



Gestion de la Propriété Intellectuelle

Guide des aspects fondamentaux



Consortium IP4GROWTH:

Communauté Européenne:

- Université d'Alicante, Espagne (Coordinateur)
- Queen Mary College University of London, Royaume-Uni

Afrique de l'Ouest:

- Université Ouaga2, Burkina Faso
- Institut CIRES – Université de Cocody Félix Houphouët Boigny, Côte d'Ivoire
- Université de Thiès, Sénégal
- Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)
- Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA)

Coordonnées:

Coordinateur du Projet

Bureau de Gestion de Projets Internationaux (OGPI) – Université d'Alicante

E-mail: project.management@ua.es

Site web: www.ogpi.ua.es

Site internet du projet: www.ip4growth.eu

Remerciements: Nous tenons à remercier les institutions partenaires impliquées dans le succès de ce projet ainsi que la Commission Européenne pour son soutien et le financement reçu à travers le Programme ACP/Edulink.

Mentions légales

Ce document a été conçu et publié par les institutions partenaires du Projet ACP/Edulink IP4GROWTH '*Renforcement des Compétences en Propriété Intellectuelle pour le Développement Agricole*', sous la coordination de l'Université d'Alicante (Espagne).

Les résultats, points de vue et avis exprimés dans cette publication sont ceux de ses auteurs, la Commission Européenne n'étant pas responsable de l'utilisation faite sur les informations qui y sont contenues.

Tous les contenus créés par le projet IP4GROWTH sont protégés par des lois de propriété intellectuelle, notamment par des droits d'auteur. La reproduction et la distribution à but non lucratif, en tout ou partie, sous toute forme ou moyen (y compris Internet) de toute information contenue dans ce Rapport sont permises, pourvu que soit clairement indiquée une indication du:

- Nom du projet (IP4GROWTH '*Renforcement des Compétences en Propriété Intellectuelle pour le Développement Agricole*'). Numéro de référence du Projet (FED/2013/320-273)
- Site Internet www.ip4growth.eu
- Titre (Gestion de la Propriété Intellectuelle - Guide des aspects fondamentaux) et date de publication (Juin 2016)
- Ce document a été établi avec l'aide financière du Programme ACP/Edulink Programme de la Commission Européenne.

CONTENUS

AVANT-PROPOS	4
INTRODUCTION.....	5
QU'EST-CE QUE LA GESTION DE LA PI?.....	6
LE PORTEFEUILLE DE PI	9
Gestion interne de la PI	12
Audits en PI.....	13
Éléments des Audits en PI.....	13
Protection interne des droits de PI	15
TITULARITÉ DE DROITS DANS LES INSTITUTIONS PUBLIQUES DE RECHERCHE.....	16
Règles de titularité élémentaires.....	16
Plus précisément : Copropriété.....	19
Accords de confidentialité.....	20
APRÈS L'AUDIT : STRATÉGIES D'INSCRIPTION ET DE PASSATION D'ACCORDS DE LICENCE	22
Vue d'ensemble des principaux droits applicables en matière de propriété intellectuelle.....	23
BREVETS.....	24
DESSINS.....	25
MARQUES	25
VARIÉTÉS VÉGÉTALES.....	26
Reconnaissance de droits non enregistrés pertinents.....	27
DROITS D'AUTEUR.....	27
DROITS APPLICABLES AUX BASES DE DONNÉES	29
SAVOIR-FAIRE ET CONFIDENTIALITÉ.....	29
COMMERCIALISATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE	30
Cession de droits.....	31
Licence de droits	31
Éléments des accords de licence	32
Licences croisées et collaborations dans le cadre de recherches.....	33
LIENS UTILES.....	35

AVANT-PROPOS

IP4GROWTH ‘Renforcement des Compétences en Propriété Intellectuelle pour le développement Agricole’ est un projet d’enseignement supérieur de mise en place de compétences, d’une durée de 3 ans, financé par la Commission Européenne dans le cadre du Programme de coopération en enseignement supérieur entre l’UE et le groupe d’états ACP, Edulink II. Son objectif est de contribuer au développement agricole, économique et social des pays de l’Afrique de l’Ouest à travers le renforcement des compétences des Etablissements d’Enseignement Supérieure dans la gestion de la Propriété Intellectuelle.

Les pays de l’Afrique de l’Ouest doivent faire face à des défis particuliers en matière d’innovation agricole, de pratiques structurées, de politique commerciale et de gestion de la PI. Une enquête d’analyse effectuée par les partenaires d’IP4GROWTH en mai 2014 dans des universités du Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Sénégal a révélé un manque de connaissances et de notions en droits de propriété intellectuelle, y compris, par conséquent, le manque de connaissances sur les aspects des licences et de la gestion de la propriété intellectuelle.

Ce document a donc été établi en guise d’introduction élémentaire aux aspects essentiels de la gestion de la Propriété Intellectuelle, en mettant l’accent sur le point de vue des Institutions de Recherche et d’enseignement supérieur. Il est important de souligner dans ce guide que la structure et le contexte spécifique de la gestion de la PI dépendent principalement de la politique de recherche individuelle suivie par les établissements publics mais encore plus des standards plutôt divergents des lois nationales de PI qui ont un effet lourd surtout dans le cas de règles de titularité divergentes sous les différentes lois nationales portant sur la PI et les contrats. Ainsi, ce guide doit être appliqué de façon globale et ne présente que des informations élémentaires à travers quelques brefs aperçus sur les aspects les plus importants de la gestion de la PI, plutôt qu’une liste de points.

INTRODUCTION

Ce guide est une introduction élémentaire aux aspects essentiels de la gestion de la Propriété Intellectuelle (PI) en mettant l'accent sur le point de vue des institutions de recherche.

Récemment, la gestion de la PI est devenue impérative étant donné que de nombreuses institutions, y compris les établissements de recherche publics et les universités, ont abandonné des politiques purement orientées vers la recherche basées surtout sur les publications non-rémunérées des résultats des recherches, vers des politiques visant à exploiter commercialement les résultats de ces recherches afin de générer des revenus supplémentaires.

Les droits de PI facilitent ce processus puisqu'ils forment la base sur laquelle repose tout type d'exploitation commerciale – à travers des contrats de licence directs, l'exploitation de sociétés spin off appartenant à l'institution ou l'exploitation à travers des collaborations futures en consortium incluant des partenaires académiques ou commerciaux.

Ce guide regroupe donc les **principaux aspects à considérer sous une politique qui cherche à utiliser les droits de PI comme des moyens de production de revenus**. Ces aspects incluent une introduction à la nature et à l'attribution des offices de gestion PI, des stratégies pour mettre en place et gérer des portefeuilles de PI, des questions importantes sur la titularité des droits ainsi que les politiques internes de PI. En outre, on y explique les droits divergents subsistants et les stratégies de protection et d'enregistrement dans le cadre desquelles ils sont utilisés.

QU'EST-CE QUE LA GESTION DE LA PI?

Le terme “**Gestion de la PI**” fait référence à l’**administration et l’organisation de sujets de propriété intellectuelle** dans des établissements tels que des entreprises, institutions de recherche publiques ou privées, et d’autres établissements engagés dans la création et la commercialisation de droits immatériels.

