à l'invention, et souvent, pour éviter des polémiques, de manière paritaire. Attention toutefois : si une invention est souvent un travail d'équipe, ne citez pas complaisamment une personne qui ne serait pas vraiment co-inventeur, uniquement parce que c'est votre supérieur hiérarchique, ou pour prouver votre gratitude à un collègue qui vous aura prêté son bureau ou son matériel. Une désignation de mauvaise foi peut avoir de bien fâcheuses conséquences : aux États-Unis, une fausse mention d'inventeur constitue un motif de nullité du brevet, et dans la plupart des pays, cela peut donner lieu à des difficultés lorsque l'inventeur cité à tort n'est pas salarié du déposant, ou n'a pas de mission inventive.

2 Je protège

*« The patent system added
the fuel of interest to the fire of genius. »*

Abraham Lincoln



**Formation
Réseau C.U.R.I.E.**

Le Réseau C.U.R.I.E.
propose un parcours complet
de formation sur la valorisation
et le transfert de technologie

Et pour en savoir plus :
rendez-vous sur le site Internet
du Réseau C.U.R.I.E. :
www.curie.asso.fr

Junior/sénior,
développement,
perfectionnement,
évolution,
expérience...

Les fondamentaux,
Marketing
des technologies,
Maturation et création
de valeur, Ingénierie
contractuelle...

Déposer un brevet en France

Synonyme de reconnaissance, d'exclusivité, de royalties... Le brevet est le prestigieux sésame qui mène vers le transfert de technologie. Et si demain, c'était votre invention que l'on vous proposait de protéger par brevet ? Quelle serait alors la procédure à suivre ? Et par où commencer ? Suivez le guide, et soyez rassuré : un professionnel de la valorisation vous accompagne lors de chaque moment clé.

Le dépôt de brevet, en douze étapes

Vous avez mis au point un nouveau procédé ? Votre invention, si elle est reconnue comme telle, est susceptible de bénéficier d'une protection par brevet. Voici les bons réflexes à adopter.

- 1. > Contactez directement votre service de valorisation.** C'est obligatoire : légalement, toute invention doit être déclarée par l'inventeur à son employeur. À ce stade, on vous demandera de présenter votre projet en envoyant tout simplement un mail, ou en vous proposant de rencontrer l'un des membres de l'équipe afin de se faire une idée... de votre idée.
- 2. > Remplissez votre déclaration d'invention.** Vous avez passé votre oral avec succès ? Votre présentation a retenu l'attention ? Félicitations ! Vous allez maintenant remplir une "déclaration d'invention", un document officiel que l'on vous fera parvenir. À quoi sert ce document ? À présenter le plus clairement possible en quoi consiste votre invention, son utilité, son mode de réalisation... Un peu comme si vous deviez présenter un article dans une revue scientifique.
La déclaration d'invention permettra d'effectuer une recherche d'antériorité voire une étude technico-économique sur votre projet.
- 3. > Le service de valorisation envisage une demande de dépôt de brevet ? De mieux en mieux... Une procédure va donc être engagée !** Rassurez-vous, ce n'est pas vous qui allez vous charger d'effectuer cette requête. En tant qu'inventeur, vous serez sollicité dès que l'agent préposé à la rédaction de la demande aura besoin d'une information scientifique ou technique supplémentaire pour rédiger la demande de brevet. ... /...

Pensez-y !

Vous ne vous sentez pas très à l'aise face à votre déclaration d'invention ? Vous craignez de vous tromper dans le choix des mots ou dans l'agencement ? N'hésitez pas à demander conseil à votre chargé de valorisation qui vous aidera à adopter le ton et le plan juste et à surmonter vos difficultés.

Vous êtes prêt à rédiger votre article ? Vous êtes donc prêt à déposer votre brevet.

témoignage

« Innover, bien souvent, revient à poser un regard neuf sur quelque chose qui existe déjà, pour le transposer ensuite dans un autre univers.

C'est cette démarche intellectuelle qui m'a permis de développer, aux États-Unis, le concept de trottoirs capables de générer du courant électrique et donc de la lumière, à partir de l'énergie dégagée par les pas des piétons. Une belle façon de réduire la facture d'éclairage public. Comment l'idée m'est-elle venue ? Tout simplement en regardant les dalles podo-électriques en plexiglas, destinées à une discothèque, et qui s'allument sous les pas des danseurs.

La dernière innovation que j'ai mise au point procède de la même démarche, et devrait créer une petite révolution dans le monde de l'optique. Bientôt, tout le monde pourra commander ses lunettes de vue en ligne, avec le même degré d'exigence et d'exactitude au niveau de la correction que chez un opticien. Mais, je ne peux pas en dire beaucoup plus à l'heure qu'il est...

Laurent VILLEROUGE,
PDG de Viha Concept

Pour lancer cette innovation, j'ai tout de suite pensé que les technologies issues du domaine spatial pourraient m'aider.

C'est donc tout naturellement que je me suis dirigé vers le service de valorisation et de transfert de technologie du CNES de Toulouse. L'objectif ? Savoir si l'une de leurs technologies pouvait être appliquée à mon domaine. J'ai eu beaucoup de chance : j'ai rencontré là-bas des personnes zélées, des esprits scientifiques, intéressés par mon projet qui ont consacré un temps fou à passer en revue l'ensemble des brevets dont ils sont détenteurs, pour trouver celui qui serait susceptible de donner lieu à d'autres applications, terrestres celles-ci. J'ai trouvé des partenaires très à l'écoute qui ont su cibler mes besoins et y répondre. Leurs compétences sont inestimables, et nous avons conjugué nos savoir-faire pour déposer ce nouveau brevet, qui nous a conduits vers cette nouvelle technologie, qui offrira plus de confort, de bien-être, et permettra de réaliser de belles économies. »

- 4. > On procède maintenant à une étude de brevetabilité.** À ce stade, il s'agit de mettre toutes les chances de votre côté en analysant finement si votre invention répond aux critères de brevetabilité. C'est une demande de brevet qui a été déposée, pas un brevet : une petite précision terminologique à ne pas négliger pour éviter toute déception.
- 5. > La rédaction de demande de brevet.** Là encore, c'est le conseil en propriété industrielle qui est chargé de rédiger ce document assez spécifique qui demande des compétences, un talent – parfois même un génie ! – particuliers. À ce stade, on vous demandera de fournir tous les documents (articles, tests, résultats, dessins, schémas, prototypes...) qui aideront à la description et permettront de déterminer les revendications.
- 6. > Relisez attentivement votre demande** car la description ne pourra pas être modifiée une fois la requête déposée. Le service de valorisation avec lequel vous travaillez, se livrera également à une relecture soigneuse de ce document avant de le valider, et de le renvoyer.
- 7. > Cap sur l'international... ou pas ?** Étendre sa demande dans le reste de l'Europe, aux États-Unis ou dans le reste du monde est une décision stratégique, qui relève davantage des conclusions avancées par le service de valorisation. Certes la mondialisation et les nouvelles technologies de l'information poussent à l'extension de ce genre de demande, mais déposer coûte cher, d'autant qu'il faut prévoir des frais de traduction... L'option la plus courante ? Attendre le premier avis de brevetabilité délivré en France pour se lancer ou non, car celui-ci donne généralement une bonne indication. Dans certains cas, il peut être décidé de déposer directement la demande de brevet auprès de l'Office Européen des Brevets.
- 8. > Examen de la demande.** La requête déposée par le service de valorisation est passée au crible par l'INPI – ou d'autres organismes de propriété industrielle étrangers – selon des critères plus ou moins drastiques. L'objectif ? Décider si votre demande est recevable et votre invention brevetable...
- 9. > Réception du premier avis de brevetabilité.** 7 à 9 mois après votre demande, le service de valorisation reçoit ce premier document accompagné d'un premier rapport de recherche préliminaire. ... /...

