

**Isabelle OUILLON**  
**Service Partenariat et Valorisation**

**COLLABORATIONS  
ET  
VALORISATION**

**A l'attention des :**  
**Chercheurs, Enseignants-Chercheurs,**  
**Porteurs de Projets, ...**

# SOMMAIRE

<b>Le Service Partenariat et Valorisation</b>	2
Les missions du SPV	2
a) Contractualisation avec des partenaires privés ou publics	2
b) Valorisation	3
c) Création d'entreprise	3
d) Cumul d'activité	3
e) Diffusion d'information	3
<b>Le partenariat</b>	4
1) Le contrat	5
a) Les différents types de contrats	5
b) Les contrats avec partenaires étrangers	7
2) Structuration du contrat	7
3) Les points clés d'un contrat	8
a) Le droit à publier/secret, confidentialité	8
b) La propriété intellectuelle	8
c) L'exploitation commerciale des résultats	8
4) Quelques exemples	8
<b>Valorisation des travaux de recherche</b>	10
1) Généralités	10
a) Quels sont les moyens de protection de l'invention ?	10
b) Pour protéger son invention à l'étranger	13
c) Cette innovation est-elle brevetable ?	13
d) Qui peut déposer ?	13
e) comment protéger ?	14
f) Quel est le coût d'un brevet ?	15
2) Déposer un brevet via le CNRS	16
a) Introduction	16
b) Principes généraux	16
3) Le brevet	18
a) Le dépôt en France	18
b) Le brevet européen	21
c) Le brevet international	23
<b>Quelques chiffres de 2006</b>	25
1) Partenariats	25
2) Valorisation	25
<b>Annexes</b>	
Quelques exemples de contrats	27
a) exemple 1 : Le contrat de Recherche	29
b) exemple 2 : Le contrat de Prestation de service	30
c) exemple 3 : Le contrat de Confidentialité	31
d) exemple 4 : Le contrat de Transfert de Matériel (MTA)	32
e) exemple 5 : Le contrat de Consortium	34
<b>Lexique</b>	38

*Remarque : Se référer au lexique pour les mots écrits en vert.*

# Le Service Partenariat et Valorisation SPV

La valorisation de la recherche comprend deux principales formes de partenariat et de transfert entre le CNRS et ses interlocuteurs :

- Partenariat entre les laboratoires et le monde socio-économique : capacité des chercheurs à répondre à des besoins de la société.
- Transfert des résultats de la recherche vers la société.

## Les missions du SPV

### a) Contractualisation avec des partenaires privés ou publics

- Conseiller et aider les chercheurs dans leurs demandes de subvention / d'aide, notamment avec les organismes publics français ou étrangers tels que l'Agence Nationale de la Recherche (ANR), l'Union Européenne ou les régions Rhône-Alpes et Auvergne.
  - Il s'informe des programmes de financement de la recherche au niveau nationaux, européens et internationaux (pages web, réunions, lettres...)
  - Il a à sa disposition des outils d'aide au montage (ex : fiches financières)
- Conseiller et accompagner les chercheurs dans leurs relations avec les industriels. En faisant valoir la politique partenariale du CNRS en matière de propriété intellectuelle et d'exploitation des résultats.
  - Négocie et rédige les contrats impliquant les unités (recherche, prestation, conseil, confidentialité)
  - Fait respecter la politique partenariale du CNRS en matière de propriété intellectuelle et d'exploitation des résultats.
  - Veille au respect du droit de publication
  - S'assure que les tutelles du laboratoire obtiendront des retours financiers sur l'exploitation des résultats de la collaboration.
  - Il devra aider à la mise en œuvre des projets, qui permettra d'obtenir le dossier de réponse aux appels à propositions, le dossier de négociation et les projets de contrats.

Cette contractualisation des projets demande une collaboration étroite entre le SPV et le responsable scientifique du laboratoire.

La mise en place d'une collaboration réussie passe par plusieurs étapes :

- le **SPV** et le responsable scientifique évaluent :
  - le contexte scientifique et technique (mise en place de l'annexe technique et scientifique).
  - les moyens et leurs coûts, (mise en place de l'annexe financière et la fiche d'évaluation des coûts).
  - l'état de la propriété intellectuelle (annexe des connaissances antérieures et des titres de propriété intellectuelle existants).
- Le SPV prend en charge l'aspect juridique de la collaboration. Il négocie les contrats, pour arriver à une fiche d'approbation du contrat signée et une proposition de contrat finalisé. Les contrats sont signés et communiqués aux différents acteurs.
- Le responsable scientifique suit les contrats, en établissant un rapport scientifique et un justificatif financier. Il maintient le contact avec les cocontractants pour proposer une éventuelle protection des résultats et veiller sur le devenir des résultats.

#### b) Valorisation

Sensibiliser les chercheurs et les accompagner dans les démarches de protection et de valorisation de leurs résultats de recherche.

Pour aider les chercheurs à protéger leurs résultats de recherche et leur permettre de les transférer dans le monde socio-économique, le service SPV:

- Conseille et informe le responsable scientifique des modalités de protection adaptée à l'invention
- Aide les différents acteurs à rédiger la Déclaration d'Invention **DI**- Se fait le relais entre le laboratoire et la Direction de la Politique Industrielle **DPI**.

#### c) Création d'entreprise

Accompagner les chercheurs et les laboratoires dans leur démarche de création d'entreprise

#### d) Cumul d'activité

Vérifier les conditions d'autorisation des activités accessoires et instruire les demandes d'autorisation de **concours scientifiques**.

#### e) Diffusion d'information

- Elaborer des documents ou journées d'information pour les chercheurs.  
Le SPV sensibilise les unités au transfert, à la propriété et aux partenariats. A votre demande il peut visiter votre unité, préparer des sessions d'information, des sessions de formation, une animation des correspondants dans les unités, ...
- Maintenir un lien étroit entre :
  - les établissements partenaires (universités, écoles, ...)
  - les acteurs régionaux
  - les incubateurs.

# LE PARTENARIAT

# LE PARTENARIAT

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Il apporte donc une sécurité juridique et économique, en précisant les droits et obligations de chacun.

Les relations contractuelles dans un projet de recherche et développement au sein d'un ensemble de partenaires sont complexes, du fait de la multiplicité des acteurs, de la complexité et de la sensibilité des technologies, de la diversité des objectifs.

Le contrat doit être signé par les personnes habilitées de l'organisme de tutelle du laboratoire et le partenaire, c'est pourquoi seuls le Délégué Régional du CNRS et les Présidents des Universités peuvent engager une UMR dans une collaboration avec un partenaire. Le chercheur concerné par la collaboration, le directeur de l'unité et le service partenariat signeront une fiche visa, c'est un document interne qui ne sera pas annexé au contrat.

## 1) Le Contrat

### a) Les différents types de contrats

- Contrat de recherche : Le contrat de recherche est négocié par le Service Partenariat et Valorisation (SPV) en collaboration avec le chercheur et le partenaire industriel. Il comporte le corps du contrat, l'annexe financière et l'annexe scientifique.

Dans le contrat de recherche chacune des parties contribue à l'étude (apport intellectuel, financier, de moyens, ...). Le partenaire confie au laboratoire des travaux de recherche, qui impliquent une activité de conception, de mise au point de procédés nouveaux ou originaux, donc une activité inventive potentielle.

Chacun reste propriétaire de ses apports intellectuels et/ou matériels antérieurs à l'étude, mais les résultats de l'étude sont détenus en copropriété. Lorsque le partenaire exploite les résultats, les tutelles du laboratoire négocient un retour financier. Enfin, il pèse sur le prestataire une obligation de moyens.

- Contrat de prestation de service : a pour objectif la réalisation unilatérale, par un laboratoire public, d'une étude commandée par un partenaire industriel ou une autre structure. Il ne doit pas nécessiter de nouvel effort de recherche.

Le contrat de prestation de service est de courte durée. Chacune des parties reste propriétaire de ses apports intellectuels et/ou matériels antérieurs ou mis au point lors de l'étude.

A contrario, les résultats de l'étude sont la propriété pleine et entière du partenaire qui a commandité ladite étude. L'étude n'implique pas d'activité inventive. Enfin, il pèse sur le prestataire une obligation de résultats.

- Contrat Equipe conseil : Ce contrat est utilisé pour des activités de consultation menée par une équipe de recherche auprès d'une société. Cette consultation correspond à une prestation purement intellectuelle.

- Accord de confidentialité ou de secret : ce contrat est nécessaire avant toute communication d'informations confidentielles. Il peut se faire au moment de la négociation en vue d'un projet. Il permet de sécuriser les informations confidentielles. Il peut être unilatéral ou bilatéral. Il doit être rédigé et signé avant toute communication.

- Accord de consortium : Il définit les modalités d'exécution d'une étude, fixe les règles de propriété intellectuelle, les conditions d'exploitation des résultats et les relations entre plusieurs partenaires. Il peut faire intervenir un grand nombre de partenaires et doit se faire le plus tôt possible.

- Accord de transfert de matériel (ou Material Transfer Agreement MTA) : Il définit les droits et obligations de la partie recevant le matériel (chimique, biologique, prototype, échanges de fichiers ou de logiciels pour évaluation, échanges pour évaluation, prêts de logiciels). Il régit le transfert et l'utilisation de matériel de recherche exclusif mis à disposition par son propriétaire au bénéficiaire qui souhaite utiliser ce matériel à des fins de recherche interne.

- Contrat de copropriété de brevet : il organise la propriété commune sur la technologie brevetable développée dans le projet.

- Contrat de licence de brevet : il organise le droit à l'usage d'un ou plusieurs partenaires d'une technologie propre ou commune brevetée.

- Contrat de cession de droits de propriété intellectuelle : il organise la cession de droits de **propriété intellectuelle**, de marque ou de brevets.

- Avenant : est une modification du contrat d'origine, ces modifications doivent être signées par tous les signataires du contrat.

Il est à noter que les contrats de copropriété de brevet, contrat de licence de brevet ou les contrats de cession de droits de propriété intellectuelle sont négociés au niveau national par le siège du CNRS en collaboration étroite avec **FIST S.A.**

## [b\) Les contrats avec partenaires étrangers](#)

Il est fréquent que des entreprises étrangères, filiales appartenant à des groupes étrangers ou des partenaires publics étrangers participent à des projets collaboratifs impliquant des laboratoires publics. Il arrive aussi que des projets, c'est notamment le cas des projets européens, regroupent des acteurs appartenant à plusieurs pays. Se pose alors la question de la loi applicable aux contrats.