En général, la gestion de droits de PI qui inclut – selon ce guide – les actifs immatériels pouvant avoir une valeur commerciale ou nécessaires pour faciliter une exploitation future – demandent une organisation centralisée responsable de la supervision de la création et de l’exploitation commerciale de droits.

Ces droits incluent, en fonction de la juridiction, des brevets enregistrés, des modèles d’utilité, des marques, des dessins et des variétés végétales, ainsi que des droits non-enregistrables incluant les droits d’auteur dans les documents de recherche, logiciels, bases de données et bases de données de droits, droits de dessins non-enregistrés, droits de topographie ainsi que tout autre actif immatériel incluant, bien entendu, des inventions antérieures à la demande de brevet, en s’étendant aussi à tout autre droit tel que noms de domaine, droits au nom d’une institution et, dernièrement, droits acquis à travers des licences ou des cessions de tiers.

Droits de Propriété Intellectuelle (DPI)		
DPI enregistrés	DPI non-enregistrés	D’autres actifs immatériels
Brevets	Droits d’auteur	Inventions antérieures au dépôt de brevet
Modèles d’utilité	Logiciels	Droits au nom d’une institution
Marques	Bases de données	Droits acquis à travers une licence ou cession par des tiers
Dessins	Dessins non enregistrés	
Variétés végétales	Droits de topographie	

Dans le cas des institutions de recherche publiques et des universités, la connaissance de la PI joue un rôle essentiel dans la commercialisation des actifs, le renforcement de la recherche et la réputation de l'enseignement. En outre, un schéma adéquat de gestion de la propriété intellectuelle permet aux universités de gagner en liberté opérationnelle en permettant un transfert de technologie et une culture de brevets.


CONSEIL

Par exemple, dans l'Union Européenne, de nombreuses démarches ont été mises en place afin de fournir aux Universités les connaissances pour augmenter les notions en IP et encourager les perspectives d'obtenir des rémunérations économiques, car bien souvent, des objets pouvant être brevetés sont perdus en raison d'une publication en avance faite par le personnel de recherche.

Les aspects les plus importants de la gestion de la PI font donc référence à:

- ▶ **la surveillance** en cours sur **les droits ayant été ou pouvant être créés**,
- ▶ établir **la titularité** de ces droits,
- ▶ réunir les **documents sur les droits existants** (enregistrés ou non-enregistrés),
- ▶ documentation et préparation de **contrats de licence et d'autres accords** (tels que des projets de collaboration ou des joint-ventures),
- ▶ **documentation sur la titularité** et d'autres aspects tels que l'évaluation de droits ou,
- ▶ la mise en place de politiques de **confidentialité ou d'audits de PI**.

Ainsi, la structure de la gestion de la PI peut être analysée de la façon suivante:



- Inventaire, documentation et surveillance des actifs existants

- Conseil dans les processus de prise de décisions avec le personnel scientifique ou académique

- Assistance dans la formulation de politiques internes de PI et dans la gestion des licences et d'autres accords (exploitation ou recherche collective)

- Assistance dans la protection et l'enregistrement ultérieur de droits

- Détection de partenaires commerciaux potentiels et gestion des accords, y compris l'assistance et la conduite des négociations

- Surveillance des droits de PI (en collaboration avec des avocats-experts)

LE PORTEFEUILLE DE PI

Un **portefeuille de PI** peut être décrit comme le **document principal recueillant et organisant les informations concernant les aspects en PI d'une entité commerciale ou de recherche**. Son but principal est de:

- 1) Permettre un accès simple aux informations sur les droits de PI existants et,
- 2) Permettre aux organisations d'aligner des stratégies commerciales et d'exploitation en utilisant des portefeuilles de PI comme point de contrôle pour mener à bout des exploitations, des évaluations et l'exécution de droits.

A l'heure actuelle, les portefeuilles de PI sont gérés à travers un logiciel spécifique de bases de données permettant un accès facile. **Il n'y a pas d'approche standard sur comment gérer un portefeuille de PI**. Cela dépend, finalement, du type d'entité l'utilisant et de ses besoins spécifiques. Cependant, certaines particularités doivent être mentionnées brièvement avant de rentrer dans le détail.

En général, le **portefeuille de PI est un outil d'assistance dans le cadre des relations commerciales** permettant de créer des valeurs en cours, en conservant une clarté continue sur les actifs immatériels existants ou pouvant exister et de permettre également une certitude sur quels droits sont ou vont être soumis à des licences et/ou auxquels un accès a été octroyé au profit de tiers, tel que dans les recherches de collaboration. Les portefeuilles de PI sont gérés normalement par des spécialistes en PI avec un diplôme en gestion de PI.

Quelques tâches spécifiques du Gestionnaire de PI

- ▶ Mise en place de plans de gestion annuelle pour les secteurs individuels
- ▶ Surveillance du cycle de vie des produits protégés, depuis leur création jusqu'à leur commercialisation
- ▶ Exécution et défense des droits face aux infractions (et collaboration respective avec des avocats spécialisés)
- ▶ Surveillance de développements dans des domaines spécifiques afin de détecter des droits de tiers pour des recherches futures ou d'autres collaborations
- ▶ Documentation de droits acquis suite à des collaborations

Un défi spécifique relève **d'aligner le portefeuille PI avec des stratégies existantes plutôt que de rassembler des listes de droits existants**. Il n'y a pas de réponse standard sur ces stratégies vu que cela dépend des caractéristiques de l'entité concernée. Cependant, il est important de considérer que, par exemple, plusieurs droits existants doivent être vus de façon holistique afin que les choses soient claires avant de se lancer dans un accord.

Par exemple, un projet de collaboration de recherche doit considérer non seulement la technologie comme sujet principal de l'accord mais aussi les droits d'accompagnement tels que les droits d'auteur ou les droits de bases de données, ainsi que le savoir-faire, dans des documents importants nécessaires pour garantir des accès aux tiers, ou des droits sur les logiciels devant être utilisés dans des bases de données spécifiques, dans, par exemple, des accords d'association.

Il y a, concrètement, des différences entre les entités commerciales, où la gestion de portefeuilles de PI est axée normalement et fait partie d'une stratégie commerciale générale, et la gestion de la PI dans l'Enseignement supérieur ou dans les institutions de recherches publiques ou privées.

Dernièrement, de nombreuses universités ont mis en place, près d'un service centralisé chargé de la documentation et de l'organisation générale de portefeuilles de PI, **des bureaux de transfert de technologie travaillant en tant qu'entités commerciales privées**, responsables d'agir en tant que premier point de contact pour le personnel de recherche, en cherchant des voies d'exploitation commerciale, surtout vis-à-vis des inventions. Leurs attributions sont celles "d'intermédiaires" entre l'université et les partenaires commerciaux.

Les bureaux de transfert de technologie ne sont donc pas seulement responsables de fournir des conseils généraux aux chercheurs. Leurs tâches peuvent **inclure** (il existe plusieurs types de modèles ne pouvant pas être décrits en détail ici) **la surveillance d'une division centrale de gestion de la PI, la préparation et la négociation d'accords contractuels et la gestion de stratégies d'application et d'exploitation.**

Gestion de la Propriété Intellectuelle

Guide des aspects fondamentaux

L'un des aspects importants des bureaux de transfert de technologie est que les expertises peuvent être regroupées avec les expertises en lois de licences et stratégies de commercialisation et que leur personnel doit avoir des connaissances d'expertise. Bien évidemment, la stratégie à suivre est différente dans chaque cas et les décisions doivent être prises en fonction de si l'invention doit être cédée ou faire l'objet d'une licence à un tiers (commercial) ou si elle doit être soumise à des modèles de licence plus avancés tels que les licences croisées, ou si l'invention doit être utilisée dans le cadre d'une joint-venture, ou dans un projet de recherche et développement "pur" basé sur un accord conjoint ou sur toute autre combinaison.