Un brevet, au fond, qu'est-ce que c'est ?

C'est un titre de propriété industrielle. C'est le document officiel délivré par l'administration compétente d'un pays – en France, l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) – qui protège les inventions. Un brevet d'invention permet d'interdire à quiconque n'est pas autorisé, de copier, distribuer, utiliser et exploiter à des fins commerciales l'invention en question pendant une période pouvant aller jusqu'à 20 ans. On distingue les brevets d'invention de produit (création par exemple d'un nouveau médicament) des brevets de procédés (une nouvelle méthode de fabrication de ce médicament).

En savoir plus sur les brevets ?

Rendez-vous sur le site de l'INPI, incontournable.

www.inpi.fr

Une demande de brevet, combien ça coûte ?

À vous, inventeur, rien du tout.

Tous les frais sont pris en charge par votre établissement, et seront déduits des redevances que vous percevrez si le brevet est exploité.

Les montants indiqués sont susceptibles de variations en fonction des pays concernés et des prestations réalisées par les cabinets de propriété industrielle partenaires de votre établissement le cas échéant.

➤ Dépôt français :

7 000 €

➤ Extension internationale (demande PCT) :

5 000 €

➤ Réponses aux objections des offices :

Entre 2 000 et 5 000 €

➤ Entrée en phases nationales :

Entre 6 000 et 10 000 €

➤ Réponses aux lettres officielles :

Entre 1 000 et 5 000 € par lettre officielle

➤ Taxe de délivrance :

2 000 €

➤ Entretien annuel des brevets (annuités) :

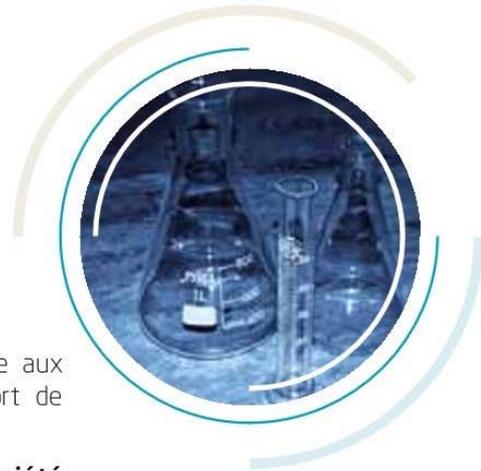
En France, les annuités sont de 36 € les premières années puis elles augmentent tous les ans pour atteindre un montant de 760 € la dernière année de vie du brevet. Les annuités sont à régler dans chaque pays où le brevet est déposé.

Les modalités d'entretien des brevets varient en fonction des pays.

Votre invention est brevetable si, et seulement si, elle remplit les quatre conditions suivantes.

Elle doit :

- **Être nouvelle :** Vous vous en doutez. Votre invention doit posséder une caractéristique totalement inédite et ne doit pas faire partie du savoir actuel dans son domaine technique. Aussi, si elle a fait l'objet d'une quelconque divulgation, on considère qu'elle a perdu son caractère de nouveauté.
- **Être inventive :** Elle ne doit pas découler de manière évidente de l'état de la technique. L'effort inventif à fournir pour aboutir à cette invention ne doit pas être évident. Si elle peut être facilement déduite par une personne ayant une connaissance moyenne de ce domaine technique particulier, cette invention ne répond alors pas au critère d'inventivité.
- **Pouvoir faire l'objet d'une application industrielle :** Pour être brevetable, cette invention doit pouvoir être réalisée ou exploitée. Une invention n'est brevetable que si elle peut sortir de la sphère des idées, pour entrer dans la réalité : une machine à remonter le temps est une fort belle invention, mais qui attend toujours d'être brevetée...
- **Entrer dans le cadre des objets brevetables, qui varie selon les pays :** Sont exclus ainsi dans de nombreux pays : les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les variétés végétales ou animales, les découvertes de substances naturelles, les méthodes de traitement médical (par opposition aux produits médicaux), les créations esthétiques, les plans, les principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, et toute invention dont l'exploitation commerciale est exclue par l'ordre public, les bonnes mœurs, ou la santé publique.



- 10. > 3 mois**, c'est le délai qui vous est imparti pour répondre aux éventuelles réserves ou objections émises dans le rapport de recherche.
- 11. > Publication du brevet au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.** Vous avez reçu un avis de publication ? Même si vous aurez peut-être à répondre à certaines observations soulevées par l'INPI, le fait que votre brevet soit publié ne signifie pas que la partie soit remportée.
- 12. > Deux ans plus tard...** La demande de dépôt de brevet vous semble déjà loin, votre brevet est enfin délivré en France. Félicitations ! Votre brevet a été accordé par l'INPI. Souhaitons lui bon succès, et d'être rapidement exploité ! En parallèle la route continue pour les délivrances nationales dans les pays étrangers...

Votre invention est-elle vraiment nouvelle ?

En attendant les résultats de l'étude de brevetabilité, connectez-vous, et faites-vous une petite idée de l'état de l'art antérieur. Les sites les mieux renseignés ?

Rendez-vous sur :

FR Esp@cenet
<http://fr.espacenet.com>
 Une base de données de brevet gérée par l'INPI, contenant 4,5 millions de demandes françaises, européennes et internationales PCT de brevets publiées depuis 1978.

Et aussi...

Voici les principales bases gratuites de consultation en ligne des brevets mondiaux :

WIPO
<http://www.wipo.int>

USPTO
<http://patft.uspto.gov>

EPOLINE
<http://www.epo.org>

Attention à la divulgation !

Présentation lors d'un séminaire, publication dans une revue scientifique, poster, soutenance de thèse, communication à des confrères qui ne sont pas tenus au secret professionnel... Autant de façons de divulguer des informations concernant votre innovation... et de vous fermer les portes du brevet d'invention ! En France comme en Europe, toute divulgation annule le caractère de nouveauté, exigé par la brevetabilité. Une fois divulguée, votre invention entre dans l'état de l'art antérieur et ne peut plus être brevetée.