Il faut savoir que le droit de la **propriété intellectuelle** est harmonisé dans le monde par des conventions et traités. De plus au sein de l'Union Européenne, un corps de directives harmonise les législations.

Néanmoins on peut rencontrer des divergences notables dans le droit des obligations et de la responsabilité, des clauses exclusives ou limitatives de responsabilité, des conditions de garantie, notamment. C'est pourquoi, sauf à bien connaître la législation locale en question, il est préférable d'appliquer son droit national ou le droit d'un pays neutre.

Pour choisir le droit applicable pour le contrat, il est préférable de choisir la nationalité du plus grand nombre des parties ou le lieu d'exécution du contrat ou la nationalité de la partie dont l'apport est le plus significatif.

## 2) Structuration du contrat

Il comporte trois grandes parties :

Le corps du contrat : il est composé de plusieurs clauses telles que : l'objet de la collaboration, sa durée, les modalités financières, ...

Il précise les conditions en matière de propriété intellectuelle et les obligations de confidentialité qui peuvent incomber aux chercheurs et/ou aux partenaires industriels.

L'annexe financière : elle traduit l'apport respectif des parties. Il convient de prendre en compte :

- le coût des salaires des personnels de recherche, non-permanents et permanents,
- le coût des équipements et de leur utilisation,
- le coût des matériels et consommables,
- les coûts d'infrastructure (frais généraux : fluides, électricité...),
- les coûts des missions,
- les frais administratifs (fixés par les tutelles de l'unité par les contrats quadriennaux).

L'annexe scientifique : elle détermine le programme de recherche qui est l'objet du contrat.

## 3) Les points clés d'un contrat

### a) Le droit à publier /secret - confidentialité :

Le laboratoire peut vouloir garder des informations confidentielles. Il doit donc être assuré que lorsqu'il les communiquera à son futur partenaire, ce dernier ne les divulguera pas.

Cette clause garantit le respect de la confidentialité. Elle est souvent réciproque.



D'autre part, les chercheurs ont besoin de publier leurs résultats de recherche donc l'industriel ne doit pas les bloquer sur ce point. Il faut cependant faire attention à toute divulgation car une invention qui serait publiée ou dévoilée ne pourrait pas être brevetable.

b) [La propriété intellectuelle](#) :

Les résultats antérieurs ou extérieurs à l'étude appartiennent à celui qui les a obtenus.

Les résultats obtenus en commun doivent être détenus en copropriété. Le taux de copropriété étant souvent défini en fonction des apports de chacun.

On prévoira de rédiger un accord de valorisation ou de règlement de copropriété pour fixer précisément ces règles.

c) [L'exploitation commerciale des résultats](#):

Il est convenu entre les Parties que toute exploitation directe et/ou indirecte par une Partie (Copropriétaire des connaissances nouvelles conjointes) impliquera une compensation financière au profit des autres Parties Copropriétaires, selon les conditions et modalités qui seront définies ultérieurement. (Ex dans l'accord de valorisation ou de règlement de copropriété)

## 4) [Quelques exemples](#)

Dans les exemples suivants vous trouverez le descriptif des clauses les plus fréquemment utilisées dans ces différents types de contrat

[a\) Exemple 1 : Le Contrat de Recherche](#) : page 27

[b\) Exemple 2 : Le Contrat de Prestation de Service](#) : page 29

[c\) Exemple 3 : Le Contrat de Confidentialité, de secret](#) : page 31

[d\) Exemple 4 : Le Contrat de Transfert de Matériel \(MTA\)](#) : page 32

[e\) Exemple 5 : Le Contrat de Consortium](#) : page 34

# VALORISATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE

# VALORISATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE

Une innovation est le résultat de la mise en application d'idées nouvelles et de recherches. Elle suppose donc une nouveauté par rapport à ce qui est proposé. Il existe plusieurs types d'innovations comme les inventions, les logiciels, les savoir-faire...

C'est un instrument de compétitivité et de conquête de marché.

Toute innovation mérite d'être protégée et valorisée.

## 1) Généralités

### a) Quels sont les moyens de protection de l'invention ?

#### Le brevet d'invention

Le dépôt d'un brevet à l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), permettra d'obtenir un monopole d'exploitation de l'innovation pendant 20 ans maximum, cela interdit à toute autre personne d'exploiter l'invention sans l'autorisation de son titulaire.

#### Le certificat d'utilité

Il est possible de recevoir un certificat d'utilité par l'INPI, il correspond à un « petit » brevet car sa durée de vie est plus courte, en effet il ne protège l'innovation que pour 6 ans et il ne contient pas de rapport de recherche. Ce moyen de protection n'est pas préconisé par le CNRS

#### L'enveloppe Soleau

Il est possible d'acheter une enveloppe Soleau à l'INPI ou de la commander sur le site de l'INPI.

Elle coûte 15 euros.

Elle permet de constituer pour un inventeur une mesure conservatoire dans l'hypothèse où une demande de brevet n'est pas déposée immédiatement.

Cette procédure n'aboutit pas à l'obtention d'un titre de propriété mais constitue un simple acte qui permet à un inventeur de prouver qu'à une date certaine il était en possession de l'invention.

Dans le cas d'une invention, elle ne lui donne aucun droit de s'opposer à son exploitation par un tiers.

*Procédure* : L'inventeur introduit les documents (sept feuilles A4 maximum), pour lesquels il désire prendre date, dans l'enveloppe Soleau. Les documents concernés sont déposés à l'identique dans 2 compartiments. Les 2 parties sont perforées, une partie reste à l'INPI, l'autre est envoyée au destinataire qui lorsqu'il la reçoit ne doit pas l'ouvrir.

Le destinataire peut demander après une durée de 5 ans (renouvelable une fois) la restitution de la deuxième partie. En cas de litige, c'est le juge qui décachettera l'enveloppe.

#### Le dossier technique

Il est possible de protéger son innovation grâce à un dossier technique, c'est le cas d'un savoir-faire, d'un logiciel et pour un produit ou un procédé pour lequel le dépôt de brevet ne semble pas opportun. Ce

dossier est confidentiel et ne doit faire l'objet d'aucune divulgation préalable auprès de partenaires potentiels sans accord de confidentialité. Il est important de mettre le plus d'information possible sur l'innovation dans le dossier technique, mais aucun formalisme particulier n'est requis.

La décision d'établir un dossier secret est prise en concertation entre les Tutelles du laboratoire, les chercheurs concernés et le Partenaire (si les résultats sont issus d'une collaboration)

### Le certificat complémentaire de protection

Titre de propriété qui prolonge de cinq ans (à compter de l'expiration du brevet) la durée de vie des brevets relatifs aux médicaments.

Cette prolongation s'explique par la nécessité de l'obtention d'une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) pour l'exploitation commerciale qui retarde la période de mise en vente des produits intégrant l'invention protégée par le brevet.

### Le Certificat d'Obtention Végétale (COV)

Titre de propriété, déposé auprès du Comité de la Protection des Obtentions Végétales (CPOV), qui protège une variété nouvelle, créée ou découverte d'un genre ou d'une espèce.

La variété se caractérise (art. L623-1 du Code de la propriété intellectuelle) par :

- une différenciation des variétés analogues déjà connues par un caractère important, précis et peu fluctuant, ou par plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à lui donner la qualité de variété nouvelle
- une homogénéité pour l'ensemble de ses caractères
- une stabilité, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la fin de chaque cycle de multiplication

### Accord de confidentialité

La confidentialité est un volet essentiel de la protection des innovations. En effet c'est le seul moyen de protection des savoir-faire et inventions non brevetables.

**La rupture de la confidentialité d'une innovation avant le dépôt d'une demande de brevet détruit la nouveauté de cette invention, et empêche donc toute protection par brevet.**

La problématique du respect de la confidentialité doit donc se trouver au cœur de toutes les décisions et mesures prises par chaque entité pour assurer la protection de ses innovations. Ainsi, dès le moment où un programme de recherche collaboratif est envisagé, toute entité ayant vocation à y participer doit s'interroger sur la gestion de la confidentialité de ses informations stratégiques et signer un accord de confidentialité.

### Le dépôt de logiciel à l'Agence de Protection des Programmes (APP) :

Le logiciel est un programme, en code source et en code objet, ainsi que du matériel de conception préparatoire (dossier de spécifications, modèle conceptuel de données, études techniques, dossiers de programmation, prototypes...).

En France on peut protéger un logiciel de deux manières :

1 - Par le **droit d'auteur** : Dès lors qu'il est original, le logiciel est une œuvre de l'esprit protégeable par le droit d'auteur. La protection du droit d'auteur est acquise du seul fait de la création, sans qu'aucune formalité, démarche, dépôt ait besoin d'être accompli. Ainsi, par la seule création de son logiciel, s'il est original, l'auteur bénéficie sur celui-ci d'un monopole.

Il est toutefois fortement recommandé de procéder à un dépôt probatoire de son logiciel, dans ses différentes versions, auprès d'organismes spécialisés, tel que la Société des Gens De Lettres (SGDL), la Société Civile des Auteurs Multimédias (SCAM), auprès d'un huissier, d'un notaire, ou à l'Agence pour la Protection des Programmes (APP) qui est une structure indépendante. L'APP se trouve à Paris ([www.app.legalis.net](http://www.app.legalis.net)).

L'APP propose trois types de dépôts :

- Le dépôt classique, l'auteur confie à l'APP un exemplaire de la version source et de sa documentation associée, qui le conserve dans ses coffres et en adresse une copie au déposant.
- Le dépôt enrichi : l'auteur ajoute aux microfiches, des revendications d'originalité et des pièges contre les contrefacteurs.
- Le dépôt sécurisé : le dépôt est conditionné par la réalisation d'un certain nombre de tests effectués par des experts agréés.

L'APP attribue à chaque œuvre inscrite à son répertoire (dépôt ou référencement) un identifiant international IDDN (Inter Deposit Digital Number), sorte de carte d'identité de l'œuvre, comprenant un générique informatisé. Il permet de démontrer l'existence de l'œuvre, d'affirmer les droits du créateur et de faciliter les sanctions contre les contrefacteurs. Contrairement au domaine du brevet, le dépôt d'un logiciel ne crée pas le droit, qui lui préexiste ; il ne constitue qu'un moyen de preuve en cas de litige

Les éléments non protégés : les fonctionnalités, les algorithmes, les interfaces, les langages de programmation et la documentation d'utilisation du logiciel sur papier.