Caractéristiques principales de la gestion des portefeuilles de PI			
Quels droits existent-ils? Y a-t-il un marché pour eux?	Quelle est l'échelle de temps pour gérer des audits de gestion de la PI?	Quels droits ont-ils de plus fortes chances d'exister?	Comment les droits (potentiels ou existants) sont-ils protégés de façon interne et externe?
Cela inclut tout droit enregistré dans tout document ou rapport, tout "droit" d'actifs tels que noms de domaine ou d'autres noms non soumis à un droit de PI et toute information technique, confidentielle ou savoir-faire ainsi que tout outil de recherche pouvant être développé.	Y a-t-il des plans détaillés pour des droits spécifiques et une demande correspondante dans des secteurs spécifiques?	Cela demande une collaboration étroite avec le personnel de recherche et donc un "flux" continu de communication.	Y a-t-il des accords de confidentialité mis en place? Quel est le statut des demandes? Qui détient ces droits?

Ces aspects sont discutés et expliqués plus en détail ci-dessous, en mettant l'accent sur l'importance d'une gestion interne à travers des audits, les accords correspondants et des questions correspondantes sur la titularité ainsi qu'un bref aperçu sur les caractéristiques

des droits individuels de PI, et, si nécessaire, des stratégies internationales d'enregistrement.

Les caractéristiques principales des licences et d'autres types d'accords relevant spécifiquement des institutions de recherche seront aussi exposées brièvement.

Gestion interne de la PI

La notion de **gestion interne de la PI** inclut **tout aspect important pour une bonne documentation et organisation du portefeuille de PI**. Probablement, les trois aspects les plus importants ont trait à :

- ▶ **La gestion d'audits de PI,**
- ▶ **la relation entre les institutions de recherche et les visiteurs** (comme aspect crucial des audits de PI) et par rapport à cela,
- ▶ **des questions générales sur la première titularité des droits.**

En fonction de chaque cas, la gestion interne de PI peut aussi impliquer:

- ▶ l'élaboration de stratégies de demande de PI,
- ▶ la surveillance et l'exécution des droits de PI,
- ▶ la gestion et l'assistance dans la négociation d'accords avec des tiers pour conclure des accords d'association ou de recherche conjointe, ou pour la négociation de licences individuelles.

En substance, la gestion interne de PI va au-delà de la simple documentation des droits existants, bien que les stratégies de gestion soient normalement organisées autour de la création et la conservation de portefeuilles de PI.

CONSEIL: Compétences clé pour les gestionnaires de PI

Le personnel travaillant dans la gestion de PI a besoin de connaissances solides non seulement vis-à-vis des implications légales de la loi de PI mais aussi sur les aspects partiellement intrinsèques de la loi des contrats et souvent sur la loi de la concurrence pouvant limiter les parties contractantes surtout lorsque cette licence est exclusive, cet aspect étant exposé à la suite plus en détail.

Les gestionnaires de PI doivent connaître exactement les types de droits protégés par les lois de PI, les raisons de protection sous-jacentes de ces droits, la portée et les limites de chaque droit et les possibilités existantes d'enregistrement international ou régional.

En outre, ils doivent avoir une expérience dans le domaine des sciences afin d'évaluer le potentiel, nombre d'entre eux étant des mandataires en brevets qualifiés.

Audits en PI

Un **audit de PI** peut être généralement décrit comme un **exercice visant à compiler le plus d'informations possibles sur des droits existants ou potentiels**. Un agent de PI est normalement responsable de contacter et de communiquer avec le personnel pertinent afin de vérifier quels droits existent déjà et quels autres peuvent être créés.

Un audit doit aussi inclure des informations sur le fait que l'institution possède des politiques de titularité (détaillées à la suite) et sur le fait qu'elle ait pris des précautions pour garantir la confidentialité face à, par exemple, des scientifiques visiteurs (voir ci-dessous).

Éléments des Audits en PI

Un audit en PI, surtout lorsque cet audit a lieu pour la première fois dans une institution de recherche, doit être suffisamment structuré. Certaines phases doivent être identifiées et conduites une par une:

- 1) **Identification des droits existants et d'autres actifs importants** dans les différents départements. Cela inclut l'identification des

actifs existants précédemment ou des projets de recherche menés à bout et pouvant devenir des droits enregistrables tels que des inventions brevetables, cette identification pouvant être faite à travers des entretiens (documentés) avec le personnel scientifique.

- 2) **Documentation sur l'état de titularité** applicable à chaque droit (existant ou potentiel) identifié dans la phase 1. Cette phase implique l'identification et la documentation de plusieurs règles concernant la titularité (discutée en détail à la suite). Cela inclut normalement une révision des contrats de travail, des contrats du personnel temporaire de recherche, les politiques institutionnelles appliquées aux chercheurs visiteurs, etc.
- 3) **Identification de contrats de licence existants et d'accords de transfert de matériel**, collaborations, etc., ce qui touche les droits de PI et d'autres actifs immatériels et produit des informations claires sur les droits de PI détenus par des membres du personnel ou par des tiers.
- 4) **Établissement de documents** compréhensibles sur lesquels les droits sont détenus, ce qui demande une protection, dont les titulaires sont des tiers ou qui sont soumis à des conditions de licences existantes ou potentielles ou à d'autres accords.
- 5) **Établissement de documents sur des recherches en cours** pouvant produire des sujets protégeables.

Il est à noter que, dans de nombreux cas, l'audit de PI et la gestion correcte qui s'ensuit concernant les portefeuilles de PI est obligatoire lorsque des tiers financent des recherches ou pour certaines institutions de recherche, et il s'agit souvent d'une condition préalable pour obtenir des revenus futurs dérivés des recherches.

De même, de nombreux établissements de financement demandent que les créations et inventions soient soumises à certaines conditions telles qu'être placées dans le domaine public à travers une publication ou une exploitation commerciale. Si la recherche est financée en vue d'obtenir de nouveaux produits et processus pouvant faire l'objet d'une exploitation commerciale, et ce faisant être à l'origine d'une forte productivité, il faudra mettre en place de nouvelles struc-

tures et procédures administratives afin de gérer le portefeuille et les licences ultérieures.