Protéger un savoir-faire avec votre structure de valorisation



Le savoir-faire - couramment appelé le "know-how" -, c'est cette petite recette qu'on ne dévoile à personne, cette habileté secrète qui permet de mieux réussir ce que l'on entreprend. C'est ce petit plus qui ne change rien... mais qui change tout.

Pourquoi protéger un savoir-faire ?

L'ensemble des connaissances acquises avec l'expérience, est un atout commercial majeur dans le domaine de l'innovation. Le protéger en conservant son caractère secret permet de valoriser cet actif immatériel. En effet, acquérir un savoir-faire, et accéder à des informations techniques constitue un gain de temps non négligeable pour un industriel.

Valoriser un savoir-faire non brevetable ? C'est possible !

Le savoir-faire est un ensemble de connaissances et d'informations techniques non protégées par des brevets, secrètes, substantielles et identifiées par toute manière appropriée. La meilleure protection d'un savoir-faire reste sans aucun doute la confidentialité, qui contrairement au brevet, n'impose pas la divulgation publique d'un procédé ou d'une technique. L'exemple le plus connu reste sans doute la composition tenue secrète du Coca-Cola®, toujours imité, jamais égalé. Seuls des accords de confidentialité peuvent protéger la transmission d'information sur un savoir-faire que l'on souhaite partager tout en le gardant secret. Le savoir-faire est valorisable, à travers par exemple des contrats, des licences de savoir-faire, des contrats de collaboration... et ce, qu'il accompagne ou non une invention brevetée.

Protéger les bases de données générées dans l'activité de recherche

Vous avez des bases de données ? Quel que soit le format et le type d'informations recueillies dans le cadre de votre activité ou lors de recherches, ces données peuvent être protégées et valorisées.

Celles-ci peuvent être de natures très différentes (données chiffrées de valeurs biologiques, diagnostics, images, analyses génomiques, données d'activité, de structure, etc.) et **sur des supports informatiques et physiques très variés** (réseaux, CD, serveurs) et avec des formats divers (fichiers Excel, bases de données standard ou propriétaire...).

Protéger une base de données

Une base de données c'est d'abord votre travail de réflexion, d'analyse et d'organisation des données qui vont être recueillies. Votre expertise transformera alors des données en un ensemble exploitable de données enrichies qui pourra être utilisé pour des activités de recherche.

Pour protéger une base de données, il est essentiel d'en préserver la confidentialité, puis de la protéger en la déposant auprès d'une agence spécialisée (Logitas, Agence de protection des Programmes, etc.). Ce dépôt permet de certifier et de dater la création de la base et identifie les contributeurs.

Les bases de données, un enjeu de valorisation !

Quelles que soient la nature des données d'une base de données, celles-ci sont valorisables.

Avec l'arrivée des outils d'analyses "Big data", le développement des algorithmes d'analyses d'images, des outils d'interopérabilité, les analyses combinées de données de types variées sont de plus en plus efficaces et critiques dans les processus de R&D. Certains établissements de recherche sont riches de ces données agrégées et classées qui sont susceptibles d'intéresser de multiples partenaires.

Vos bases peuvent aussi être utilisées dans des recherches et valorisées par le biais de contrat de licence d'utilisation, de prestation de service, de collaboration...



Protéger le droit d'auteur avec votre structure de valorisation

Le point commun entre la première page de votre journal intime et la dernière page du Prix Goncourt ? Entre un film d'animation, le tube de cet été et la prochaine exposition de peinture où vous vous rendez ? Il s'agit là d'œuvres de l'esprit, qui du seul fait de leur création sont protégeables par le droit d'auteur.

Dans le cadre de vos fonctions, vous avez peut-être...

Conçu une plaquette ou une brochure, rédigé une allocution, agencé un poster qui servira à illustrer votre conférence lors d'un séminaire... Vous avez peut-être aussi organisé une base de données, enregistré une bande son ou encore une séquence vidéo expliquant les bases de la nutrition...

Vous êtes alors considéré comme auteur, et êtes titulaire des droits sur cette œuvre.

Auteur et agent public : vos droits, vos devoirs

Le droit d'auteur vous confère un ensemble de droits exclusifs sur votre œuvre, et le fait que vous soyez employé par un établissement public n'y change rien... à moins qu'elle n'ait été créée d'après des instructions reçues ou dans le cadre de vos fonctions. Vos prérogatives peuvent alors être limitées.

Votre œuvre n'est pas exploitée commercialement, ni dans le cadre d'une mission du service public ? Les droits patrimoniaux (droit exclusif de reproduire, de traduire, d'adapter, de distribuer une œuvre...) sont automatiquement dévolus à l'État.

Votre œuvre fait l'objet d'une exploitation commerciale ? Vous êtes obligé d'accorder une préférence pour l'exploitation de l'œuvre en question à l'établissement public. ... / ...



ATTENTION !

Dans le cadre d'activités de recherche scientifique, c'est le droit de cession à l'État qui s'applique, exploitation commerciale ou pas ! À moins que vous ne fassiez partie des agents auteurs dont la divulgation n'est soumise à aucun contrôle préalable, en vertu de votre statut ou des règles qui régissent vos fonctions.

Auteur : le bon réflexe

Prendre contact avec votre service de valorisation afin de renforcer cette protection par droit d'auteur, car il est fortement conseillé de déposer l'œuvre à des fins probatoires (INPI, APP, SCAM...). En effet, c'est la seule et unique façon de prendre date, et donc de prouver l'antériorité de son œuvre par rapport à une autre en cas de litige.

Comment obtenir la protection par droit d'auteur ?

L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre d'un droit de propriété du seul fait de sa création. Dès le moment où vous créez un dessin, un texte... votre œuvre est automatiquement protégée par droit d'auteur : aucune formalité n'est requise. Le symbole © pour copyright, souvent suivi du nom du titulaire des droits, est utilisé pour rappeler que l'œuvre est protégée.

➤ Ce que l'on peut protéger par le droit d'auteur ?

- Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
- Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
- Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant en des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble d'œuvres audiovisuelles ;
- Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
- Les œuvres graphiques et typographiques : un schéma original ou une photo ;
- Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
- Les œuvres des arts appliqués ;
- Les bases de données ;
- Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
- Les illustrations, les cartes géographiques ;
- Des œuvres musicales, compositions musicales, paroles, chansons, sous tout type de format (partition musicale, CD ou MP3).

Un cas particulier, le logiciel

Un logiciel créé par un salarié dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de son employeur appartient automatiquement à l'employeur.

Votre service de valorisation peut procéder à l'enregistrement du logiciel auprès de l'APP (Agence pour la Protection des Programmes) ou de Logitas qui est une société spécialisée dans la validation et la conservation de dépôts de logiciels.