Les éléments protégés : l'architecture des programmes, le code source, le code objet, les différentes versions, les écrans et modalités d'interactivité s'ils sont originaux, le matériel de conception préparatoire (ébauches, maquettes, prototypes, dossiers d'analyse fonctionnelles documentation de conception intégrée).

Les modalités d'inscription au répertoire de l'APP : L'inscription se fait : soit sous forme de référencement (pour les œuvres en cours de création), soit sous forme d'un dépôt de diffusion (bases de données, fichiers numériques non textuels, programmes exécutables...), soit sous forme d'un dépôt de sources (pour les logiciels). L'APP accepte les dépôts sous forme de microfiches ou listing de moins de 100 pages, mais aussi sur CD-ROM ou disque optique numérique. Pour les référencements, tous les supports sont utilisés.

Le coût du dépôt : est de 472 € HT pour les personnes physiques et 1006 € HT pour les personnes morales.

La durée de protection : des œuvres de l'esprit est de 70 ans après le décès de l'auteur, pour les œuvres collectives, la durée de protection court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où l'œuvre a été publiée.

- 2 - Par le **droit de brevet** à condition que le logiciel soit une composante d'une invention.

## b) Pour protéger son innovation à l'étranger

Il existe certaines conventions qui permettent d'obtenir une protection pour un ensemble de pays dans le cadre d'une même procédure. Nous trouvons :

- brevet européen qu'il faut demander à l'OEB (Office Européenne des Brevets) qui permet une protection dans 34 Etats.
- brevet par voie PCT (Patent Cooperation Treaty) qui par une demande unique devant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) permet une protection dans de 133 pays. Cette procédure permet de déposer dans le délai d'un an une demande unique auprès de l'OMPI.

*Remarque:* La convention de Paris (qui regroupe 169 pays) ouvre un droit de propriété d'un an à compter du dépôt en France, période pendant laquelle l'inventeur pourra procéder à d'autres dépôts dans les pays de son choix (les extensions).

### c) Cette innovation est-elle brevetable ?

Il existe 3 conditions pour savoir si l'innovation est brevetable :

- l'innovation doit impliquer une activité inventive c'est-à-dire qu'elle ne doit découler de manière évidente de la technique existante
- l'innovation doit être nouvelle et secrète, elle ne doit pas être accessible au public avant la date de dépôt du brevet.
- l'innovation doit être applicable industriellement et être susceptible d'être utilisée ou fabriquée dans n'importe quel type d'industrie

On peut rajouter qu'une idée n'est pas brevetable, seuls les moyens mis en œuvre pour l'obtenir le sont.

### d) Qui peut déposer ?

Le droit au brevet revient au premier déposant, il ne s'agit donc pas forcément de l'inventeur.

**L'inventeur** est la personne physique qui a découvert l'invention ou a réalisé les travaux menant à son obtention.

**Le titulaire du brevet** est l'employeur de l'inventeur, pour un laboratoire public, c'est/ce sont la/les tutelle(s) du laboratoire. Le titulaire du brevet paye les frais de protection, est le propriétaire légal du brevet, c'est donc lui qui décide de ses extensions, son maintien, ....

L'employeur est de plein droit titulaire des inventions réalisées par ses salariés en exécution de leur mission.

Les inventeurs peuvent cependant avoir droit à un complément de rémunération, dans le respect des conventions collectives les concernant ou en fonction du bien vouloir de leur employeur.

Mais ce régime ne s'applique pas aux inventions réalisées « hors mission » qui appartiendront alors au salarié inventeur.

Dans le cas des inventeurs de la fonction publique, ils bénéficieront d'une prime au brevet (de l'ordre de 3000€) et recevront à titre personnel des retours financiers de l'exploitation du brevet.

### e) Comment protéger ?

### Cas d'une invention issue du laboratoire :

Dans le contrat quadriennal signé entre le CNRS et L'UBP, il a été décidé que l'organisme valorisateur soit le **CNRS**. En ce qui concerne le contrat quadriennal entre le CNRS et l'UdA, rien n'a encore été fixé.

Si des résultats vous paraissent intéressants et susceptibles d'être protégés, vous pouvez vous adresser au Service partenariat et Valorisation du CNRS :

Isabelle OUILLON :  
Service Partenariat et Valorisation  
Bâtiment de Physique 5  
24 avenue des Landais  
63177 Aubière  
Tel : 04.73.40.76.22 / 06.33.60.18.46  
Fax : 04.73.40.75.66  
[ouillon@dr7.cnrs.fr](mailto:ouillon@dr7.cnrs.fr)

La procédure de protection propre au CNRS est décrite page 16.

### Cas d'une invention issue d'une recherche collaborative avec un partenaire industriel.

Lors de l'établissement du contrat de recherche, la plus part du temps, il est stipulé que l'organisme valorisateur des résultats communs soit le **partenaire industriel**.

Dans ce cas précis, le partenaire effectue le dépôt de brevet aux noms conjoints des parties au contrat : les tutelles du laboratoire et lui-même.

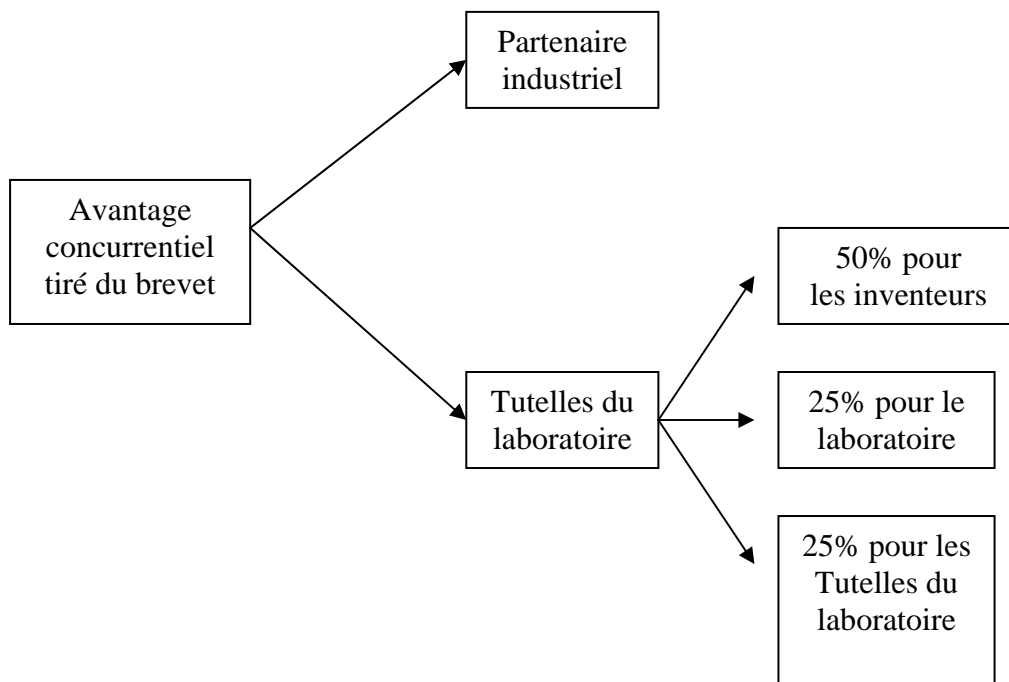
Dès que vous avez connaissance d'un futur dépôt de brevet vous devez en faire part aux tutelles de votre laboratoire.

Le partenaire industriel engage la procédure de dépôt, le maintien du brevet et ses éventuelles extensions. Il informe régulièrement les tutelles du laboratoire de ces actions.

Les titulaires (propriétaires du brevet) sont les tutelles du laboratoire et le partenaire industriel. Le nom de tous les inventeurs doit apparaître sur le brevet.

Le partenaire industriel aura l'exclusivité de l'exploitation du brevet dans son domaine et versera aux tutelles un retour financier qui aura été défini d'un commun accord entre les copropriétaires du brevet.

Il est nécessaire que le dépôt du brevet soit fait sous le régime de la copropriété car si ce n'est pas le cas il n'y aura aucun retour financier possible du partenaire industriel vers les tutelles du laboratoire.



#### f) Quel est le coût d'un brevet ?

A titre indicatif

- Brevet français : compter environ 6 200 € le CNRS à le droit à une réduction ce qui amène le prix à environ 5790 €
- Le brevet européen : pour une protection dans 8 pays de la CE, compter 35 000 €(pour 10 ans)
- Brevet international : compter environ 47 000 €pour 8 pays (pour 10 ans)

Chaque pays fixe librement le coût de ses annuités donc le coût d'un brevet est très variable d'un pays à l'autre.



## 2) Déposer un brevet via le CNRS

### a) Introduction

La procédure a évolué, elle doit tenir compte :

- des besoins du chercheur, du laboratoire et de l'organisme en termes d'indicateur attaché à la valorisation,
- du besoin de réactivité pour le chercheur (publication) et les éventuels partenaires (public ou privé).

Le nouveau processus a pour but d'aller dans le sens d'une plus grande fluidité et donc d'accélérer et d'augmenter le dépôt, tout en préservant les objectifs stratégiques et scientifiques de l'établissement.

### b) Principes généraux

- Dans un premier temps, contactez le Service Partenariat et Valorisation du CNRS (SPV):

Isabelle OUILLON :  
Service Partenariat et Valorisation  
Délégation Rhône-Auvergne  
Bâtiment de Physique 5  
24 avenue des Landais  
63177 Aubière

Tel : 04.73.40.76.22  
Portable : 06.33.60.18.46  
Fax : 04.73.40.75.66  
[ouillon@dr7.cnrs.fr](mailto:ouillon@dr7.cnrs.fr)

Lors d'un premier rendez-vous, vous présenterez vos résultats et obtiendrez des informations générales sur la protection de vos travaux.

Il vous sera remis un **dossier de valorisation**, la Déclaration d'Invention (DI) que vous devrez remplir. Ce document permet de décrire vos travaux et de mettre en évidence le contexte dans lequel ils ont été réalisés.

- Envoyez le dossier de valorisation au SPV sous format papier (avec les signatures originales) et sous format électronique (dossier, pages signées, RIB, fiche de payes scannées) sous un seul document.
- Le SPV adresse le dossier à la Direction de la Politique Industrielle du CNRS (DPI) avec une lettre d'accompagnement. Une commission (la **CESPI**) évalue le dossier et se prononcera sur le mode de protection le plus adapté à votre découverte. L'évaluation des déclarations d'invention (DI) se fait désormais en continu et non plus selon des dates fixées du comité d'engagement.