Protection interne des droits de PI

Deux aspects importants de protection interne peuvent être appliqués à la gestion de la PI et aux droits futurs sécurisés. Ces questions de titularité et ce qui suit expliquent :

- 1) **Les concepts élémentaires de titularité et de transferts éventuels de droits dans les institutions de recherche, en particulier,**
- 2) **Protéger le savoir-faire existant et les processus de création de savoir-faire à travers des accords de confidentialité.**

En général, la titularité dépend de plusieurs facteurs et parmi ceux résumés ici, nombreux d'entre eux se chevauchent et produisent des incohérences. Quelques facteurs principaux à considérer par rapport à la titularité de DPI incluent:

- 1) **Des règles législatives portant sur la titularité** (qui se distinguent des droits individuels de PI), en déclarant souvent le caractère inaliénable de certains droits.
- 2) **Des accords contractuels existants** portant sur la titularité de certains membres du personnel (concrètement des professeurs).
- 3) **Le caractère légal des institutions de recherche** (parfois, les institutions de recherche étatiques ont des règles spécifiques permettant à l'entité d'acquérir plusieurs droits).
- 4) **Des règles de titularité imposées** par les organismes financiers publics ou privés.
- 5) **Des accords contractuels dans le cadre d'accords associatifs** réglementant des aspects de titularité individuelle et les conséquences d'une cotitularité.

TITULARITÉ DE DROITS DANS LES INSTITUTIONS PUBLIQUES DE RECHERCHE

Outre la compréhension claire de l'éventail et la disponibilité des droits sur les actifs immobiliers, d'autres questions sur la titularité sont nécessairement cruciales dans tout schéma de gestion de la PI. Cependant, les règles sur la titularité sont considérablement différentes entre les juridictions et les droits spécifiques de PI. Les éléments suivants donnent un aperçu sur les différents concepts de titularité.

Règles de titularité élémentaires

En général, les droits tels que les brevets ou marques peuvent être enregistrés – et appartiennent désormais – à toute entité légale telle que des sociétés ou des universités. Les règles de titularité sont normalement inscrites dans la législation nationale de PI concernée. Il n'y a pas de règles de titularité applicables au niveau international.

Comme principe général, c'est toujours la personne qui crée ou invente en premier qui est le premier titulaire du droit, tel que le droit dans la création originale dans le cas des droits d'auteur ou le droit de l'invention dans la loi de brevets.

CONSEIL: Inventions ou travail créé par des employés

Dans les pays de la Common Law tels que le Royaume-Uni ou les États-Unis, le travail fait sur une invention au cours d'un emploi est détenu initialement par l'employeur.

Dans les autres cas, ces droits doivent être d'abord obtenus par le titulaire antérieur. Dans certains pays, le travail effectué dans le cadre d'un contrat professionnel sera détenu automatiquement par l'employeur; dans ces cas-ci, il n'est pas nécessaire de passer un contrat individuel tandis que dans d'autres pays, on applique certaines règles qui requièrent un transfert devant être inclus expressément dans un contrat professionnel.

Dans le cadre de la **loi des droits d'auteur**, dans la plupart des **juridictions de droit civil**, **l'auteur conserve toujours son droit**, bien que dans certains pays, un principe réglementaire établit que la licence est octroyée à l'employeur **tandis que dans les juridictions de la Common Law l'employeur en est le premier titulaire**.

Dans le droit des brevets, le droit sur l'invention est attribué généralement à l'employeur mais cela dépend à nouveau des différentes règles législatives nationales.

Lorsque la loi ne permet pas l'acquisition des droits, une deuxième question à prendre en considération consiste à savoir si un tel transfert automatique peut être effectué dans le cadre de contrats d'emploi atypiques, ou si les politiques de propriété intellectuelle (PI) correspondantes peuvent être intégrées en tant que conditions de tels contrats de travail à un moment donné, ultérieurement.

Il n'y a pas de règle générale déterminant si, par exemple, une université peut faire une telle chose et si ces clauses et ces politiques auront réellement l'effet juridique nécessaire pour permettre à l'institution de posséder de tels droits. Dans le cas qui nous occupe, cela dépend en grande partie de la législation nationale en matière, d'une part, des règles applicables à la titularité de PI et d'autre part, des lois générales et nationales applicables à l'emploi, en particulier. Tout dépend aussi des conditions d'emploi du personnel, c'est-à-dire si les employés sont liés par des contrats contenant des conditions normales dans le cadre du droit privé ou si la relation établie entre les professeurs et l'université a pour base le droit public, c'est-à-dire, si certains membres du personnel ont le statut de fonctionnaires.

En ce qui concerne **les créations ou les inventions dont l'auteur est le personnel universitaire et scientifique**, en particulier l'ensemble des professeurs d'université, il faut savoir que des règles très divergentes coexistent au sein des lois nationales, et qu'elles sont applicables d'une université à une autre.

Généralement, la règle selon laquelle les inventions sont la propriété de l'employeur n'est pas automatiquement applicable, comme préalablement mentionné, au personnel de l'université, et la même

chose est vraie pour les créations protégées par les droits d'auteur.

Cela signifie que la commercialisation des inventions, en particulier, requiert **un contrat de licence liant le chercheur individuel et l'université**, et cela dépendra dans une large mesure du statut de l'université, autrement dit, si l'université est un organisme public ou une entité privée.

Dans certains cas, la loi peut prévoir une obligation de la part du personnel scientifique selon laquelle les employés scientifiques d'une université doivent offrir à l'université les employant une invention créée dans le cadre d'une recherche universitaire effectuée dans les installations de l'université (autrement dit, la personne morale dont fait partie l'université) si l'on en croit la législation. Dans d'autres cas, l'université peut avoir établi une politique interne en ce sens.

Cela signifie que l'université pourrait décider si elle souhaite ou non saisir l'opportunité consistant à utiliser l'invention, et tous les droits liés à cette dernière, pour ses propres fins commerciales ou si le membre du personnel en question doit en conserver la propriété.

Habituellement, lorsque l'invention fait l'objet d'une exploitation commerciale, le membre du personnel impliqué doit recevoir un paiement équitable. En cas d'absence de telles règles, l'exploitation commerciale devra par conséquent toujours faire l'objet d'une négociation individuelle, qui sera le plus souvent organisée par le bureau de gestion de la PI. La question de savoir si, en général, une politique sur la PI nouvellement introduite peut légalement avoir pour effet de transférer tous les droits de propriété intellectuelle à l'entité n'est pas toujours résolue et est débattue à l'heure actuelle, et encore une fois, tout dépendra des conditions fixées par les juridictions individuelles.

En somme, cela dépendra par conséquent, dans une large mesure, des implications des lois nationales régissant la titularité à l'égard des différents types de droits. Parfois, et dans la mesure où la loi nationale autorise les transferts de droits moyennant la passation d'accords, un tel transfert des droits au profit de l'institution pourra dépendre des accords contractuels passés au sein de l'institution.

Les accords individuels doivent être négociés et ils requièrent généralement à l'institution de reconnaître le mérite de l'inventeur ou des inventeurs, et de leur verser une indemnisation pour récompenser un tel mérite, comme par exemple moyennant un paiement forfaitaire ou une participation financière dont l'importance variera en fonction des redevances restant à percevoir à l'avenir. Tout ceci n'est pas seulement applicable dans le cas des brevets et tout autre type de droits constituant la base de la future exploitation, mais aussi pour le matériel d'accompagnement protégé par les droits d'auteur.

En ce qui concerne les droits d'auteur, les règles relatives aux transferts contractuels des droits, encore une fois, diffèrent considérablement, et dans les juridictions de droit civil (comme c'est le cas en France et en Allemagne) des dispositions spécifiques supplémentaires sont mises en place afin de protéger les auteurs. Ces dispositions devront être vérifiées car elles restreignent la liberté contractuelle.