Par ailleurs...

Vous pouvez divulguer librement votre œuvre. Mais ce droit ne vous donne pas le droit de nuire aux règles qui régissent le fonctionnement, l'organisation et l'activité de votre établissement.

Votre œuvre peut subir des modifications, si votre supérieur hiérarchique estime que ces changements servent les intérêts de votre service... à moins que ces modifications ne nuisent à votre honneur ou votre réputation.

Vous ne pouvez pas exercer votre droit de retrait ou de repentir sans accord de votre supérieur hiérarchique.

Sociétés d'auteurs

Afin d'assurer le respect des droits des auteurs et artistes-interprètes et leur en faciliter l'exercice, des sociétés d'auteurs (Sacem, SACD, ...) ont été créées pour jouer un rôle d'intermédiaire entre les auteurs et les producteurs d'œuvres. La valeur ajoutée de ces sociétés réside dans leur gestion centralisée des procédures juridiques en vue de l'exploitation des œuvres par des tiers. Les sociétés de gestion de droits d'auteurs perçoivent et répartissent les redevances perçues de l'exploitation des œuvres.

À savoir :

Ce n'est pas l'idée qui est protégée, car les idées échappent à toute appropriation, mais la manière originale dont on l'exprime. Ainsi, beaucoup d'œuvres différentes sont créées à partir de la même idée, et toutes sont protégées par le droit d'auteur.

Durée de la protection :
Protection de l'auteur pendant toute sa vie et 70 ans après sa mort.

Protéger par le droit des marques avec votre structure de valorisation

L'ordinateur sur lequel vous travaillez, ce nouveau téléphone portable mis sur le marché, les vêtements que vous portez... Il suffit de bien regarder, pour constater que nos objets du quotidien ont un nom commercial.

Mais en fait, qu'est ce qu'une marque ?

C'est un signe - ou une combinaison de signes - qui permet au public de distinguer la provenance de produits ou de prestations de service. Ces signes, ce peut être des lettres (BMW®, Réseau C.U.R.I.E. ? ...), un mot, (Volvo®, Ikéa®...), une phrase ("parce que je le vaux bien"), une image (un crocodile sur des polos, la pomme de l'ipad) ...

Un signe peut-être protégé par le droit des marques à condition

- **D'être susceptible de représentation graphique.** Il faut déposer un signe, et donc pouvoir le représenter graphiquement. Ainsi, par exemple, les odeurs ne peuvent être déposées à titre de marque.
- **D'être distinctif.** Ce signe doit être arbitraire et non descriptif, nécessaire ou usuel : ainsi, la marque "Petit Bateau" possède un caractère distinctif appliqué à des vêtements pour enfants... mais le perdrait dès lors qu'elle désignerait des services d'embarcations. De même, impossible de déposer la marque "alcool" s'agissant d'un parfum, car cela interdirait aux concurrents d'apposer le mot alcool sur leur flacon, alors qu'il est nécessaire de le laisser figurer dans la composition.
- **De ne pas être déceptif** et tromper le public, en le laissant penser qu'il possède une qualité qu'il n'a pas. Par exemple, on ne pourra pas déposer une marque "Toufrais" sur des produits surgelés.
- **D'être disponible.** Vous devez vous assurer que la marque que vous déposez n'est ni similaire, ni identique à une marque existante, en procédant à une recherche d'antériorité.

... / ...



10 ans

C'est la durée du droit de propriété sur une marque. Elle est indéfiniment renouvelable sous réserve du paiement de la redevance prescrite.



Comment protéger une marque ?

Une marque peut se déposer en remplissant un simple formulaire en ligne, sur le site de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Quoiqu'il en soit, adressez-vous à votre service valorisation qui saura vous conseiller.

Déposer une marque confère un monopole d'exploitation sur ce nom et interdit à d'autres l'utilisation d'un signe identique ou similaire pour désigner des produits ou services identiques ou similaires.

Le principe de spécialité : "Mont blanc" une même marque qui désigne aussi bien des crèmes desserts comme de luxueux stylos. Si ces deux produits cohabitent sous la même marque, c'est justement en vertu du principe de spécialité, qui impose de déterminer la classe de produits ou de services pour lesquels la marque peut-être protégée. En effet, on ne peut parler de similarité seulement s'il y a un risque de confusion dans l'esprit du public.

Protéger par le droit des dessins et modèles

Une seringue au design inédit, un prototype de forme originale... Autant de créations susceptibles d'être protégées par le droit des dessins (figures à 2 dimensions) et des modèles (figures à 3 dimensions).

Que peut-on protéger par le droit des dessins et des modèles ?

Toutes les créations ornementales ou esthétiques, appliquées à des objets industriels. En d'autres termes, ce droit concerne non pas l'aspect fonctionnel de l'objet – son côté plus pratique, ou plus ergonomique par exemple – mais uniquement son apparence, sa forme, sa ligne, ses contours, ses matériaux, ou sa texture.

Un dessin ou un modèle peut-être protégé à condition que sa forme :

- **Soit nouvelle.** On parle bien sûr de nouveauté objective, au sens de différente par rapport à l'art antérieur.
- **Ait un caractère "propre"** et qu'elle suscite d'emblée chez l'observateur averti une impression visuelle distincte de celle produite par d'autres dessins et modèles déjà connus du public.
- **Soit indépendante de sa fonction** car les dessins et modèles qui découlent de la fonction technique d'un produit sont protégeables par d'autres droits de propriété industrielle.

Pourquoi protéger vos dessins et modèles ?

Tout simplement parce qu'un modèle ou dessin industriel apporte une valeur ajoutée à un produit. Elle le rend plus séduisant, et peut constituer un atout commercial exceptionnel. On le sait : entre deux brosses à dents aux fonctions identiques, le consommateur choisira toujours la plus attrayante... En enregistrant votre dessin ou modèle, vous obtenez le droit exclusif d'empêcher qu'il soit copié ou imité par la concurrence. ... /...



5 ans

C'est la durée minimale du monopole d'exploitation accordé sur le territoire français, renouvelable jusqu'à 25 ans.

À savoir :

Durée de la protection

Protection de 5 ans renouvelable à compter du dépôt.



Créateur et agent public : vos droits, vos devoirs

À moins d'avoir cédé vos droits, vous êtes, en tant que créateur, titulaire du droit de propriété sur vos dessins ou modèles.