Cette évaluation porte sur plusieurs critères :

- la maturité du projet,
- le potentiel du marché : contexte, taille globale et environnement concurrentiel,

- la gestion du projet : l'équipe, le programme de travail, les moyens et ressources disponibles et envisagés,
- l'identification des cibles : perspective et intention de transfert,
- l'état des contacts avec l'industrie,
- la qualité de la propriété intellectuelle : la technologie, les modalités de gestion, l'existence de brevets concurrents,
- le positionnement du projet en regard des priorités du CNRS (scientifiques, technologiques...),
- le degré d'implication des tutelles dans le projet.

- La réponse est rendue au bout de 2 semaines maximum. Le porteur de projet reçoit la réponse personnellement. Les décisions (dépôt ou refus) seront motivées. Le porteur de projet en fait part au SPV.

Au-delà de ce délai, en absence de réponse, la décision de dépôt du brevet est prononcée.

- A ce stade l'analyse est d'abord stratégique et scientifique, l'analyse de la brevetabilité sera menée lors du dépôt par le cabinet et l'analyse approfondie du marché pendant la période priorité.
- En cas de décision positive, **FIST S.A.** accompagnera les opérations de dépôt du brevet comme précédemment. Une notation A/B/C indiquera l'effort de valorisation nécessaire demandé à FIST S.A., selon le principe suivant :

A : Valorisation immédiate du brevet. FIST S.A. doit dans les meilleurs délais se mettre en contact avec le chercheur, voire les partenaires privés cités dans la DI, ou mener toute autre action jugée utile.

B : Evaluation de l'opportunité de procéder rapidement à des actions de valorisation (notation la plus rare)

C : Les actions de valorisation seront décidées en comité des engagements qui doit décider pendant l'année de priorité d'une extension PCT ou non, soit environ 10-12 mois après le dépôt. Cette analyse s'appuiera notamment sur la base de la DI initiale et des informations rassemblées entre temps (contacts avec les inventeurs, rapport du cabinet de brevet, étude du marché...).

### **Remarques :**

*- Ce nouveau processus renforce l'importance de la qualité de la DI : dossier complet et lettre d'accompagnement expliquant le contexte et les enjeux.*

*En effet une grande part de la décision reposera sur les données présentes dans le dossier. En revanche des données trop parcellaires entraîneront une décision négative.*

*- La notation A, sera souvent motivée par l'existence d'un « prototype » opérationnel et/ou avec la présence d'un partenaire industriel déjà contacté, ou engagé avec le laboratoire.*

*- La notation C, sera souvent motivée par la nature très fondamentale de l'invention, l'absence de contact industriel ou l'absence d'un « prototype » opérationnel.*

- FIST S.A. mandate un cabinet de brevet pour le dépôt du brevet. Le choix de ce cabinet est décidé en fonction des spécificités scientifiques du cabinet et des impératifs du porteur de projet.
- Le porteur de projet et le cabinet rédigent le brevet.
- Dépôt du brevet.

- Il est proposé à toutes les tutelles du ou des laboratoires concernés par l'invention la copropriété du brevet. Ces dernières peuvent refuser. Si les tutelles acceptent de recevoir une cote part de copropriété, elles s'acquitteront des frais de brevet leur incombant et seront citées sur le brevet.
- FIST S.A. recherche des partenaires industriels pour licencier le brevet, négocie des licences avec des industriels. Le porteur de projet peut apporter des informations ou des contacts concernant des partenaires intéressés par l'invention.
- En lien direct avec le CNRS et les tutelles du laboratoire, FIST S.A. suit la vie du brevet, son maintien, ses extensions.  
Les inventeurs cités dans la DI perçoivent à titre personnel les retours financiers issus de l'exploitation du brevet.

### 3) Le brevet

Le CNRS effectue pour le laboratoire et en collaboration avec le porteur du projet le dépôt de brevet. Vous trouverez ci-dessous à titre informatif, la procédure de dépôt de brevet.

#### a) Le dépôt en France

##### **Avant le dépôt :**

Avant tout, il faut vérifier que l'innovation est brevetable.

Dans un second temps il s'agira de remplir le formulaire de dépôt et rédiger le texte de votre demande.

##### **La rédaction**

Un brevet comporte les éléments suivants :

- un abstract : résume l'invention.
- une partie descriptive : présente l'état de la technique, l'apport de l'invention, et l'invention elle-même.
- des schémas : expliquant l'invention.
- les revendications : définissent l'étendue de la protection demandée et les limites de l'invention. Une bonne rédaction des revendications conditionne l'efficacité du brevet à l'égard des contrefacteurs, elles sont donc essentielles. En effet si un déposant n'a pas rédigé les revendications de façon concise, toutes les caractéristiques ou tous les éléments de l'invention, qui ne sont pas contenus dans la description détaillée figurant dans la demande ne sont pas couverts par les revendications. Ces éléments sont intégrés à l'état de la technique, uniquement au moment de la publication de la demande ou de la délivrance du brevet. En conséquence, les tiers sont donc libres d'utiliser tous ces renseignements non protégés sans l'autorisation du titulaire du brevet, qui ne dispose d'aucun moyen pour les en empêcher.

La technique de rédaction des brevets est particulière et requiert un réel savoir-faire. Dans la majorité des cas, le futur titulaire du brevet fait appel à un cabinet de brevet qui le conseillera et l'appuiera dans la rédaction du brevet.

## **Le dépôt :**

Voici succinctement décrites les différentes étapes menant au dépôt d'un brevet :

- déposer le dossier à l'INPI et payer les redevances.
- attribution de la date de dépôt.
- examen par la défense nationale.
- examen administratif et technique, l'INPI vérifie que toutes les conditions sont réunies pour permettre la publication et le rapport de recherche.
- examen de la demande par l'INPI.
- établissement d'un rapport de recherche préliminaire par l'INPI 7 à 9 mois après la date de dépôt, dans les trois mois qui suivent la publication du rapport préliminaire toute personne pourra présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention. L'INPI établira alors un rapport définitif qui sera joint au brevet.
- publication de la demande de brevet au bulletin officiel de la propriété industrielle, 18 mois après la date de dépôt.
- envoi par l'INPI de l'avis de publication, l'inventeur pourra ainsi répondre à d'éventuelles observations.

## **La délivrance :**

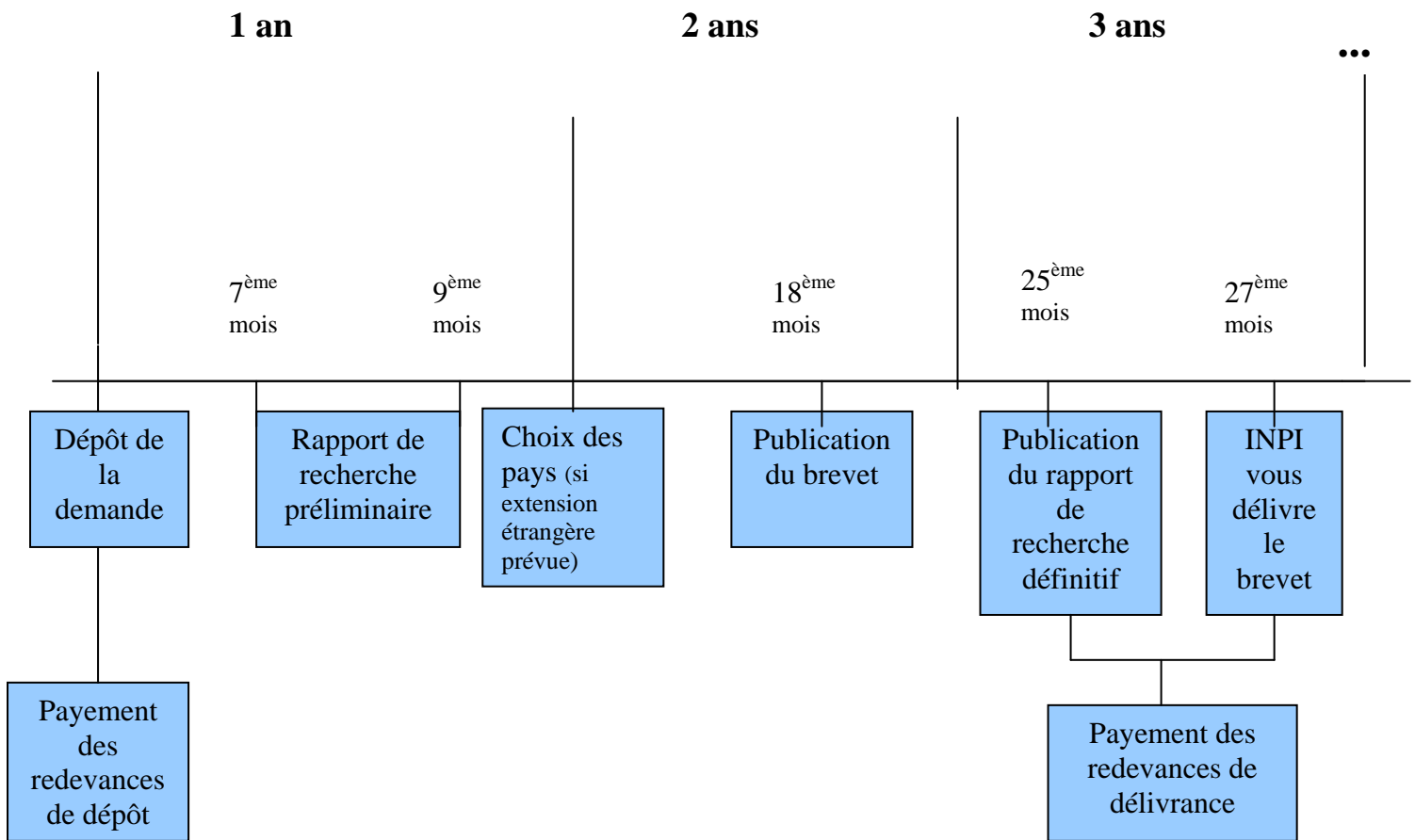
- établissement par l'INPI du rapport de recherche définitif 25 mois après le dépôt. Ce rapport sera disponible sur le site ([www.espacenet.com](http://www.espacenet.com)) lorsqu'il sera publié.
- paiement des redevances de délivrance et d'impression du fascicule du brevet, dans un délai de 2 mois.
- délivrance du brevet par l'INPI, au plus 27 mois après le dépôt.