En substance, une bonne gestion de la propriété intellectuelle (PI) exigerait par conséquent **de détenir des connaissances spécifiques et approfondies sur la législation nationale applicable à la première titularité** ainsi qu'aux **règlements internes spécifiques applicables au sein de l'institution.**

Plus précisément : Copropriété

Très peu d'inventions sont le fruit du travail de personnes privées. Lorsqu'elles sont l'œuvre d'un groupe de chercheurs, la question de la cotitularité se pose. Ce problème est à double tranchant. Tout d'abord, il faut prendre en considération la relation juridique liant en interne les différents cotitulaires. Ensuite, des questions se posent sur la relation entre les cotitulaires, d'une part, et les tierces parties d'autre part, telles que le point de vue externe.

La question de la cotitularité industrielle se pose lorsque plusieurs contributions individuelles conduisent à la création d'une invention pouvant être brevetée. Ces contributions doivent être d'une certaine qualité et les exigences diffèrent d'un pays à l'autre. Juridiquement

parlant, il peut être complexe de satisfaire cette condition, mais **en général, on peut dire que la simple assistance technique ou toute aide apportée est généralement insuffisante, et qu'une telle contribution, pour être satisfaisante, doit tendre à la création finale de l'invention.**

Le traitement juridique d'une cotitularité intellectuelle est également complexe. En général, la cotitularité est considérée comme un droit détenu collectivement par des actions individuelles - chaque titulaire détient ainsi un intérêt dans l'actif qui est calculé par la division du nombre de cotitulaires ; ainsi, lorsqu'il y a quatre cotitulaires, chacun détiendra une part égale à vingt-cinq pour cent de la dite propriété.

Ceci peut avoir des conséquences très fâcheuses parce que, dans de telles situations, toute exploitation par voie de licence exige le consentement de l'ensemble des titulaires. Par conséquent, **il est fortement conseillé aux bureaux de gestion de PI d'être tenus informés des projets de recherche en cours et de régler clairement l'exploitabilité de la PI par le biais d'un accord contractuel liant l'ensemble des titulaires potentiels et l'université.**

Accords de confidentialité

Il est particulièrement important d'établir une politique de gestion de la PI relative aux personnes qui pourraient acquérir des connaissances mais qui ne sont pas soumises à des politiques institutionnelles générales. Ainsi, toute personne ne faisant pas partie du personnel telle qu'un visiteur, principalement dans le cas des scientifiques, des chercheurs ou des étudiants peut s'approprier de précieuses informations ou peut avoir accès à ces informations et les utiliser comme base sur laquelle ils fondera sa propre recherche future. Ceci peut mettre en danger, surtout en ce qui concerne la protection de brevets ou de dessins, l'exploitation commerciale future compte tenu qu'une telle divulgation pourrait détruire les aspects de la nouveauté de l'actif en question. Par conséquent, les visiteurs et les autres membres du personnel ne sont pas directement assujettis aux contrats standards qui servent généralement de base à la passation d'un accord

de confidentialité écrit. L'importance d'un tel accord réside dans le fait que l'institution ne dispose pas du moindre recours juridique lorsqu'elle se voit confrontée à un visiteur qui utilise publiquement des informations de recherche.

Il convient toutefois de remarquer qu'un accord de confidentialité donne uniquement des droits applicables au partenaire contractuel. Il n'aura aucun effet sur une demande de brevet et il ne pourra pas, en général, être utilisé à l'encontre d'une tierce partie commercialisant des produits fabriqués à partir d'idées qui ont surgi au sein de l'institution (par exemple, une tierce partie qui est arrivée à la même solution technique en recourant à une ingénierie inverse).

La portée de cette protection contractuelle diffère considérablement d'une juridiction à une autre et les accords de confidentialité manquent souvent de la capacité juridique leur permettant d'être exécutoires lorsque les conditions restent floues, et c'est tout particulièrement le cas quand la condition qui manque de clarté s'avère être l'objet d'un tel accord.

Il est donc prudent d'énumérer précisément les types d'informations considérées comme confidentielles et de préciser clairement le contexte dans lequel se trouve cette obligation ne devant pas être divulguée dans le cadre d'un projet de recherche précis et de la question qui s'est posée dans un tel cadre. **En bref, plus l'accord sera détaillé et lucide, plus il aura de chances d'être considéré comme exécutoire.**

Cependant, dans l'ensemble, l'effet d'un tel accord ne réside pas dans l'application contrainte et forcée de la loi relative aux demandes de dommages et intérêts en cas de divulgation non autorisée, mais plutôt dans l'atteinte de la clarté des obligations, qui auront de ce fait un effet dissuasif.

APRÈS L'AUDIT : STRATÉGIES D'INSCRIPTION ET DE PASSATION D'ACCORDS DE LICENCE

Le cas le plus important sur lequel nous devons réfléchir est probablement lié à la stratégie de PI à suivre. Pour une institution de recherche publique en particulier, la question se pose de savoir si les actifs créés dans le cadre de la recherche devraient être commercialisés ou s'il est plus prudent, afin de préserver la réputation de la recherche en question, de permettre leur publication immédiate. Encore une fois, cette décision doit être le fruit d'une mûre réflexion visant à déterminer si la politique suivie dans le cadre de cette recherche nécessaire et il n'y a pas de réponse définitive à une telle question.

CONSEIL : Demander conseil à des spécialistes

Pour toute inscription (ainsi que pour toute surveillance ultérieure et toute exécution des droits) l'assistance d'un avocat spécialisé sera nécessaire. Dans tous les cas, les gestionnaires de propriété intellectuelle devront posséder des connaissances suffisantes sur les mesures devant être prises après la prise de décision relative à la commercialisation, et dont les droits devraient être estimés pertinents avant la signature de tout accord/contrat les liant à des tierces parties.

Ci-après vous trouverez un bref aperçu des droits qui devraient être reconnus comme potentiellement importants, y compris quelques informations sur le cadre juridique international dans lequel ces droits sont applicables. En tout état de cause, et tout particulièrement dans le cadre de négociations commerciales impliquant des partenaires étrangers, il devrait être clair dans votre esprit que les différents aspects des contrats peuvent être régis par des lois applicables différentes.

Vue d'ensemble des principaux droits applicables en matière de propriété intellectuelle

Il est encore une fois fortement conseillé de rassembler tous les droits pouvant avoir été créés dans le cadre d'un projet de recherche dans une documentation appropriée car potentiellement importante, et, comme préalablement mentionné, cette gestion est très souvent obligatoire lorsque les recherches en question ont bénéficié de financement.

Les projets de recherche sont habituellement à l'origine de toute une variété de droits de propriété intellectuelle, aussi divers que variés, englobant souvent les droits techniques (primaires), d'une part, et les droits dits « secondaires » d'autre part. Les **droits techniques** peuvent faire référence aux **brevets** potentiels mais ils peuvent aussi inclure d'autres droits de nature technique ou fonctionnelle, comme par exemple les droits applicables aux bases de données, aux topographies de circuits intégrés, aux variétés végétales ou aux logiciels, qui peuvent être protégés, à différents degrés, par un brevet, des droits d'auteur, un accord de confidentialité voire par le droit applicable aux marques de commerce.