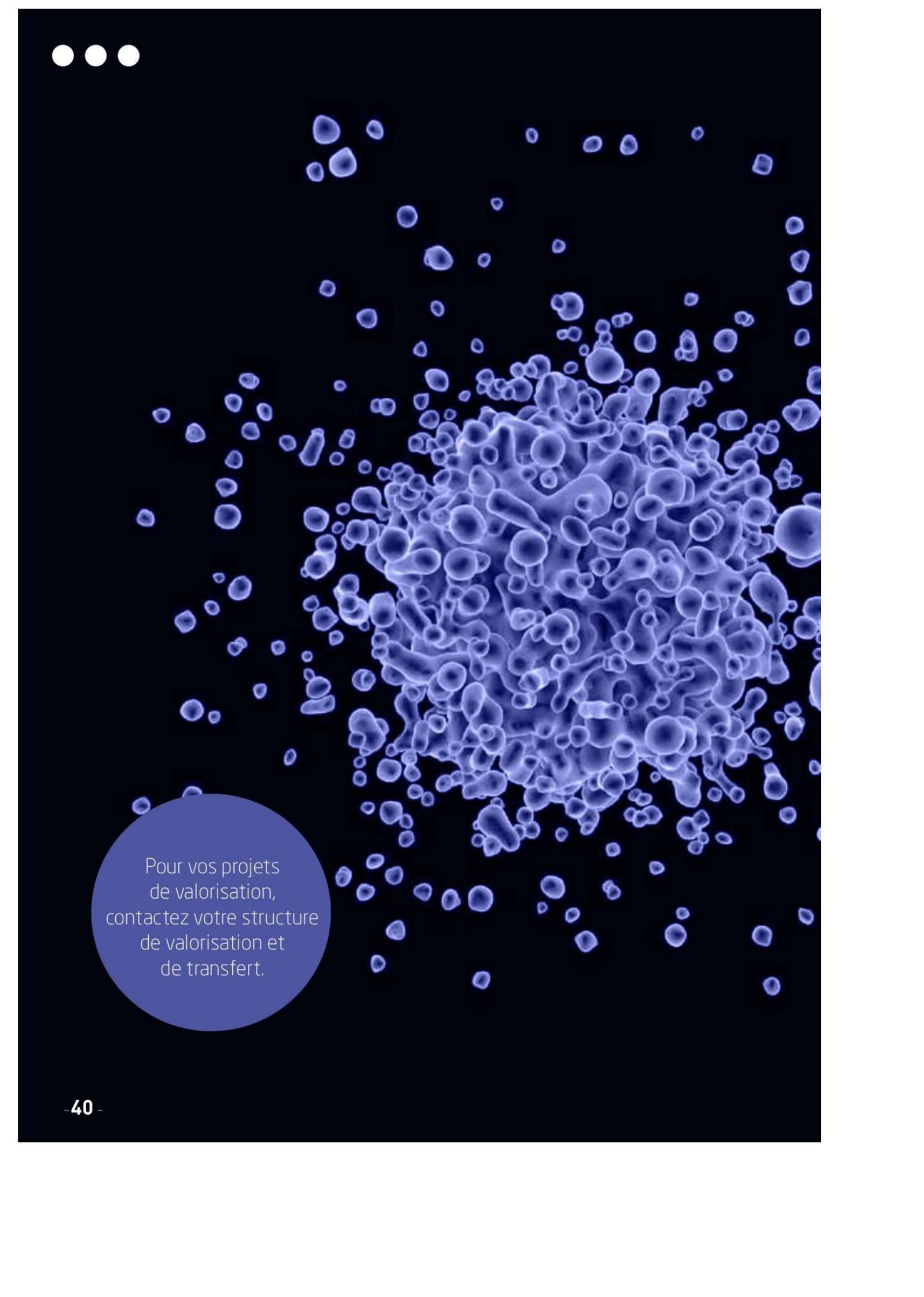
Adoptez le bon réflexe

Contactez votre structure de valorisation qui vous orientera vers le mode de protection adapté à votre création.

3 Je valorise

*« La valeur d'une idée dépend
de son utilisation. »*

Thomas Edison

A large, detailed microscopic image of a cell cluster, possibly a biofilm or a colony of microorganisms, is the central focus of the page. The cells are stained in shades of blue and purple, showing various shapes and sizes, and are densely packed in the center, with some cells extending outwards. The background is black, making the glowing cells stand out.

Pour vos projets
de valorisation,
contactez votre structure
de valorisation et
de transfert.

L'accord de secret / Le contrat de confidentialité

Le nom d'une société visée par une OPA, la recette exacte du Coca-Cola®... Toutes les sociétés ont leurs secrets, plus ou moins nombreux, plus ou moins convoités. Et bien que l'on s'arrange pour éviter de les dévoiler, il est parfois nécessaire de les partager. Comment transférer un savoir-faire ou négocier en toute sécurité ?

Le contrat de confidentialité, qu'est ce que c'est ?

C'est un contrat qui permet de communiquer des informations sur lesquelles on souhaite garder la confidentialité et éviter toute divulgation, notamment lorsqu'il n'y a pas eu de protection effectuée dans le cadre de la propriété industrielle ou bien lorsqu'il s'agit de transférer un savoir-faire ou toute autre technologie non brevetable.

Quand faire signer un accord de confidentialité ?

Ce type de contrat constitue un contrat en soi, un contrat à part entière, lorsque l'on transfère une technologie ou un savoir-faire non brevetable.

Mais il est aussi utilisé comme **"avant contrat"**, ou contrat préalable, dès lors que l'on communique des informations que l'on ne souhaite pas divulguer.

Vous présentez votre projet à un industriel éventuellement intéressé, et devez dévoiler des informations stratégiques ou aborder des points sensibles ? Vous rencontrez d'éventuels partenaires en participant à un salon ou lors du Congrès C.U.R.I.E. ?

Vous n'avez pas d'autre choix que de divulguer certains renseignements à des journalistes ou à des sociétés qui vous aideront par exemple à monter votre prototype ?

Accords de confidentialité, les bonnes questions à se poser

Un accord de confidentialité donne rarement lieu à d'importantes négociations. Quelques points toutefois sont à soulever. ... /...



À savoir :

Une communication sous accord de secret ne constitue pas une divulgation ! Elle autorise donc un dépôt de brevet ultérieur.

Protégez vos intérêts :

L'accord de confidentialité est une précaution absolument essentielle, à ne jamais négliger si vous ne voulez pas voir vos inventions s'éventer.

Q : Je n'ose pas demander à mes interlocuteurs de signer ce genre de contrat. Et s'ils pensaient que je ne leur fais pas confiance ?
(Cécile B.)

Un conseil : Cette pratique vous semble peu familière ? Dites-vous qu'elle est extrêmement courante dans le milieu des affaires et vous gagnerez en crédibilité. Alors, pas de modestie ou de gêne mal placée, demandez à votre service de valorisation de vous faire parvenir un exemplaire d'accord de confidentialité que vous ferez signer à vos interlocuteurs, avant d'entrer en réunion, de pousser plus avant une conversation, ...

- Quelle est la nature exacte des informations transmises ?
- Quels sont les destinataires de ces informations ?
- À quoi vont-elles servir ?
- Pendant combien de temps la confidentialité devra-t-elle être maintenue ?
- Les informations seront-elles détruites, ou restituées en fin de contrat ?
- Qui est le signataire officiel de cet accord ? La personne physique à qui ces informations seront remises ? Son employeur ?