Le brevet est un investissement en temps mais aussi financier. Cet investissement se rentabilise grâce aux bénéfices concurrentiels que le titulaire en tirera.

Il ne faut pas oublier de surveiller le marché et de vérifier que personne n'exploite l'invention sans l'accord du propriétaire on parlera dans ce cas de contrefaçon.

En cas de contrefaçon, il sera possible de saisir les tribunaux pour attaquer le contrefacteur. Il existe de nombreuses sanctions telles que versement de dommages et intérêts, l'interdiction de poursuivre les actes de contrefaçons, des sanctions pénales.

[Schéma récapitulant les différentes étapes clés.](#)



b) Le brevet européen

Les brevets européens est un titre de propriété industrielle unique, délivré par l'Office Européen des Brevets (OEB) dont l'étendue peut porter sur tout ou partie des pays européens signataires de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, soient 34 Etats

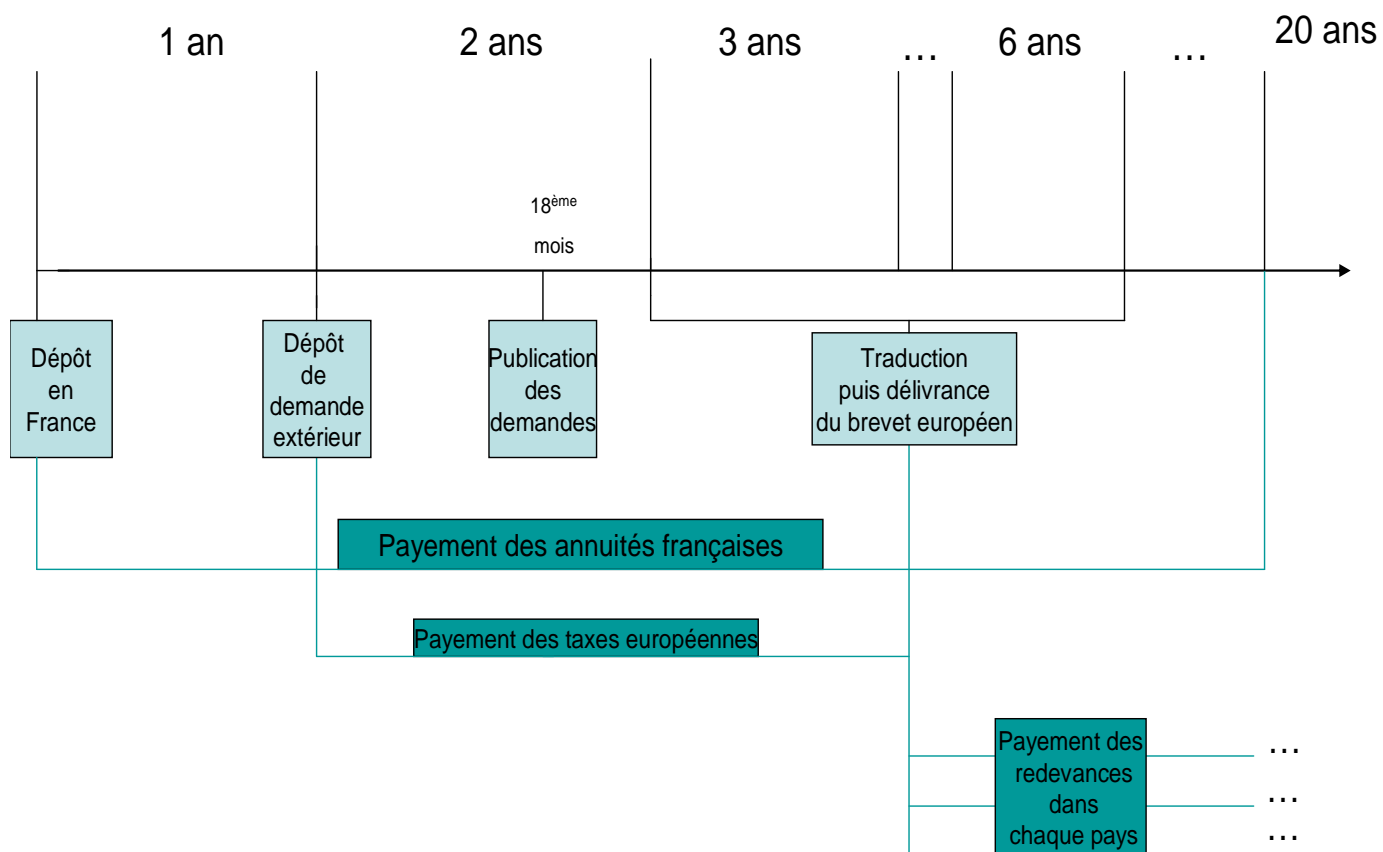
Le brevet européen permet d'obtenir une protection dans tous les Etats membres de l'organisation européenne des brevets, sur la base d'une seule demande déposée dans une langue officielle de l'OEB, et suivant une procédure unique de délivrance devant l'OEB.

Toutefois, si le brevet européen reste unitaire tout au long de sa procédure, il se disperse en phases nationales après sa délivrance. Chaque pays pourra alors interpréter le brevet européen selon ses règles, notamment lorsque les tribunaux nationaux statueront sur les actions en contrefaçon.

### La procédure

- Le dépôt est un premier dépôt ou un dépôt sous priorité. Il est effectué dans l'une des trois langues officielles : allemand, anglais ou français et on peut désigner à la date du dépôt les pays contractants la Convention de Munich ainsi que certains pays par extension.
- Le rapport de recherche européenne cite les documents dont dispose l'OEB à la date d'établissement du rapport et qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention et l'activité inventive
- Publication de la demande : au Bulletin Européen des Brevets
- Désignation des pays et Examen
- Délivrance du brevet européen : entrée en phase nationale avec le paiement des redevances dans chaque pays

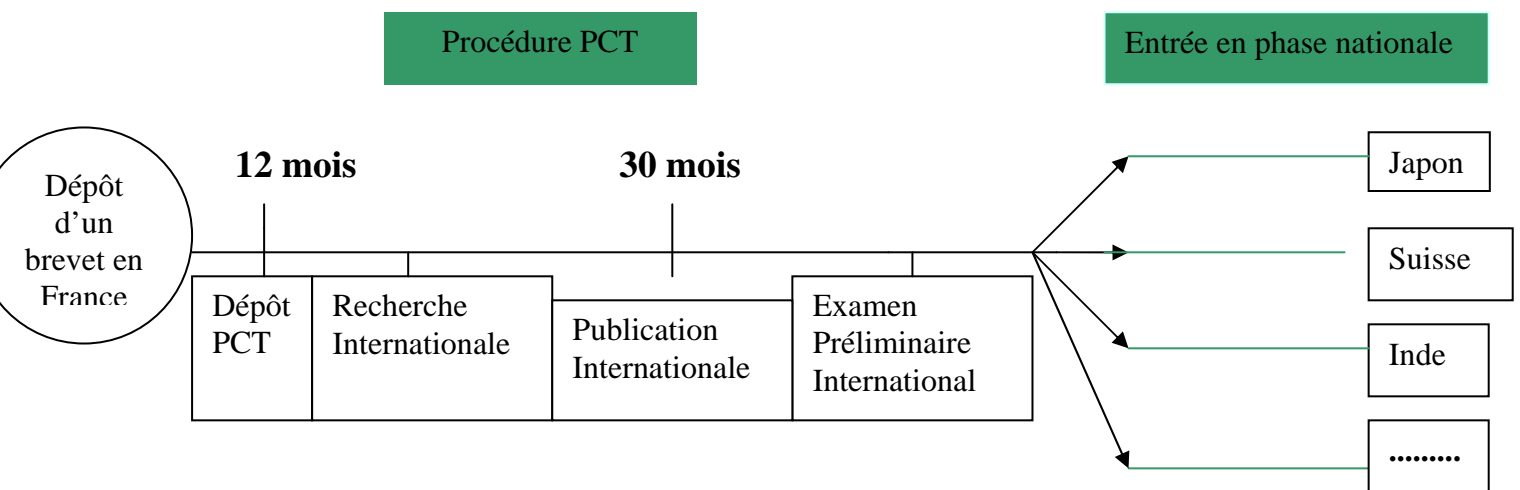
## Procédure de dépôt d'un brevet européen



### c) Le brevet international

Une demande de brevet est "internationale" lorsqu'elle est déposée en se référant au P.C.T. (Patent Cooperation Treaty), en vigueur au 1<sup>er</sup> Octobre 2006 à l'égard de plus de 125 pays dont la France. La demande internationale est déposée auprès d'un office récepteur, par exemple l'INPI, elle indique les Etats contractants pour lesquels une protection est demandée.

Son objectif est de faciliter la protection d'une invention dans plusieurs pays en centralisant la première partie de la procédure. Elle permet donc de réduire les frais d'acquisition des brevets, d'accroître leurs chances de validité et d'allonger le délai de réflexion au-delà des 12 mois de priorité.



Recherche internationale : Les Etats contractants du PCT ont nommé en qualité d'administration chargée de la recherche internationale les offices de nombreux pays. Ce rapport permet de savoir si l'invention est brevetable ou pas.

Examen préliminaire : est une seconde évaluation de la brevetabilité. Le déposant peut soumettre des modifications et rencontrer l'examineur. Le rapport sera par la suite envoyé à l'OMPI qui l'enverra aux Offices de Brevets des Etats contractants qui le demandent. Il incombe à chacun des Offices Nationaux auprès desquels vous entrez en phase nationale de décider s'il convient de délivrer un brevet.

Entrée en phase nationale : Tout examen que ces offices peuvent entreprendre devrait être facilité par le rapport de recherche internationale PCT et par la procédure d'examen préliminaire. En effet le traitement international n'a généralement pas à être répété auprès de chaque office.



# QUELQUES CHIFFRES

# exemple sur 2006

## 1) Partenariats

- L'ensemble des contrats signés rassemble : les contrats de collaboration de recherche, les contrats de prestation de service, les accords de secret, les accords de transfert de matériel, les subventions accordées, les mises à disposition de matériel, les contrats équipe conseil, les accords de consortium, les avenants, signés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006.