Un autre droit relevant largement de la compétence des inventions techniques est le **droit des dessins**, qui peut protéger des articles fonctionnels, ce qui n'inclut pas les spécifications techniques en tant que telles. En outre, ils peuvent être disponibles pour les inventions techniques régies par la norme de brevetabilité en vigueur dans certains pays, tels que l'Allemagne avec le droit de modèle d'utilité, et les Etats-Unis avec le brevet de dessin.

La protection des droits **d'auteur** peut conférer des actifs tels que des documents de recherche, des tableaux, des graphiques, des bases de données, des enquêtes, ainsi de suite, ces actifs pouvant être aussi importants que l'invention elle-même compte tenu des accords commerciaux passés ultérieurement.

En outre, certains aspects des recherches peuvent également faire l'objet d'une protection en vertu de la **loi applicable aux secrets commerciaux et industriels**, et, comme mentionné préalablement,

l'invention elle-même ne doit généralement pas faire l'objet d'une divulgation afin d'éviter tout risque de ne pas faire la une des journaux. Dans certains pays, comme par exemple le Royaume-Uni, une loi spécifique sur les informations confidentielles peut permettre de faire des réclamations en matière de divulgation non autorisée, alors que dans d'autres pays tels que la France ou l'Allemagne, la protection des informations techniques précieuses est prévue dans le cadre des lois relatives à la concurrence déloyale.

Ainsi, en guise d'étape préliminaire avant de procéder à la commercialisation du produit résultant d'une invention, ces actifs doivent être identifiés, rassemblés et inclus dans le cadre d'un projet de recherche spécifique et le résultat de celui-ci doit être escompté ou existant.

BREVETS

Les principaux actifs sont généralement des inventions. Une protection brevetée a une certaine période de vigueur et en Europe celle-ci est de vingt ans. En substance, un brevet est accordé chaque fois qu'il peut être démontré que l'invention est présente, ce qui est le cas lorsque les **exigences** en matière de nouveauté, d'activité inventive et d'applicabilité industrielle sont respectées et lorsqu'il n'y a pas d'exclusion spécifique de la brevetabilité.

Les stratégies d'application auxquelles on a recours en matière de brevets dépendent largement des considérations telles que le lieu géographique concerné par cette protection. Il n'existe pas de système de dépôt de brevets mondial ou international. Dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets, la protection des brevets nationaux peut être acquise moyennant un processus de dépôt de demande qui est lancé par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) par l'intermédiaire d'un Office national des brevets, qui, après avoir procédé à une vérification formelle, est ensuite redirigé par l'OMPI vers les offices nationaux de gestion des brevets de ces pays, le demandeur de brevet étant désigné par le pays pour lequel la protection par brevet a été demandée. En Europe, tout déposant peut demander à l'Office européen des brevets de lui accor-

der le droit de consulter de nombreux brevets nationaux émis dans presque tous les pays européens.

En général - même si les disparités sont nombreuses et variées, un brevet (qui peut porter sur un produit ou sur un processus) confère au demandeur le droit d'utiliser commercialement l'invention en toute exclusivité.

CONSEIL : Exception de recherche applicable aux brevets

Une exception très importante applicable aux brevets est leur utilisation à des fins de recherche, ce qui permet des utilisations de l'invention concernée dans le cadre d'activités de recherche. Cette exception n'est cependant pas applicable à la recherche menée sur l'invention elle-même, de sorte que l'invention peut être utilisée seulement en tant que moyen de mener une recherche.

Mise à part la protection des brevets, on peut envisager de recourir à d'autres moyens de protection. Selon la juridiction concernée, ces alternatives peuvent être de petits brevets tels que les modèles d'utilité allemands ou les brevets de dessin américains.

DESSINS

Au sein de l'UE, il existe un droit de dessin communautaire que l'on peut exercer auprès de l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO).

à Alicante, en Espagne. Un droit de dessin est accordé à un dessin qui est nouveau, et il protège l'apparence d'un produit bi- ou tridimensionnel contre la copie. Il est conseillé d'enregistrer précisément la date de création du dessin à des fins de preuve.

MARQUES

Il est également recommandé de prévoir une protection des marques lorsque toute invention doit être commercialisée. Les marques protègent, fondamentalement, les signes distinctifs de produits ou services. Une marque peut être enregistrée de telle sorte qu'elle prenne

effet dans un certain nombre de territoires par l'intermédiaire du Système international des marques de Madrid, qui est une autre convention administrée par l'OMPI. Au sein de l'UE, un système de marque communautaire a été mis en place et les demandeurs peuvent enregistrer leurs marques auprès de l'OHMI.

En général, les lois nationales relatives aux marques diffèrent considérablement en matière de portée. Au sein de l'UE, trois types d'activités de contrefaçon peuvent être différenciées. Il n'y a, dans un premier temps, pas la moindre raison de duper ses clients lorsqu'une marque de commerce identique est appliquée à des produits ou services identiques (cas de double identité). Si le signe ou l'utilisation qui en est faite est seulement similaire, la protection dépendra de la façon dont le groupe de consommateurs sera susceptible d'être dupé.

Les marques les plus renommées (marques qui ont su se forger une réputation) peuvent également être protégées contre les actes de parasitisme, par exemple lorsque la réputation ou le signe distinctif de la marque pourrait s'en retrouver ternie ou affaiblie.

VARIÉTÉS VÉGÉTALES

En ce qui concerne, principalement, les recherches biologiques, il faut savoir que la protection des variétés végétales est un régime important qu'il faut prendre en compte. Au sein de l'UE, il est possible de déposer auprès des Offices des variétés végétales de l'UE une demande visant à obtenir une protection portant sur un territoire comprenant tous les États membres, ou il est possible de la faire en passant par des organismes subventionnaires nationaux intervenant dans le cadre de programmes de subvention dédiés.

Dans de tels cas, la décision de l'enregistrement des droits correspondants dépendra de la politique générale suivie par l'institution, mais elle pourrait être obligatoire dans le cadre des structures de gestion appropriées de la PI, lorsque les recherches en question avaient bénéficié d'un type de financement.

Reconnaissance de droits non enregistrés pertinents

Pour les entités publiques de recherche en particulier, il faut également prendre en compte les droits qui sont automatiquement exercés, et ce souvent par inadvertance, dans le cadre de projets de recherche. Encore une fois, cela peut s'étendre à toutes les listes, descriptions, les bases de données, à tous les savoir-faire, les inventaires et les logiciels qui pourraient avoir eu comme point de départ un projet de recherche, et cela comprend également tout matériel physique (par exemple, tout matériel biologique) utilisé ou créé dans le cadre d'un tel projet, y compris les outils de recherche tels que les appareils physiques ou les programmes informatiques conçus d'une façon très spécifique.

On peut distinguer les droits potentiels liés à ce genre d'actifs de ceux qui tombent directement dans le système de la propriété intellectuelle et des droits associés protégés par des cadres réglementaires différents. La différence est que le dernier cas ne confère pas une protection absolue et ne peut donc pas être autorisé, mais, comme on l'expliquera plus tard, ces droits seront néanmoins pertinents dans le cadre d'accords de collaboration de recherche et d'accords de licence. La reconnaissance et la documentation pertinente de ces droits sont obligatoires.