Confidentialité, 6 réflexes à adopter

- Pensez à porter la mention "Confidentiel" ou un terme similaire sur l'ensemble des documents écrits (informatiques ou papiers) que vous communiquez.
- N'hésitez pas également à dater et signer vos schémas.
- Des informations ont été transmises oralement lors d'une réunion ? Mentionnez-les expressément dans l'accord de confidentialité, quitte à joindre à cet accord le compte rendu de la réunion en question.
- Un document est remis à titre confidentiel ? C'est le procès-verbal de sa remise (caractéristique, quantité...) qu'il faudra joindre à l'accord de confidentialité.
- Pensez à mettre sous clé chaque soir avant de quitter les lieux votre cahier de laboratoire.
- Restez discret, dites-en le moins possible sur la méthodologie, les procédés, évitez de montrer les objets ou les montages, même lorsque l'on transmet un savoir-faire.

Engagement de confidentialité / Accord de secret, quelle différence ?

On utilise souvent ces deux formules de façon équivalente. Pourtant, un juriste vous dira que l'engagement de confidentialité est réservé à un individu, alors que l'accord de secret engage une personne morale (un service, un laboratoire...) et toutes les personnes qui y travaillent.

Pour commander des cahiers de laboratoires au Réseau C.U.R.I.E.

Rendez-vous sur www.curie.asso.fr

rubriques : services > cahiersdelaboratoire

L'Accord de Transfert de Matériel / Le "Material Transfer Agreement"

Un réseau de praticiens, des cohortes de patients... Autant d'atouts qui permettent aux établissements liés à la santé de disposer de collections biologiques de tout premier ordre. Le milieu médical est constamment sollicité dans le cadre de ce type d'accord, visant à protéger la transmission de matériel biologique à des fins de recherche ou d'évaluation par un partenaire industriel ou académique potentiel.

Le MTA, qu'est-ce que c'est ?

Il s'agit d'un accord par lequel un laboratoire transfère à un partenaire académique ou industriel un matériel tangible, principalement mais pas exclusivement biologique. Le MTA régit l'utilisation de ce matériel, tout en définissant par ailleurs les droits et devoirs de chaque partie, relatifs notamment aux inventions qui pourraient en découler.

À quoi sert-il ?

Le MTA permet notamment :

- D'identifier la propriété des produits transférés.
- De définir les conditions de leur utilisation (assurances, responsabilité...) ainsi que sa durée.
- D'assurer que les consentements des patients ont bien été signés et prévoient une utilisation à des fins de recherche et de transfert.
- De garantir la confidentialité sur les produits, tant sur la structure que sur les caractéristiques du produit.
- De déterminer les conditions de leur retour, et l'éventuelle restitution du matériel non utilisé.

... / ...



Protéger une collection biologique, c'est possible !

Notamment si elle est déposée auprès d'une autorité de dépôt habilitée telle que la Collection Nationale de Cultures de Micro-organismes (CNCM) ou encore auprès de l'European Collection of Cell Cultures (ECACC). Ce dépôt assure la préservation, le contrôle continu de la qualité du matériel et la distribution auprès des personnes autorisées. Il peut être effectué dans le cadre d'une démarche brevet pour répondre au critère de suffisance de description quand l'invention ne peut être suffisamment décrite sur papier.



Que protège ce type d'accord ?

Échantillons ou collections d'échantillons biologiques humains prélevés à l'occasion du soin ou de la recherche, des lignées cellulaires humaines, des virus, des nucléotides, des protéines, des bactéries, des produits pharmaceutiques et autres produits chimiques ou technologiques...

Le MTA peut inclure le transfert de matériel et de données associées (données cliniques de base). S'il y a plus de données ou si elles sont plus complexes, il faudra alors passer par un contrat de collaboration.

MTA, 6 réflexes à adopter

- Établir un accord de transfert de matériel.
- Interdire à la partie qui reçoit le matériel, de déposer toute demande de brevet, ou tout autre titre de propriété industrielle sur le matériel en tant que tel.
- Prévoir les dispositions visant essentiellement les résultats de l'étude menée sur le matériel.
- Limiter la responsabilité de la partie qui envoie les matériels.
- Éventuellement, envisager une contrepartie financière à cette fourniture.
- Le matériel transféré s'accompagne d'un échange de données, rapports, discussions scientifiques ? Le contrat doit alors être requalifié en contrat de collaboration de recherche.

Les MTA en chiffres

136

C'est le nombre de MTA signés par les établissements publics de recherche via leur structure de valorisation en 2016 selon l'enquête nationale sur les indicateurs de la valorisation et des partenariats 2017 - Réseau C.U.R.I.E.

Le contrat de collaboration de recherche

L'Institut Pasteur, le CNES, les Universités, le CNRS, le CEA, les écoles, les CHU... Bon nombre d'équipes de recherche collaborent avec d'autres partenaires académiques, au même titre qu'avec des partenaires privés. Lorsqu'il est bien pensé, un contrat de collaboration constitue un accord parfait, un mariage harmonieux entre plusieurs parties conscientes de s'épauler mutuellement pendant ces recherches communes.

Un contrat de collaboration de recherche, qu'est ce que c'est ?

Il s'agit tout simplement d'un acte juridique par lequel chaque équipe s'oblige envers une ou plusieurs autres à mener conjointement un programme de recherche. Chaque équipe apporte sa contribution (financement, savoir-faire, technologie, matériel, techniques industrielles...), son potentiel bien spécifique, afin d'aboutir à un résultat. Les tâches à accomplir pour l'exécution du programme de recherche sont clairement réparties, et s'installe alors une sorte de synergie.

À quoi sert ce type de contrat ?

- À améliorer une technique, un savoir-faire voire un produit déjà existant en l'adaptant aux contraintes de type industriel.
- À établir un partenariat pour entreprendre des recherches scientifiques plus poussées ou d'une envergure telle qu'elles nécessitent la participation et la mise en commun des compétences d'un réseau de partenaires.

Lorsqu'elles signent ce type de contrat avec un industriel, les équipes de recherche ont accès à une technologie ultra pointue, tandis qu'un industriel profitera d'une expertise scientifique et de ressources uniques, cliniques et biologiques.

Le plus ? On sait d'avance qui fait quoi et qui paie quoi, ce qui a le mérite de rendre les choses claires. Ce type d'étude est généralement caractérisé par un aléa, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'obligation de résultat. ... /...





Le moins ? Il faut se montrer très prévoyant dans les clauses de ce type de contrat car ces recherches donnent lieu à des résultats souvent protégeables par brevet ou par secret. Idéalement, il faudrait donc prévoir leur paternité (copropriété...) et leur mode d'exploitation.

Contrat de collaboration de recherche, 5 réflexes à adopter

Patience...