- **bilan des contrats signés** : 539 contrats pour 29 318 000 €
- subvention avec la Commission Européenne : 20 projets pour 4 133 000 €
- subvention ANR : 106 projets pour 12 575 640 €
- subvention avec les régions Rhône-Alpes et Auvergne : 2 projets pour 70 931 €
- subvention avec d'autres organismes publics : 33 projets pour 371 833 €

- Le montant moyen d'un contrat est positionné à 82 174k euros, mais ce montant moyen est très différent selon la source de financement :

- montant moyen d'une subvention de la CEE= 206 444 €
- montant moyen d'un contrat industriel= 26 418 €
- montant moyen d'une subvention ANR= 105 544 €

## 2) Valorisation

Nouveaux dossiers valorisation ouverts	66
Nouveaux dossiers valorisation ouverts gestion CNRS	35
Brevets déposés	46
Licences signées	13
Création d'entreprise	5
Consultances	13
Concours scientifique	1

**ANNEXES :**  
**quelques**  
**exemples de**  
**contrats de**  
**partenariat**

## Annexe 1 : Le Contrat de Recherche

### Présentation des parties

Présentation du partenaire et des tutelles du laboratoire.

### Préambule

Il décrit le contexte de l'étude.

### Article 1: Objet du contrat

Pose l'intitulé du contrat (son objet sera détaillé dans l'annexe scientifique)

### Article 2: Responsable scientifiques

Présente les responsables scientifiques des différentes parties.

### Article 3: Réunions-rapport

Permet de déterminer les dates des réunions entre les contractants et la date de remise des rapports intermédiaires et le rapport final.

### Article 4: Financement et modalités du financement

Chiffre le coût total de l'étude pour les tutelles du laboratoire et le montant versé par le partenaire. Le partenaire ne paye en général que les coûts additionnels de l'étude, on ne lui facture pas les coûts interne (gestion, personnel, amortissement, ...)

### Article 5: Secret, publications

Engage chaque partie à ne pas divulguer toutes informations et connaissances antérieures appartenant à l'autre partie, pour une période définie d'un commun accord.

Dans le cas d'une divulgation d'information issue de l'étude (exemple projet de publication dans une revue scientifique, colloque, ...), il sera nécessaire d'avoir l'accord écrit de l'autre partie, qui pourra retarder cette divulgation de 18mois si cette publication doit faire l'objet d'une protection par brevet.

### Article 6: Propriété des résultats autres que logiciels

Les résultats obtenus antérieurement à l'étude appartiennent entièrement à la partie qui les a mis au point.

En ce qui concerne les résultats communs, ils sont détenus en copropriété. Le taux de copropriété est défini en fonction des apports intellectuels et financiers de chaque partie

### Article 7: Exploitation des résultats autres que logiciels

Chaque partie peut librement utiliser les résultats communs pour ses besoins de recherche.

On définit un domaine d'exploitation qui sera concédé au partenaire.

- Pour l'exploitation dans le domaine, la société a un droit exclusif d'exploitation des brevets communs et s'engage à verser aux établissements une rémunération (définie en fonction de l'apport intellectuel et financier des parties et en tenant compte du marché).

- Pour l'exploitation hors domaine, les tutelles du laboratoire ont l'exclusivité des droits d'exploitation des résultats communs, et pourront négocier des contrats de licence avec des tiers, après consultation du partenaire. Les tutelles devront, elles aussi, dans ce cas verser au partenaire une part des redevances perçues au titre de l'exploitation. C'est un retour croisé.

Pour les conditions d'utilisation commerciales des résultats antérieurs ou extérieurs du programme de recherche, elles seront fixées contractuellement au cas par cas.

#### Article 8: Logiciels

Le logiciel antérieur appartient à celui qui l'a réalisé.

Le logiciel dérivé élaboré par la Partie propriétaire du logiciel antérieur, lui reste acquis

Les modifications d'un logiciel antérieur faites par l'autre Partie seront cédées à au propriétaire du logiciel antérieur dans des conditions financières à préciser (en fonction des apports respectifs des Parties).

Les logiciels communs seront détenus en copropriété.

L'utilisation est gratuite pour les besoins de recherche, dans la majeure partie ses cas.

Dans le cas d'une exploitation commerciale des logiciels dérivés ou communs, un contrat préalable à toute commercialisation sera négocié entre les parties. Les conditions financières tiendront compte de l'apport intellectuel et financier de chaque Partie quant à la réalisation du logiciel concerné.

#### Article 9: Durée

Détermine la durée du contrat qui peut être modifiée par un avenant.

#### Article 10: Résiliation

Permet la résiliation du contrat en cas d'inexécution par l'une des parties. La partie défaillante devra remplir ses obligations, jusqu'à la résiliation effective.

Les clauses des articles 5,6, 7 et 8 restent en vigueur jusqu'à l'échéance du contrat, même en cas de résiliation anticipée du contrat.

#### Article 11: Sous-traitance

Prévoit la possibilité de sous traiter une prestation dans le cadre du contrat, après avoir reçu l'accord de l'autre partie.

#### Article 12: Intégralité et limite du contrat

Seul le contrat fait foi. Les parties doivent respecter les éléments qui y sont consignés, les autres éléments non annexés au contrat n'obligent en aucun cas les Parties à les respecter

#### Article 13: Invalidité d'une clause

Dans le cas ou une clause serait invalide dû à l'application d'un traité, d'une loi..., alors les parties devront s'engager à la modifier et le contrat n'est pas remit en cause.

#### Article 14: Personnel

Cette clause permet la possibilité d'accueillir le personnel d'une autre partie dans ses locaux et fixe les droits et obligations auxquels il sera soumis. Il sera donc traité comme un personnel de l'établissement mais restera rémunéré par son véritable employeur.

#### Article 15: Litiges

En cas de litiges entre les parties, ils devront dans un premier temps essayer de les régler à l'amiable et si les litiges persistent alors ils seront portés devant le juge.

#### Les annexes

-Financière

-Technique

## Annexe 2 : Contrat de prestation de service

### Présentation des parties

Présentation du partenaire et des tutelles du laboratoire

### Préambule

Il décrit le contexte de l'étude.

### Article 1: Objet du contrat

Pose l'intitulé du contrat (son objet sera détaillé dans l'annexe scientifique)

### Article 2: Responsable scientifiques

Présente les responsables scientifiques des différentes parties.

### Article 3: Financement et modalités du financement

Chiffre le coût total de l'étude pour les tutelles du laboratoire et le montant versé par le partenaire. Le partenaire ne paye en général que les coûts additionnels de l'étude, on ne lui facture pas les coûts interne (gestion, personnel, amortissement, ...)

### Article 4: Durée

Détermine la durée du contrat qui peut être modifiée par un avenant.

### Article 5: Secret, publications

Engage chaque partie à ne pas divulguer toutes informations et connaissances antérieures appartenant à l'autre partie, pour une période définie d'un commun accord.

Dans le cas d'une divulgation d'information issue de l'étude (exemple projet de publication dans une revue scientifique, colloque, ...), il sera nécessaire d'avoir l'accord écrit de l'autre partie, qui pourra retarder cette divulgation de 18mois si cette publication doit faire l'objet d'une protection par brevet.

Généralement, ce travail ne mettant pas en œuvre d'activité inventive, le laboratoire ne devrait pas pouvoir faire de publication.

### Article 6: Propriété industrielle

Les résultats obtenus antérieurement à l'étude appartiennent entièrement à la partie qui les a obtenus.

Les résultats de l'étude sont transmis à la société qui en sera pleinement propriétaire.

Par contre la méthodologie et le savoir-faire utilisé pour réaliser l'étude restent la propriété des tutelles.

### Article 7: Sous-traitance

Prévoit la possibilité de sous traiter une prestation dans le cadre du contrat, après avoir reçu l'accord de l'autre partie.

### Article 8: Intégralité et limite du contrat

Seul le contrat fait foi. Les parties doivent respecter les éléments qui y sont consignés, les autres éléments non annexés au contrat n'obligent en aucun cas les Parties à les respecter

### Article 9: Invalidité d'une clause

Dans le cas ou une clause serait invalide dû à l'application d'un traité, d'une loi... alors les parties devront s'engager à la modifier et le contrat n'est pas remis en cause.

### Article 10: Personnel

Cette clause permet la possibilité d'accueillir le personnel d'une autre partie dans ses locaux et fixe les droits et obligations auxquels il sera soumis. Il sera donc traité comme un personnel de l'établissement mais restera rémunéré par son véritable employeur.

Ce n'est pas fréquent dans le cas d'une prestation de service

#### Article 11: Résiliation

Permet la résiliation du contrat en cas d'inexécution par l'une des parties. La partie défaillante devra remplir ses obligations, jusqu'à la résiliation effective.

Les clauses des articles 5 et 6 restent en vigueur jusqu'à l'échéance du contrat, même en cas de résiliation anticipée du contrat.

#### Article 12: Litiges

En cas de litiges entre les parties, ils devront dans un premier temps essayer de les régler à l'amiable et si les litiges persistent alors ils seront portés devant le juge.

#### Les annexes

-Technique : Description détaillée du travail à effectuer : nature, nombre, type d'analyses.

-Financière

## Annexe 3 : Accord de confidentialité ou de secret

### Présentation des Parties :

Présentation du partenaire et des tutelles du laboratoire.

### Préambule :

Il décrit le contexte de l'étude.

### Article 1 : Objet

Echange d'information entre des Parties, en vue d'une future collaboration.

### Article 2 : Propriété

Toutes les informations divulguées restent la propriété de la partie à l'origine de l'information.

### Article 3 : Durée de la confidentialité

Ces informations échangées devront rester confidentielles à compter de l'entrée en vigueur du contrat ou du premier échange. (Généralement 10 ans)

### Article 4 : Durée du contrat

Durée pendant laquelle les Parties collaborent et discutent sans échange financier sous le couvert de la confidentialité. (Généralement 1 an)

### Article 5 : Restrictions

- Cet accord n'oblige aucune partie à divulguer des informations.
- Avant toute divulgation le caractère confidentiel de l'information doit être indiqué.
- Les informations entrées dans le domaine public, reçues par un tiers de manière licite sans restriction, résultantes de développements internes ou des informations dont la divulgation est autorisée ne sont pas soumises à la confidentialité. Les parties recevant ces informations n'auront aucune obligation de secret.

### Article 6 : Droits

La divulgation d'informations par d'une partie à l'autre au titre du contrat ne confère pas à la partie recevant une licence ou privilège quelconque.

La partie recevant les informations s'engage à ne pas déposer de titre de propriété industrielle incluant ces informations, et à ne pas les utiliser à but d'exploitation.

