



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

Quelques types de contrats

- **Contrats de collaboration**
- **Contrats de recherche**
- **Recherche parrainée**
- La dénomination exacte des contrats peut varier, l'important est d'identifier l'objet principal de ces différents contrats

Accords de collaboration ou de recherche conjointe

- 2 ou + parties
- chacune ayant des compétences et/ou des connaissances particulières
- Coopèrent pour développer et si possible commercialiser une nouvelle technologie

Accords de collaboration ou de recherche conjointe (2)

- Les parties comprennent souvent un partenaire commercial et une ou plusieurs institutions publiques de recherche
- Il faut identifier les Connaissances Antérieures des parties et les lister et les identifier si possible dans une annexe au contrat, pour ne pas les confondre avec les Résultats
- En général, toutes les parties bénéficient d'une licence gratuite, non exclusive et non cessible sur les Connaissances antérieures des autres Parties, pour l'exécution de la recherche conjointe

Accords de collaboration ou de recherche conjointe (3)

- Les Résultats issus de la recherche conjointe portent sur une technologie qui doit être décrite dans une annexe au contrat
- Les parties définissent la propriété des Résultats, en général:
 - chaque partie est propriétaire de ses Résultats propres
 - si un Résultat est développé par plusieurs Parties, elles sont copropriétaires de ce Résultat
 - Les autres parties bénéficient d'une licence non exclusive et non cessible sur les Connaissances antérieures et les Résultats des autres Parties

Accords de collaboration ou de recherche conjointe (4)

- ***Des résultats du LABORATOIRE COMMUN***
- Les RESULTATS COMMUNS relevant de l'activité inventive du personnel du LABORATOIRE COMMUN appartiennent conjointement aux PARTIES à hauteur de leur contribution financière et intellectuelle respective.
- Une PARTIE propriétaire concédera aux autres un droit d'utilisation non-exclusif, non-transférable et gratuit de ses connaissances propres nécessaires à la réalisation des travaux menés dans le cadre du LABORATOIRE COMMUN
- Le Règlement de Copropriété des RESULTATS COMMUNS est défini en Annexe V et fait partie intégrante de la présente convention.
- ***Des résultats obtenus hors du LABORATOIRE COMMUN***
- Chacune des PARTIES conserve la propriété des résultats de ses recherches et développements propres effectués dans le Domaine de Recherche, préalablement à la constitution de LABORATOIRE COMMUN ou hors de tout programme conduit en commun dans le cadre de la présente convention.

Accords de collaboration ou de recherche conjointe (5)

- ***Utilisation aux fins de recherche***
- Chaque PARTIE peut utiliser librement et gratuitement les RESULTATS COMMUNS pour ses besoins propres de recherche.
- ***Exploitation***
- Si l'une des PARTIES désire exploiter, directement ou indirectement, à des fins commerciales ou de production, des RESULTATS COMMUNS, les PARTIES définiront les modalités d'exploitation de ces résultats, notamment, la nature, l'objet et l'étendue du droit concédé. Il précise également les conditions financières du droit concédé au regard des apports intellectuels et financiers de chaque PARTIE.
- ***Utilisation des connaissances antérieures***
- Si l'exploitation des RESULTATS COMMUNS par l'une des PARTIES nécessite l'utilisation du savoir-faire ou de brevets antérieurs détenus pour partie ou en totalité par l'autre, celui-ci s'efforce, sous réserve des droits consentis à des tiers, de favoriser cette exploitation. Les conditions d'utilisation des droits antérieurs sont alors fixées contractuellement au cas par cas.

Contrats de recherche (prestations de services)

- **Recherche sur commande**

- 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
- En général, l'entreprise qui a payé, exige la propriété ou la copropriété des résultats futurs
 - Cession des droits d'invention
 - Cession des droits d'auteur
 - L'entreprise fait son affaire de la protection des droits de PI
 - Droit de publication pour l'Université soumis à l'agrément préalable de l'entreprise qui peut expurger le texte

Contrats de recherche (Exemple) (2)

- Les droits de PI portant sur les travaux et résultats issus du présent contrat de recherche appartiendront en copropriété à l'Université et à l'entreprise selon une quote-part correspondant aux apports financiers de chaque Partie, comme défini à l'Annexe 2, à savoir :
 - 40 % pour l'Université et 60 % pour l'entreprise
- 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

Contrats de recherche (Exemple) (3)