Juridiques, administratives, comptables... Bon nombre de règles régissent les relations entre les établissements publics et leurs partenaires.

Contraignant ? En apparence seulement. Car l'expérience montre que les lourdeurs administratives de l'industrie ou autres organismes et collectivités sont tout aussi importantes.

- Procéder au recensement des connaissances antérieures de chaque équipe en tenant compte des outils de traçabilité (cahier de laboratoire, archives internes, actes probatoires par officiers...) ainsi que de leurs contributions respectives (équipements, matériels biologiques ou non, données, et contributions financières...).
- Préalable indispensable à la réalisation d'une collaboration : organiser la traçabilité des recherches (cahier de laboratoire, compte rendus d'avancement techniques...) menées pendant l'exécution du projet, non seulement à des fins juridiques mais aussi pour faciliter la transmission entre équipes. Indispensable pour régler les éventuelles questions de propriété intellectuelle qui surgissent si les résultats sont protégeables.
- S'interroger à l'avance sur l'appartenance des résultats : propriété de l'une des parties ? Co-propriété des résultats ? Quelles règles de publications des résultats ? Qui pourra les exploiter ? Et dans quelles conditions ? Qui dépose l'éventuel brevet ? Qui en supportera les frais ? Comment prévoir un intéressement équitable ? Des questions à se poser bien à l'avance pour avancer dans vos recherches en toute sérénité.
- Éviter de s'engager à une obligation de résultats, ceux-ci étant généralement caractérisés par un aléa.
- Établir une obligation de confidentialité réciproque.

Le contrat de licence

Tous ceux qui ont déjà loué un appartement ou une voiture connaissent les principes de base d'un contrat de licence. En effet, ce type de contrat s'apparente juridiquement à une location et en suit à peu près les modalités.

Un contrat de licence, qu'est ce que c'est ?

Ce type de contrat permet au licencieur d'accorder temporairement les droits d'exploitation d'un brevet ou d'un savoir-faire à un partenaire industriel : le licencié.

La structure de valorisation qui assure la protection de vos intérêts et ceux de votre établissement en cas de transmission de droit, est en charge de la négociation des contrats de licence avec le partenaire industriel.

À quoi sert le contrat de licence ?

Il accorde au licencié la jouissance du droit qui lui est concédée par le licencieur pendant une période définie. Selon les clauses stipulées dans ce contrat, le partenaire industriel pourra permettre de développer, d'améliorer, de fabriquer, de commercialiser une innovation.

L'intérêt de votre établissement ? Accorder le droit d'exploiter une technologie dont il reste propriétaire, sans avoir à investir dans les infrastructures nécessaires ou réunir d'autres compétences.

Contrat de licence, 5 réflexes adoptés systématiquement

- Demander au licencié de reconnaître la validité de la propriété exclusive de l'établissement, et l'engagement de ne jamais le contester.
- Proposer l'assistance technique de l'inventeur, porteur du projet auprès du partenaire industriel. Toutes ces composantes de l'assistance technique qui sera apportée seront prises en compte dans le calcul des redevances de la licence.

... /...



- Établir les modalités de paiement de ce droit d'exploitation : un ou plusieurs versements forfaitaires, liés par exemple à des degrés d'avancement de l'exploitation de la licence.
- Calculer le chiffre d'affaires sur lequel seront calculées les redevances que rapportera cette licence, ce qui permettra de lever bien des ambiguïtés, sources de difficultés.
- Dans le cas d'un contrat mixte brevet/savoir-faire, un double système de redevances sera prévu : le versement des redevances sur le savoir-faire peut en effet se poursuivre sur une longue période, tandis que le brevet est limité par sa date d'expiration.

Licence exclusive ou non exclusive ?

La première offre au partenaire industriel, l'exclusivité, lui garantit qu'il sera le seul à exploiter la technologie qui ne sera pas disponible pour d'autres concurrents, tandis que la seconde, la non-exclusivité, implique que d'éventuels concurrents pourront y accéder.

L'avantage d'une licence exclusive ?

Le prix à payer est plus élevé, ce qui est plus intéressant – pour vous et pour votre établissement – à condition toutefois de prendre des précautions particulières, en fixant par exemple un minimum annuel d'exploitation afin de s'assurer un montant minimal annuel de redevances.

Le contrat de prestation de service

Service de nettoyage, conseil, livraison à domicile, service à la personne... Les services susceptibles d'être proposés par un prestataire sont aussi nombreux que variés. À quoi correspond un contrat de prestation de service dans le cadre de la valorisation ?

Un contrat de prestation de service, qu'est ce que c'est ?

Une convention qui va permettre – moyennant rémunération – à un partenaire industriel de bénéficier des moyens techniques et expérimentaux de votre structure. Comme dans n'importe quel contrat de ce type, l'institution s'oblige contre une rémunération à exécuter, pour une autre partie, un travail déterminé sans la représenter, et de façon indépendante.

Dans quel cas opter pour ce genre de contrat ?

Dans le cas où un industriel a besoin d'accéder à un savoir-faire existant ou à des équipements spécialisés dont il ne dispose pas mais dont vous, vous disposez, et qui lui permettront d'obtenir des résultats. À noter, contrairement au contrat de collaboration de recherche, les équipes sont soumises à une obligation de résultats.

Quel service l'établissement de recherche peut-il proposer dans le cadre de ce contrat ?

- La réalisation d'analyses physiques, chimiques ou biologiques.
- Des études bibliographiques.
- La préparation occasionnelle de produits selon des méthodes fournies par l'entreprise ou décrites dans la littérature scientifique...
- Des travaux exploratoires de courte durée.

Q : À qui appartient les résultats obtenus dans le cadre de ce type de contrat ?

(Ancein G.)

Réponse : Le cas est assez rare : une prestation de service n'inclut nullement de devoir engendrer des résultats originaux. La société possède la propriété de tous les résultats et informations, qu'ils soient brevetables ou non, obtenus dans le cadre de la réalisation de la prestation de service. Toutefois, la méthodologie et le savoir-faire utilisés ou développés demeurent la propriété de l'établissement qui sera libre de les utiliser, les protéger, les transférer, les publier et les exploiter librement.

Pensez-y...

N'oubliez pas de bien évaluer le coût réel de votre prestation. Chiffrez toutes les dépenses, sans oublier ce que vous coûtera l'utilisation et la maintenance des installations du laboratoire, les coûts salariaux des chercheurs impliqués...

témoignage

« J'ai bénéficié d'un travail d'aiguillage essentiel en amont du process d'incubation. »

« Un réseau de capteurs autonomes en énergie, capables de transmettre par radio des mesures et des informations liées à leur environnement : après avoir longtemps été au centre de mes travaux de recherche, cette innovation technologique a marqué un tournant décisif dans ma vie professionnelle. J'ai en effet changé de statut, en passant de chercheur à l'INRIA (INSA Lyon) à celui de chef d'entreprise.