DROITS D'AUTEUR

Comme mentionné préalablement, la protection des droits d'auteur subsiste dans la plupart des matériels créés dans le cadre d'un projet de recherches. Ceci inclut, en particulier, toute collecte de données obtenues dans le cadre de recherches, toute documentation de recherche écrite, toute représentation graphique des résultats de la recherche ou tout type de tableaux, et tout type de programmes informatiques pouvant avoir été créés spécifiquement en vue de mener à bien un projet particulier.

Les droits d'auteur ne protègent pas seulement de simples données ou informations, mais aussi l'expression de ces informations sous toute forme que ce soit. **La protection des droits d'auteur en règle**

générale n'est possible que lorsqu'un certain degré d'originalité peut être démontré. Selon le droit français, par exemple, les droits d'auteur seront pris en compte seulement lorsqu'un produit ou un service est le fruit d'un « travail intellectuel », et selon le droit allemand, de la même façon, il faudra s'attacher à démontrer qu'il s'agit effectivement d'une création intellectuelle personnelle. La norme régissant l'originalité est plus faible dans les juridictions de droit commun tel que dans le Royaume-Uni, où il faudra s'attacher à prouver un certain degré d'investissement plutôt qu'un apport intellectuel.

Les droits d'auteur ne confèrent pas, contrairement à un brevet, un droit d'utilisation commerciale dudit travail, mais ils impliquent des droits exclusifs plus spécifiques tels que la reproduction, la distribution et certaines communications par rapport aux droits publics. Dans certaines juridictions, le stockage, la mise en œuvre et le chargement des travaux intellectuels, y compris les logiciels utilisés dans un ordinateur, relèvent du droit de reproduction, ce qui est un aspect important à prendre en compte. La protection des données obtenues dans le cadre d'une recherche en vertu de la loi relative aux droits d'auteur présente un problème persistant et il y a des points de vue divergents quand il s'agit de savoir si, et dans quelle mesure, les données issues de recherches peuvent être réellement protégées.

Si on la représente moyennant un graphique, la protection d'un travail artistique peut être obtenue, mais sa concession sera soumise au critère de la norme relative à l'originalité applicable. Pour les données de recherche qui sont présentées sous la forme d'une compilation structurée ou d'une base de données, les droits d'auteur peuvent subsister dans la structure d'une telle compilation, autrement dit, dans la sélection initiale et/ou la disposition des données, de sorte que la protection est généralement insuffisante et ne s'étend généralement pas, en tout cas, aux données en tant que telles.

DROITS APPLICABLES AUX BASES DE DONNÉES

Les droits applicables aux bases de données sont des droits essentiels semblables aux droits d'auteur qui existent seulement au sein de l'UE. Ces droits sont automatiquement impliqués et accordés au créateur de la base de données, qui est généralement une entreprise ou une autre institution telle qu'une université.

Ces droits exigent un investissement considérable afin de pouvoir obtenir, présenter ou vérifier le contenu de la base de données qui doit être prouvé. Ces droits ont une vigueur de quinze ans à compter de la date de la première publication de la base de données, mais cette période peut être étendue si le demandeur parvient à prouver que cette BdD a fait l'objet d'investissements considérables. Ces droits protègent le fabricant contre toute copie, distribution et communication publique de la base de données dans son ensemble ou d'une partie substantielle de celle-ci.

SAVOIR-FAIRE ET CONFIDENTIALITÉ

Contrairement à ces droits, certains actifs ne peuvent pas bénéficier de la protection de la propriété intellectuelle, mais ils peuvent néanmoins faire l'objet d'accords. Le savoir-faire, par exemple, est généralement protégé lorsqu'il est bien gardé confidentiel.

Il n'y a pas de définition précise du savoir-faire et le terme peut englober, par conséquent, une large variété d'outils pratiques, de logiciels et de compétences acquises. Le regroupement du savoir-faire déjà existant ou ayant été acquis dans le cadre d'un projet de recherche est crucial pour différents types d'accords passés ultérieurement et, comme nous allons l'expliquer, il constitue un facteur important de la définition des droits d'accès.

COMMERCIALISATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Cette section traite des dernières étapes concernant la gestion de la PI, à savoir la commercialisation des actifs. Comme on le verra, une telle commercialisation pourra revêtir de nombreuses formes différentes, et elle pourra aller de la simple attribution de droits à un partenaire commercial pour les exploitations à la passation d'accords communs de recherche dédiés visant à améliorer l'invention.

Du point de vue institutionnel, la décision quant à l'opportunité de commercialiser ou non (et par conséquent de publier les résultats d'une recherche de manière à transmettre ces connaissances vers le domaine public) doit être prise au terme de discussions approfondies portant sur la politique de transfert de connaissances spécifiques en vigueur. Cette prise de décision devrait être suivie d'un exercice de « dépistage », qui vise à identifier les partenaires concernés dans le milieu universitaire, industriel ou dans d'autres domaines d'activités. Le résultat peut être, comme préalablement mentionné, la cession ou la passation d'accords de licence sur ces droits, l'engagement dans une plus étroite collaboration de recherche, ou même la création d'une société détachée dont la raison d'être est l'exploitation de l'actif en question.

Il est clair que ces décisions sont complexes et qu'elles requièrent l'instauration d'un système de gestion de la propriété intellectuelle particulièrement solide ainsi que la détention de connaissances très approfondies sur les opportunités existantes dans différents secteurs industriels et secteurs d'enseignement universitaire. Dans de nombreuses universités, par conséquent, les divisions spécifiques aidant et travaillant en étroite collaboration avec les Offices de gestion de la PI ont été mises en place et se sont vues attribuer la tâche d'agir en tant que médiateurs entre l'institution et les tierces parties.

La tâche assignée à ces Offices chargés du transfert de connaissances ou de technologies va bien au-delà d'une simple gestion en

interne de la PI et elle inclut tous les aspects de la recherche de partenaires, la négociation d'accords, l'observation et l'application des droits, la création d'entreprises dédiées à l'exploitation des connaissances ou des technologies.

Lorsque la décision est prise pour permettre à une tierce partie, généralement une société commerciale, d'exploiter une invention et les actifs immatériels qui vont de pair, on peut opter pour différents modèles d'accords de licence. Encore une fois, il convient de noter de prime abord que les règles nationales relatives aux accords de licence sont considérablement divergentes.

Cession de droits

La forme la plus radicale pour permettre l'exploitation d'une invention par une tierce partie est de procéder à sa cession. Une cession est, essentiellement, une forme d'achat d'un droit dans son ensemble. **L'ancien titulaire** cède ainsi sa position, et l'acquéreur devient **le nouveau titulaire**, avec tous les droits associés. La cession doit généralement être effectuée par écrit, et il sera parfois nécessaire de procéder à une authentification par-devant notaire public ou devra (ou pourra) être enregistrée officiellement auprès d'un Office national de gestion de la PI.

Licence de droits

Dans le cas d'une licence, la situation juridique sera légèrement différente. **Le titulaire conserve le droit de propriété, mais il cède certains droits à l'acquéreur.**

Un accord de licence peut être exclusif ou non-exclusif. Dans le cas d'une licence exclusive, le titulaire promet de ne pas octroyer une licence à toute autre partie lui permettant d'en faire une utilisation spécifique, alors que dans le cas d'une licence non-exclusive le propriétaire reste libre d'attribuer des licences à des tierces parties. Le titulaire de ladite licence acquiert ainsi les mêmes droits que le dispensateur de la licence et peut exercer n'importe lequel des droits

exclusifs associés au droit de propriété intellectuelle en question, y compris le droit d'utiliser des contrefacteurs présumés. En général, une licence exclusive peut être soumise à des règles *antitrust*, étant donné leur caractère exclusif, même si pour les licences convenues dans le cadre de la recherche et du développement, ou dans celui du transfert des technologies, de nombreux preneurs de licence ont été exemptés de la loi *antitrust* au sein de l'UE et dans d'autres juridictions.