### Article 7 : Poser les bases d'une future collaboration

Les résultats obtenus appartiendront conjointement et à part égale aux tutelles et au partenaire. Ces résultats pourront faire l'objet d'un dépôt en copropriété de titres de propriété industrielle. La société aura un droit d'exploitation exclusif de ces résultats mais devra en cas d'exploitation verser au CNRS un pourcentage du chiffre d'affaire réalisé par cette exploitation (en fonction de l'apport intellectuel des parties aux résultats).

### Article 8 : Résiliation

Il est possible pour une partie de résilier le contrat, c'est-à-dire de cesser la collaboration mais en respectant les clauses de secret

### Article 9 : Litiges

En cas de litiges entre les Parties, ils devront dans un premier temps essayer de les régler à l'amiable et si les litiges persistent alors ils seront portés devant le juge.



## Annexe 4 : Accord de transfert de matériel (Material Transfer Agreement - MTA)

Ce type d'accords permet de régir plusieurs échanges (soit de transfert soit de réception de matériel) :

- échanges de matériel chimique, biologique, prototype...
- échanges de fichiers pour évaluation
- échanges de logiciels pour évaluation
- prêts de logiciels à des fins de recherche académique.

### Présentation des parties

Présentation du partenaire et des tutelles du laboratoire.

### Préambule

Il décrit le contexte de l'étude.

### Article 1 : Objet du contrat

Le prêt de matériel durant la période du contrat et dans le cadre de la réalisation du programme de travail détaillé dans le présent contrat (annexe : descriptif des travaux).

### Article 2 : Financement et modalités du financement

Fixe le coût du transfert. Il peut cependant être gratuit.

### Article 3 : Obligation d'information

Les résultats des travaux obtenus avec ou à partir du matériel devront être transmis régulièrement au propriétaire.

Avant toutes publications, communications sur le matériel ou sur les résultats obtenus il sera nécessaire d'obtenir l'accord du propriétaire.

Ces dispositions resteront en vigueur durant la période du contrat, voir un peu plus.

### Article 4 : Propriété du matériel

Celui qui fournit le matériel est, et reste, le propriétaire exclusif du matériel.

Ce prêt n'implique pas de transfert des droits de Propriété Intellectuelle.

### Article 5 : Résultats issus de l'utilisation du matériel

Dans le cas où les résultats obtenus conduiraient au dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle, les parties définissent en commun la stratégie à mettre en œuvre.

Si une licence sur le matériel est nécessaire à l'exploitation commerciale des résultats, alors les parties négocieront de bonne foi les conditions financières.

### Article 6: Confidentialité

Toutes les informations transmises dans le cadre de l'accord et se rapportant au matériel devront être gardées confidentielles.

Toutes divulgations devront être soumises à l'accord du propriétaire.

L'obligation de confidentialité restera en vigueur durant une période définie d'un commun accord

Aucunes divulgations sur l'existence ou l'exécution du contrat ne sont autorisées sans l'accord écrit de l'autre partie.

### Article 7 : Garanties-responsabilités

Le propriétaire ne donne aucune garantie quant à l'état, l'utilité, la pureté...du matériel. Le propriétaire n'est pas responsable des risques ou dommages découlant de l'exécution du contrat.

Article 8 : Notifications

Fixe les modalités des échéances du contrat

Article 9 : Cession de l'accord

Aucune cession du contrat à un tiers sans l'accord des parties.

Article 10 : Durée

Détermine la durée du contrat.

Article 11: Résiliation

Permet la résiliation du contrat en cas d'inexécution par l'une des parties. La partie défaillante devra remplir ses obligations, jusqu'à la résiliation effective.

Article 13: Intégralité et limite du contrat

Seul le contrat fait foi. Les parties doivent respecter les éléments qui y sont consignés, les autres éléments non annexés au contrat n'obligent en aucun cas les Parties à les respecter

Article 14: Invalidité d'une clause

Dans le cas où une clause serait invalide dû à l'application d'un traité, d'une loi... alors les parties devront s'engager à la modifier et le contrat n'est pas remis en cause.

Article 15: Langue du contrat

Détermine la langue du contrat qui fera foi.

Article 16: Lois applicables

Fixe la loi applicable au contrat.

Article 17: Juridictions compétente

En cas de litiges entre les Parties, dans un premier temps il faudra essayer de régler le conflit à l'amiable et si les litiges persistent alors ces derniers seront portés devant le juge.

Les annexes

- Technique : Descriptif des travaux réalisés avec le matériel prêté, description du matériel prêté
- Financière : éventuellement

## Annexe 5 : Accord de consortium

### Présentation des parties

Présentation du partenaire et des tutelles du laboratoire.

### Préambule

Il décrit le contexte de l'étude.

### Article 1: Définitions

Définitions de termes utilisés dans le contrat

### Article 2: Objet du contrat

Présente l'objet du contrat.

### Article 3: Structure de gouvernance

- Le coordonnateur du projet : est nommé par les parties. L'article précise le rôle de ce coordonnateur qui sert d'intermédiaire entre les Parties, chaque Partie a des obligations envers ce coordonnateur (transmettre les comptes-rendus, indiquer l'état d'avancement...)

- Le comité: présidé par le coordonnateur et est composé d'un représentant de chaque parties. Le comité suit l'exécution du contrat, en cas de problème d'exécution le comité peut intervenir (exclure un partie...), il favorise le bon déroulement du contrat. C'est une instance de communication entre les Parties. Généralement, toutes décisions du Comité sont prises à l'unanimité de ses membres présents qui doivent être au moins les trois quart des membres.

### Article 4: Modalités financières

Il n'y a pas forcément d'échange financier entre les signataires du contrat. Dans le cas d'appels d'offre, ANR, ..., chaque partie gère séparément sa subvention et signe indépendamment une convention spécifique.

### Article 5: Propriété industrielle

Les connaissances propres à chaque Partie lui restent acquises.

Les connaissances nouvelles sont propriété de la partie qui les a générées.

Pour les connaissances nouvelles conjointes, elles seront copropriété des parties impliquées dans leur mise au point. Si elles sont brevetables, les frais du brevet seront supportés par les parties copropriétaire selon leur quote-part de propriété, une partie peut cependant se désister et abandonner ses droits sur le brevet, il renonce ainsi à une rémunération au titre de l'exploitation du brevet.

### Article 6: Principes d'utilisation et d'exploitation

- Exploitation des connaissances propres (issues d'une seule partie)

Chaque Partie dispose de ses connaissances propres, cependant pour l'exécution des travaux et pour des besoins de recherche, chaque Partie concède aux autres Parties un droit non exclusif de ses connaissances propres.

En aucun cas, la Partie réceptrice ne pourra les divulguer à des tiers sauf accord de la Partie propriétaire. Il est possible de conclure entre les Parties, à des conditions préférentielles, un contrat de licence en vue d'une exploitation commerciale ou industrielle.

- Exploitation des connaissances conjointes (issues de plusieurs parties)

Les Parties copropriétaires de connaissances nouvelles conjointes préciseront leurs modalités d'exploitation dans le cadre d'un accord de valorisation.

Les parties conviennent que toute exploitation directe et/ou indirecte par une Partie copropriétaire impliquera une compensation financière au profit des autres Parties copropriétaires, selon les conditions et modalités définies dans l'accord de copropriété.

Les Parties non propriétaires mais participant au consortium ont un droit d'accès préférentiel (c'est-à-dire plus favorables que celles qui seraient accordées à un tiers) sur ces connaissances nouvelles.

#### Article 7: Confidentialité-publications

Les informations confidentielles ne peuvent être transmises que dans le cadre de l'exécution du contrat. Ses informations resteront confidentielles pendant une durée définie d'un commun accord.

Les informations transmises restent propriété de la Partie qui les a divulguées.

Les connaissances issues du contrat pourront être publiées après accord des Parties participantes. Cette autorisation est demandée pendant la durée du contrat voir même au delà.

#### Article 8: Responsabilités-assurances

Chaque Partie s'engage :

- à exécuter sa part des travaux,
- à prendre en charge la couverture de son personnel,
- à prendre en charge les dommages qu'elle cause durant le contrat aux biens d'une autre Partie ou de tiers,
- à souscrire une assurance

Les Parties s'engagent à ne pas engager de recours contre l'autre en raison de l'usage des connaissances et informations d'un autre Partie.

#### Article 9: Durée

Détermine la durée du contrat qui peut être modifiée par un avenant.

#### Article 10: Résiliation

Permet la résiliation du contrat en cas d'inexécution par l'une des Parties de sa partie de travail. La Partie défaillante devra remplir ses obligations, jusqu'à la résiliation effective.

La Partie défaillante devra alors communiquer toutes les informations aux autres Parties nécessaires à la poursuite de l'exécution du contrat.

#### Article 11: Force majeure

Correspond à tout événement imprévisible et exceptionnel touchant l'exécution du contrat, dans ce cas aucune Partie n'est responsable de la non-exécution de ses obligations.

Le délai de l'exécution pourra alors être prolongé.

#### Article 12: Sous-traitance

Prévoit la possibilité de sous traiter une prestation dans le cadre du contrat, après avoir reçu l'accord de l'autre partie.

#### Article 13: Intuitu personae

Il est nécessaire d'obtenir l'accord des autres Parties avant tout transfert à un tiers ou autre Partie des droits et obligations de l'accord.

#### Article 14: Loi applicable-litiges

En cas de litiges entre les Parties, dans un premier temps il faudra essayer de régler le conflit à l'amiable et si les litiges persistent alors ces derniers seront portés devant le juge.

Cet article précise aussi le droit applicable à l'accord.

#### Les annexes

- Techniques

- Financières (éventuellement)
- Conventions spécifiques
- ...

# LEXIQUE

# LEXIQUE

## CESPI : La Cellule Stratégique de la Politique Industrielle

C'est une nouvelle structure en charge, comme son nom l'indique, de décider de manière collégiale de la stratégie de la DPI, sous la supervision du directeur de la DPI.

Elle est composée pour l'essentiel de scientifiques confirmés, la plupart des anciens directeurs scientifiques adjoints, chacun dans un domaine de compétence reconnu ; à ces réunions de travail sont invités les directeurs de services, membres de la COPI ainsi que le directeur de FIST.