Les applications de cette invention ?

Par exemple, la possibilité de disséminer ces capteurs au cœur d'un ouvrage d'art, pont ou stade, et de suivre, en temps réel, l'état et l'évolution de sa structure... Et il y en a encore bien d'autres.

C'est en 2010, suite à une collaboration engagée avec d'autres chercheurs et des industriels, que nous avons pu évaluer la portée de cette technologie et envisager l'idée d'une valorisation.

Très vite, INSAVALOR, la structure dédiée à la valorisation de l'INSA Lyon, a estimé que la protection par brevet était la mieux adaptée pour ce projet. Ensemble, nous avons fourni un état de l'art et les applications possibles à un cabinet de brevet. Je n'ai eu à me charger d'aucune formalité administrative. Tout a été pris en main, géré, et à aucun moment, nous n'avons eu à sortir de notre champ de compétences. Nous avons pu rester dans un univers de recherche pure, tandis que les équipes d'INSAVALOR transformaient

Guillaume CHÉLIUS,
PDG d'Hikob
(spécialiste d'infrastructures intelligentes)

un document scientifique en un document juridiquement valable. Ce travail, nous n'étions évidemment pas capable de le faire.

L'accompagnement de la structure de valorisation ne s'arrête pas une fois le brevet déposé. Après la phase de « protection », nous avons entamé la phase de transfert de technologie à proprement parler.

Et la perspective de création d'entreprise s'est assez vite imposée. J'ai pu bénéficier de conseils, de l'accès à un carnet d'adresses, de tout un réseau d'acteurs institutionnels... Ce travail d'aiguillage m'a beaucoup aidé lorsqu'il a fallu initier le process d'incubation.

En tant que chercheurs, nous ne pouvons qu'être reconnaissants au service de valorisation qui nous a accompagnés. Aussi, la phase de négociations liée au transfert de technologie entre la structure de valorisation et la future société n'est pas la plus confortable, car à ce moment-là, nous appartenons encore au monde de la recherche publique, mais nous défendons déjà les intérêts de l'entreprise que nous sommes en train de créer... Cette transition n'est pas toujours simple à gérer.

Aujourd'hui, nous entretenons avec INSAVALOR un lien de proximité, qui stimule la dynamique de nos activités respectives. Pour chacun d'entre nous, un tel lien reste privilégié. »

De chercheur à entrepreneur... créer son entreprise c'est possible

Créer son entreprise, sans pour autant renoncer à son statut d'agent public ? C'est possible, et même dans certains cas, vivement recommandé. Par où commencer ? Quelles démarches entamer ? Là encore, votre service de valorisation peut vous guider.

Zoom sur la loi Allègre

12 juillet 1999, une petite révolution dans le milieu de la recherche publique se prépare : la loi Allègre sur l'innovation et la recherche, vise à favoriser la valorisation de la recherche. Comment ? En mettant en place 4 dispositifs encourageant notamment la création d'entreprises innovantes.

Ainsi, chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, jeunes docteurs, personnels techniques ou administratifs peuvent désormais participer à la création d'une entreprise qui valorise leurs travaux de recherche ou leurs innovations. Ils sont autorisés à participer en tant qu'associé ou dirigeant à cette entreprise nouvelle, pendant une période à l'issue de laquelle ils peuvent choisir entre le retour dans le service public et le départ définitif dans l'entreprise. Durant cette période, et pour une durée maximale de 6 ans, ils sont détachés ou mis à disposition. Ils conservent par conséquent leur statut de fonctionnaire.

Une loi, 4 mesures phares

1. > Autoriser la mobilité des personnels de la recherche publique vers l'entreprise sans abandonner son statut : l'agent est désormais autorisé à créer son entreprise et réintégrer son laboratoire de recherche d'origine pendant 6 ans. Il peut également apporter son concours en tant que consultant à une entreprise déjà existante qui valorise ses travaux, pendant une période de 5 ans. ... /...

À savoir :

Créer une entreprise, être consultant au sein d'une entreprise en étant associé ou non... Une alternative à laquelle vous pouvez songer, sous réserve d'accord de la Commission de Déontologie de la Fonction Publique, chargée d'évaluer la compatibilité entre les nouvelles fonctions du chercheur et celles accomplies jusqu'aujourd'hui.



308

C'est le nombre d'entreprises créées en 2016 par les structures de valorisation ayant répondu à l'enquête nationale sur les indicateurs de la valorisation et des partenariats 2017
- Réseau C.U.R.I.E.

2. > Développer la création d'incubateurs par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Ces lieux d'accueil offrent un accompagnement sur mesure de ces entreprises embryonnaires, fournissent conseils, financement et hébergement aux porteurs de projets de création d'entreprises innovantes. Développer également la création de services de valorisation au sein de ces établissements, afin de gérer avec plus de facilité, les activités liées au transfert.
3. > Alléger le cadre fiscal de ces entreprises innovantes.
4. > Donner un cadre juridique assez peu contraignant, qui permet aux associés d'organiser librement leur mode de fonctionnement et de bénéficier d'une plus grande autonomie contractuelle.

Créer une entreprise innovante avec votre structure de valorisation ?

C'est une alternative qui peut être proposée aux porteurs de projets, dans la mesure où cela correspond à une stratégie de valorisation adaptée. Si la création d'entreprise est souvent présentée comme le parcours du combattant, vous bénéficierez, du soutien de votre service de valorisation et d'un accompagnement personnalisé.

Accompagné par votre structure de valorisation, votre jeune entreprise bénéficiera :

- > De présentations aux incubateurs et pépinières d'entreprises qui vont "couvrir" et dorloter votre entreprise naissante et lui permettre de se développer dans des conditions optimales. Par ailleurs, vous pourrez être mis en contact avec des financeurs susceptibles d'injecter des fonds dans votre entreprise. Il peut s'agir de banques, de VCs (Venture Capital), ou de Business Angels.
- > D'un soutien logistique et juridique : propriété industrielle, licence, sous-licences... Le conseil juridique est absolument indispensable lorsque l'on est entrepreneur.

"Mon idée mérite-t-elle d'être développée ?"	"Faut-il vraiment protéger les innovations issues des recherches que je suis en train de mener ?"	"À quoi sert de mettre en place un contrat de collaboration de recherche ?"
"Quand dois-je me préoccuper de protéger mes idées ?"	"Mon invention est-elle susceptible d'être brevetée ?"	"Qui pourra la commercialiser ?"...

Autant de questions que se sont un jour posées les porteurs de projets qui ont valorisé leur invention grâce à leur structure de valorisation et de transfert de technologie.

Le Réseau C.U.R.I.E. est l'association qui représente ces structures de valorisation.

Ce guide pratique dresse le panorama des moyens de protection des inventions, explique les différents schémas de valorisation des innovations et le rôle des structures de valorisation à chaque étape.

