



**7ème partie: Contrats de collaboration de recherche avec un volet sur la propriété intellectuelle : recherche parrainée, accord de collaboration et de prestation de service de recherche**

*Michel Abello, LOYER & ABELLO  
Le 11 novembre 2008 à Dakar - SENEGAL*

# Quelques types de contrats

- Recommandation de la Commission du 10 avril 2008: code de bonne pratique (CBP) destiné aux universités et aux organismes de recherche publics: Considérant (2):
- Pour valoriser plus efficacement les résultats de la recherche financée par des fonds publics, en vue de l'élaboration de nouveaux produits et services, les organismes de recherche publics peuvent utiliser différents outils :
  - Les contrats de collaboration entre universités et entreprises
  - la recherche financée par le secteur privé
  - l'octroi de licences (thème 5)
  - l'essaimage d'entreprises (non abordé)

# Accords de collaboration ou de recherche conjointe (1/6)

- Art 15 CBP la recherche collaborative doit avoir pour principes:
  - d'attirer des fonds privés au sein de l'organisme public
  - de maintenir une position en matière de propriété intellectuelle qui permette de poursuivre la recherche académique et collaborative
  - de ne pas entraver la diffusion des résultats de la R&D

# Accords de collaboration ou de recherche conjointe (2/6)

- 2 ou + parties: souvent un partenaire commercial et une ou plusieurs institutions publiques de recherche
- Laboratoire commun ou équipe de recherche commune (pour une collaboration continue sur du moyen terme)  $\neq$  accord de collaboration = relation ponctuelle
- Coopèrent pour développer et si possible commercialiser des nouveaux Résultats ou une nouvelle technologie
- Objet de la recherche à décrire dans une annexe au contrat

# Accords de collaboration ou de recherche conjointe (3/6)

- Art 16 CBP Les questions de PI doivent être traitées avant de commencer la recherche (YES YOU CAN), à savoir:
  - lister les Connaissances antérieures ou «background» de chaque partie avant le commencement de la recherche
  - la propriété de la PI sur les résultats «foreground»
  - les droits d'exploitation aux «background» et résultats
  - le partage des revenus.

# Accords de collaboration ou de recherche conjointe (4/6)

- Pourquoi lister le «background» de chaque partie avant le commencement de la recherche?
  - pour ne pas les confondre avec les Résultats
  - Pour servir de base à la concession de droits d'exploitation après la recherche
  - Peut comprendre les recherches et développements effectués indépendamment du contrat de recherche (par ex si l'université a plusieurs labos)

# Accords de collaboration ou de recherche conjointe (5/6)

- Chaque partie reste propriétaire de son Background
- Les parties définissent la **propriété** des Résultats, en général:
  - chaque partie est propriétaire de ses Résultats propres (Art 17 CBP)
  - si un Résultat est développé par plusieurs Parties, elles sont copropriétaires de ce Résultat
- Mais un régime de copropriété peut être aménagé sur tous les Résultats , en fonction des tâches et des apports intellectuels et financiers des parties

# Accords de collaboration ou de recherche conjointe (6/6)

- Les **droits d'exploitation**:
  - toutes les parties bénéficient d'une licence gratuite, non exclusive et non cessible sur le «background» et les Résultats des autres Parties, pour exécuter la recherche conjointe
  - Chaque PARTIE peut utiliser gratuitement les Résultats pour ses besoins propres de recherche
  - Art 18 CBP Les **droits d'exploitation** sur les Résultats et le background des autres parties, nécessaire pour exploiter les Résultats, sont concédés à des conditions préférentielles ou raisonnables à négocier



# Recherche sur commande (prestations de services) (1/5)

- C'est une prestation de service:
  - L'entreprise fixe le résultat à atteindre et paye
  - l'Université conduit la recherche pour aboutir au résultat
  - Les connaissances antérieures peuvent appartenir à l'entreprise

# Recherche sur commande (prestations de services) (2/5)

- Pour les Entreprises, il est important de pouvoir :
  - exploiter à titre **exclusif** dans son domaine les Résultats
  - De concéder des sous-licences, notamment à ses filiales
  - Un droit de préférence sur les perfectionnements futurs
- Pour les Universités, il est important de prévoir le droit :
  - d'utiliser les Résultats dans un but non lucratif dans le cadre de recherches futures avec d'autres organismes
  - de publier les Résultats, sous réserve d'un droit raisonnable et justifié d'amendement de la part de l'entreprise

# Recherche sur commande (prestations de services) (3/5)

- En général, l'entreprise qui a payé, exige la propriété ou la copropriété des résultats futurs:
  - L'entreprise fait son affaire du dépôt de brevet
- Art 17 CBP En ce qui concerne la recherche sur commande, les résultats produits par l'organisme de recherche public appartiennent à la partie du secteur privé!
  - Résolution du Conseil de l'Union le 29-30 mai 2008 adoptant le CBP sous réserve d'une flexibilité appropriée sur cette question...

# Recherche sur commande (prestations de services) (4/5)

- Attention à la clause type: chaque partie pourra librement exploiter les Résultats
- Chaque partie pourra exploiter les Résultats à son profit, sauf à indemniser équitablement l'autre Partie qui n'exploite pas personnellement les Résultats ou qui n'a pas concédé de licences d'exploitation

# Recherche sur commande (prestations de services) (5/5)

- Cas particulier de la Recherche parrainée: L'entreprise contribue en partie à la **recherche fondamentale** en cours de l'Université, en fournissant du matériel, des ressources humaines et/ou finances:
  - l'Université garde en général la propriété ou la copropriété sur les résultats à venir
  - L'entreprise demande en général une licence non-exclusive sur les résultats
    - Licence limitée à l'activité de l'entreprise, redevance à fixer
    - L'Université se garde le droit d'exploiter dans les autres domaines

# Conclusion (1/2)

- Il y a souvent des désaccords sur la propriété des Résultats, ce qui retarde ou complique la conclusion des accords de collaboration
- La vraie question n'est pas la propriété mais l'exploitation des résultats et la participation aux fruits issus de ces résultats

# Conclusion (2/2)

- Pour déterminer la quote part de propriété et le taux de redevance, il est souvent utile d'utiliser une annexe financière qui recense les apports en personnel, matériel, locaux, frais de fonctionnement et financiers de chaque partie (voir annexe financière)
- Attention, les quote-parts ne se résument pas aux apports financiers, mais tiennent compte des apports intellectuels des parties, ie des connaissances antérieures de chaque partie



# Merci

Michel Abello

**LOYER & ABELLO**

161, rue de Courcelles, 75017 Paris FRANCE

[www.loyerabello.fr](http://www.loyerabello.fr)

[avocats@loyerabello.fr](mailto:avocats@loyerabello.fr)

Tel: + 33 1 45 02 60 80

Fax: + 33 1 45 02 60 95