- L'entreprise bénéficiera de plein droit sur la quote-part de copropriété de l'Université d'une option en vue de l'exploitation exclusive des résultats obtenus. Cette licence prévoira notamment :
 - l'étendue technique (domaines d'application) et géographique des droits d'exploitation;
 - l'exclusivité des droits d'exploitation concédés et la durée de cette exclusivité ;
 - les conditions financières, qui tiendront compte de la quote-part de copropriété des Parties et du fait que l'Université n'a pas vocation à exploiter personnellement les résultats ;
 - des clauses relatives aux sous-licences qui pourront être concédées par l'entreprise;
 - des clauses relatives aux perfectionnements ;

Recherche parrainée

L'entreprise contribue en partie à la recherche propre en cours de l'Université, en fournissant:

- du matériel, des ressources humaines et/ou finances (surtout)
- 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 droits de PI qui protégeront 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

Participation des Etudiants

- L'entreprise à qui une licence est concédée sur des Résultats exigera toujours une garantie de l'Université sur sa propriété des Résultats
- Or, il est très fréquent qu'un étudiant participe à des travaux de recherche dans un labo
- Si l'étudiant est salarié de l'entreprise ou l'Université (même en CDD), pas de problème car les droits de sur ses travaux reviennent à son employeur
- Peu importe que la recherche soit conduite dans l'Université ou l'entreprise

Participation des Etudiants (2)

- Le fait d'encadrer un étudiant ou un doctorant ou de lui fournir du matériel ou des locaux ou des connaissances particulières, ne confère à l'Université aucun droit sur les travaux de l'étudiant ou du doctorant
- Un étudiant boursier est propriétaire des ses résultats, car par essence, la bourse est attribuée sans contreparties
- En conséquence:
 - soit le labo fait signer un contrat de cession à l'étudiant sur ses futurs résultats
 - soit le labo ne fait pas travailler l'étudiant sur des travaux valorisables (objets d'un contrat en cours avec une entreprise ou susceptibles de l'être)

Participation des Etudiants (3)

- Exemple de contrat de cession élaboré par la commission juridique du réseau CURIE (rapport PITE II, juin 2007):
- L'ÉTUDIANT s'engage à porter à la connaissance du Directeur du LABORATOIRE et du Service valorisation de l'ÉTABLISSEMENT tout RESULTAT découlant de ses activités au sein du LABORATOIRE.
- Au plus tard à l'expiration d'un délai de 18 mois, si l'ÉTABLISSEMENT notifie à l'ÉTUDIANT sa décision de se porter acquéreur des droits d'exploitation détenus par l'ÉTUDIANT sur les RESULTATS, l'ÉTUDIANT s'engage à céder tous ses droits d'exploitation dans le DOMAINE (tous les droits d'inventeurs et droits patrimoniaux d'auteur) à l'ÉTABLISSEMENT en signant un contrat de cession de ses droits rédigé sur la base du modèle joint en annexe 2 qui fait partie intégrante du présent contrat.

Participation des Etudiants (4)

- **Prix :**
- En contrepartie de la cession, l'ETABLISSEMENT versera à l'ÉTUDIANT un prix calculé de la manière suivante :
 - a) un montant forfaitaire de XX euros est versé par l'ETABLISSEMENT à l'ÉTUDIANT au jour de la signature du présent contrat.
- **et/ou**
 - b) une somme annuelle proportionnelle à l'exploitation des RESULTATS, qui sera calculée selon la formule suivante : $S = R \times C / K$, avec
- R = revenus nets perçus par l'ETABLISSEMENT pour l'exploitation des RESULTATS
- C = quote-part de l'ETUDIANT dans la réalisation des RESULTATS
- K = coefficient à déterminer par l'ETABLISSEMENT
- La somme annuelle S ne pourra dépasser la somme de -----
- **Les professeurs Chafika et Lazhar devront-ils faire signer un tel contrat aux étudiants qui ont développé le logiciel de pilotage?**

Droits d'exploitation

- 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 conjointes avec d'autres institutions académiques
 - de publier les Résultats, sous réserve d'un droit raisonnable et justifié d'amendement de la part de l'entreprise
 - de poursuivre librement des recherches dans le domaine, sans contraintes de la part de l'entreprise

Droits d'exploitation (2)

- Pour les Entreprises, il est important de prévoir le droit :
 - D'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 des Résultats

Conclusion

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

Conclusion (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

Avocats@loyerabello.fr

Tel: 00 33 1 45 02 60 80

Fax: 00 33 1 45 02 60 95