Elle est animée à plein temps par un spécialiste des sciences de la vie et de l'économie de la connaissance. Son travail consiste à :

- analyser l'opportunité de prendre tel ou tel brevet ou de signer telle ou telle licence,
- analyser la structure du portefeuille de brevets, d'en analyser les forces et les faiblesses,
- confier des études stratégiques sur la propriété intellectuelle à FIST ou à des laboratoires spécialisés du CNRS,
- confier des études économiques sur les marchés présents et futurs des produits potentiels issus des opérations de valorisation ou sur les trajectoires technologiques, études effectuées par FIST, par des laboratoires du CNRS ou par des experts externes. Ces travaux d'une part, assurent une aide indispensable à la décision et d'autre part, confère à la DPI un professionnalisme indispensable à son image de vendeur de technologies aux valorisateurs industriels.

La CESPI assure par ailleurs l'interface de la DPI avec les directions des départements scientifiques pour la mise en œuvre de la politique industrielle amont définie précédemment et avec les laboratoires et leurs chercheurs pour expliquer les décisions en matière de prise de brevets.

Enfin, la CESPI doit être un lieu de réflexion sur les politiques futures et de prospective en termes de valorisation de la recherche publique et des conséquences des décisions politiques des gouvernants, des groupes industriels ou des autres organismes de recherche.

## Commission de déontologie

Commission mise en place pour prévenir la corruption et garantir la transparence entre la vie économique et les procédures publiques (art. 87 de la loi du 29 janvier 1993). Elle est chargée dans le cadre de la loi sur l'innovation et la recherche du 12 juillet 1999 d'apprécier la compatibilité entre les fonctions exercées par un agent dans le cadre de la Fonction Publique et l'activité privée qu'il souhaite développer.

Elle est consultée par l'autorité hiérarchique de l'agent sur les demandes :

- de mobilité (mise à disposition et détachement) pour création d'entreprise dont l'activité consiste à valoriser les travaux de recherche de l'agent,
- de concours scientifique dans le cadre d'une entreprise valorisant ses résultats de recherche.

## Comité des engagements

Comité responsable de l'évaluation des projets de valorisation en vue d'un engagement de ressources concernant :

- les soutiens au transfert,

- la protection de la propriété intellectuelle en pleine ou copropriété et le courtage de technologies.

Présidé par le directeur de la DPI, le comité des engagements regroupe des représentants des départements scientifiques, de la société FIST et le responsable du pilotage de la valorisation qui en assure le secrétariat général. En tant que de besoin, le directeur de la DPI y associe le responsable de l'appui à la création d'entreprise à la DPI et d'autres personnes qualifiées.

### **Concours scientifique**

Prestation intellectuelle réalisée par un chercheur du secteur public au sein d'une entreprise qui exploite des travaux de recherche, auxquels le "consultant" a contribué.

La loi sur l'innovation et la recherche du 12 juillet 1999 introduit cette notion de concours scientifique qui a pour objet d'aider au développement de start-up. Apporter son concours scientifique à une entreprise est soumis à l'avis de la Commission de déontologie.

### **Consultance**

C'est une prestation purement intellectuelle effectuée par un agent à titre personnel de type conseils en méthodologie, analyse et diagnostic, veille technologique, expertise, évaluation de projet... Elle s'exerce de façon ponctuelle auprès d'une entreprise ne valorisant pas les travaux de recherche de l'agent.

L'utilisation des moyens expérimentaux du laboratoire est exclue de ce type de prestation. Et elle ne peut conduire à un travail de recherche.

Cet accord est conclu à titre privé et cette activité est soumise à l'obligation d'obtenir une autorisation préalable.

Cette possibilité existe au CNRS pour les chercheurs, les ingénieurs, les techniciens et les administratifs

### **COPI : La Cellule Opérationnelle de la Politique Industrielle**

C'est une nouvelle structure chargée de mettre en œuvre les actions de la DPI.

Elle est composée de trois services opérationnels (les transferts de technologies, les relations avec les entreprises, la création d'entreprises), d'un service de support qui est le réseau informatique et d'un service mixte, à savoir les finances et le suivi des licences qui viennent en soutien à l'ensemble de la DPI.

### **DI : Déclaration d'Invention ou Dossier de valorisation**

Dossier formalisant les principaux éléments (thématique de recherche, programme de travail, objectifs.) du projet de valorisation nécessaires à son enregistrement, son évaluation et, le cas échéant, à la protection des inventions.

Le dossier de valorisation rassemble des informations sur les inventeurs, l'invention, l'état de l'art et les antériorités éventuelles (publications et brevets), les avantages techniques et économiques, les applications envisagées, les industriels potentiellement intéressés, les collaborations liées à l'invention en cours.

L'objectif est de réaliser l'évaluation technico-économique préalable à toute prise de brevet (dont le coût est significatif), ou protection d'un logiciel, d'un savoir-faire, ou encore à toute concession de licence d'exploitation, qu'elle soit exclusive ou non.

Cette évaluation est réalisée à la demande de la Direction de la Politique Industrielle (DPI) du CNRS, par sa filiale FIST qui s'occupera ensuite des formalités demandées par les organismes de prise de brevets en France et à l'étranger. La filiale FIST peut rechercher également un ou plusieurs partenaires industriels pouvant exploiter cette invention.



## **DPI : Direction de la Politique Industrielle**

Elle trouve son fondement dans le décret fixant les missions du CNRS : « Les premières missions du CNRS sont d'une part d'évaluer, d'effectuer ou de faire effectuer toutes recherches présentant un intérêt pour l'avancement de la science ainsi que pour le progrès économique, social et culturel de la France, et d'autre part de contribuer à l'application et à la valorisation des résultats de ces recherches ».

Aujourd'hui, toutes les industries doivent être durables et compétitives pour apporter les biens attendus par les populations. La clé de cette compétitivité et de cette durabilité repose principalement sur l'innovation et cette innovation est fortement corrélée à la recherche et à la connaissance.

La DPI s'appuie sur quatre structures principales pour accomplir ses missions :

Deux déjà existantes : FIST SA, la filiale de statut privé du CNRS, ainsi que le réseau des Services du Partenariat et de la Valorisation (RÉSPV),

Et deux nouvelles qui remplacent la délégation aux entreprises (DAE) : la Cellule opérationnelle de la politique industrielle (COPI) et la Cellule stratégique de la politique industrielle (CESPI).

## **FIST : France Innovation Scientifique et Transfert**

Entreprise filiale du CNRS et de l' OSEO-ANVAR, société de transfert et de commercialisation des technologies innovantes.

FIST est un prestataire du CNRS : expertise en gestion de portefeuilles de brevets, analyse du potentiel de valorisation des inventions, négociation de licences et accompagnement de jeunes sociétés pour tous les domaines de hautes technologies.

## **L'intéressement**

Le CNRS a pour politique d'intéresser les unités de recherche, ainsi que les inventeurs personnes physiques, dont sont issues les inventions.

La base de calcul de l'intéressement est constituée par la somme des redevances encaissées par le CNRS après déduction des frais directs de propriété industrielle et, le cas échéant, des frais liés au dispositif de l'ANVAR.

### **L'intéressement des inventeurs**

50% de la base sont répartis entre inventeurs, au prorata de leur contribution respective à l'invention. Ce taux est réduit à 25% au-delà du seuil défini dans le décret de 2001.

Les inventeurs conviennent entre eux de la répartition dès le montage du dossier de valorisation et avant la signature d'une première licence d'exploitation. Cette répartition, qui est définitive et prévaut pendant toute la durée de protection de l'invention, est consignée dans la fiche de répartition entre inventeurs disponible dans le dossier de valorisation.

Le paiement de l'intéressement est annuel et intervient en mars de chaque année. Il est calculé sur le montant des redevances encaissées au titre de l'exercice précédent.

### **L'intéressement des unités de recherche**

Les unités de recherche perçoivent 25% du montant restant de la base après déduction de l'intéressement des inventeurs.

### **La prime du brevet d'invention**

Cette disposition est en attente de la publication de la circulaire d'application.

Elle a un caractère forfaitaire. Son montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la recherche. Elle est pour chaque agent affectée du coefficient représentant sa contribution à l'invention.

Le droit au versement de la première tranche, qui représente 20 % du montant de la prime, est ouvert à l'issue d'un délai d'un an à compter du premier dépôt de la demande de brevet. Le droit au versement de la seconde tranche est ouvert lors de la signature d'une concession de licence d'exploitation ou d'un contrat de cession dudit brevet.

### La Propriété Intellectuelle

La propriété intellectuelle reconnaît un droit de propriété sur les inventions techniques et les œuvres intellectuelles ou esthétiques. Elle confère des droits, assurent une reconnaissance et une protection : droit d'exploiter et d'interdire l'exploitation, droit de faire des bénéfices issus d'une exploitation, abandonner ces droits

La propriété intellectuelle se répartit en deux domaines :

Propriété industrielle : Elle regroupe les droits couvrant la protection des inventions et des connaissances techniques (par exemple le brevet), des marques de fabriques et des dessins et modèles. Elle conduit soit à un monopole d'exploitation avec un titre de propriété : brevet d'invention, dessin ou modèle, obtention végétale, topographie de semi-conducteur, soit à une exclusivité pour l'usage d'une marque, d'un nom commercial et tout autre signe identifiant un industriel ou un commerçant.

Propriété littéraire et artistique : Elle correspond au droit d'auteur, aux droits voisins du droit d'auteur et aux droits relatifs aux bases de données.

### Valorisation

Au CNRS, la valorisation des résultats de la recherche consiste à protéger et transférer les technologies issues de travaux de recherche vers l'industrie.

Accroître de manière significative le nombre de brevets présentant un réel potentiel d'exploitation industrielle demeure l'axe prioritaire qui oriente la stratégie de valorisation mise en œuvre par la Direction de la Politique Industrielle (DPI) du CNRS.

L'encouragement des chercheurs à la constitution de dossiers de valorisation, le dépôts et extensions des brevets constituant un réel enjeu économique, la préservation des intérêts du CNRS et de l'entreprise en partageant les droits de propriété industrielle, l'accentuation des transferts de technologies via les licences d'exploitation, le réinvestissement des redevances perçues dans la recherche,.... Autant de priorités qui fondent la nouvelle stratégie du CNRS en matière de valorisation.

### SPV : Le Service Partenariat et Valorisation

- Il favorise, facilite et formalise par des accords les partenariats entre les laboratoires de recherche et le monde social, économique et institutionnel (au niveau français, européen et international).
- Il conseille et assiste les laboratoires dans la protection de leurs résultats.
- Il communique sur la politique et les actions de partenariat et de transfert du CNRS.

Informers les chercheurs sur les modalités de partenariat et de transfert de leurs résultats. Et enfin représenter le CNRS auprès de partenaires.