Éléments des accords de licence

Le contrat de licence devra contenir des conditions expresses relatives à toute une gamme d'aspects. Un accord de licence devrait clairement définir l'objet de la licence et les droits qui y sont associés, et il devrait donc méticuleusement énumérer à la fois l'objet principal (généralement, l'invention, le dessin, etc.) et tous les autres droits (documentations, savoir-faire, informations confidentielles) nécessaires pour exploiter l'actif, en particulier lorsque le preneur de la licence en question doit effectuer certaines tâches protégées par un brevet de procédé.

D'autres clauses généralement contenues dans les accords de licence :

- ▶ Les clauses relatives au paiement des redevances au propriétaire de la PI (tant en ce qui concerne le montant restant à payer au fil du temps, que les points spécifiques dans le temps auxquels le paiement doit être effectué);
- ▶ Obligations du dispensateur de licence d'accorder au preneur de licence l'accès à d'autres types de connaissances ;
- ▶ Conséquences de la non-exécution ou de la rupture du contrat de licence ;
- ▶ Restrictions de l'intervention du preneur de la licence portant sur des aspects plus détaillés tels que la productivité ;
- ▶ Obligations visant à savoir si le bénéficiaire de la licence peut attaquer le droit (qui peut être nul en vertu de la loi *antitrust*) ;

- ▶ Contraintes en matière d'obligation de vendre en ce qui concerne tel territoire et/ou tels marchés de produits spécifiques ;
- ▶ Obligations d'améliorer et de protéger moyennant un accord de licence de telles améliorations (liant habituellement seulement deux sociétés commerciales) ;
- ▶ Clauses régissant la loi applicable à l'accord et le choix du forum (à savoir quel tribunal, dans quel pays, devra avoir été déclaré compétent concernant les litiges découlant de l'accord).

Licences croisées et collaborations dans le cadre de recherches

Il y a des types d'accords de licence spécifiques et plus avancés qui doivent également être brièvement présentés ici. C'est ce que l'on appelle les systèmes de licences croisées et de communauté de brevets.

- ▶ Un système de **licences croisées** est généralement un accord moyennant lequel deux ou plusieurs parties passent un accord de licence relatif couvrant les brevets des différentes parties impliquées. L'avantage réside dans le fait qu'il offre une plus grande liberté pour améliorer chaque invention, mais il y a aussi certaines préoccupations relatives aux lois *antitrust*.
- ▶ Une **communauté de brevets** est un genre de programme de passation d'accords de licences croisées mais à plus grande échelle. Ici, au moins deux partenaires détenant différents droits relatifs à des brevets technologiques spécifiques «mettent en commun» leurs brevets de manière à éviter les actions en contrefaçon de la part d'autres partenaires. Cependant, une communauté de brevets peut également être utilisée comme moyen de réduire la complexité de la recherche, comme par exemple en permettant l'accès à des outils de recherche, et peut avoir des effets pro-concurrentiels, tout comme elle peut faire la promotion de programmes scientifiques ouverts.

Lorsqu'on a pris la décision de ne pas autoriser l'exploitation sur la seule base des paiements de redevances attendues, il existe dif-

férents modèles pour des formes plus avancées d'exploitation, notamment en ce qui concerne une plus grande collaboration dans la recherche lorsque les droits existants constituent une partie nécessaire d'un tel accord. En général, **les projets de recherche menés en collaboration** sont conclus entre au moins deux parties sur la base d'un accord de consortium. Un accord de consortium est un contrat définissant des objectifs communs en matière de recherche collaborative.

Ces accords requièrent une intervention précoce des experts auprès des offices chargés du transfert des connaissances. La raison de cet état de fait est que la recherche conjointe requiert nécessairement d'avoir accès aux connaissances détenues par chacun des partenaires. La plupart des accords de consortium devront donc contenir des clauses détaillées et spécifiques définissant le type et la nature des connaissances, qu'ils soient protégés par un droit de propriété intellectuelle ou non, et le plus souvent une différenciation est faite entre la PI de premier plan et la PI d'arrière-plan.

Le terme de PI, dans ce contexte, se rapporte à n'importe quelle connaissance sous la forme de brevets, de conceptions, de droits d'auteur, de savoir-faire ou de connaissances confidentielles détenues par un partenaire individuel. Les actifs en question doivent donc être dans un premier temps soigneusement répertoriés avant que l'accord soit négocié dans le moindre détail. En règle générale, la locution **PI de premier plan** fait référence à toute connaissance à laquelle on doit pouvoir avoir accès, alors que la locution **connaissances de bases** fait référence aux connaissances auxquelles l'accès peut être soumis à certaines conditions.

La distinction entre les deux obligations doit être faite sur la base de l'objectif poursuivi et les résultats atteints dans le cadre de la recherche prévue, par conséquent le type et la nature de la recherche sont des facteurs décisifs au moment de déterminer si un droit particulier doit être placé dans la catégorie des PI de premier plan ou des PI d'arrière-plan, ou s'il ne revêt pas la moindre importance. En conséquence, la question clé que nous devons nous poser pour définir correctement les connaissances de base est la suivante : L'accès

aux connaissances de base est-il indispensable pour la réalisation du projet de recherche dans les termes de la question de la recherche restant à résoudre. Il convient de noter que pour nombre de projets de recherche financés par les fonds publics et par d'autres types de fonds il est obligatoire de détenir le droit d'accès à la propriété intellectuelle de premier plan.

LIENS UTILES

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)

www.wipo.int

Office de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

www.euipo.europa.eu

Office communautaire des variétés végétales (OCVV)

www.cpvo.europa.eu

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)

www.oapi.int



Le présent document constitue une introduction de base présentant les aspects fondamentaux de la gestion de la propriété intellectuelle donnant un bref aperçu sur les aspects les plus pertinents de la gestion de la PI, mettant un accent particulier sur le point de vue des Institutions de recherche, des universités et des autres établissements d'enseignement supérieur. Il porte sur les principaux aspects devant être pris en compte dans le cadre d'une politique visant à faire valoir des droits relatifs à une propriété intellectuelle comme s'il s'agissait d'un moyen de générer des revenus ; c'est aussi une introduction sur la nature et les attributions des différents Offices chargés de la gestion de la PI, sur les stratégies visant à la création et à la gestion de portefeuilles de propriété intellectuelle, sur les questions pertinentes qui se posent en matière de propriété des droits ainsi que sur les préoccupations relatives aux politiques internes relatives à la PI.

Le projet de «Renforcement des compétences en propriété intellectuelle pour le développement agricole » conduit par IP4GROWTH est cofinancé par la Commission européenne moyennant le Programme ACP/EduLink II (FED/2013/320-273).



Pour plus d'informations sur ce Projet d'IP4GROWTH, veuillez visiter notre site internet :

www.ip4growth.eu