






La gestion de la propriété intellectuelle : de la protection à la valorisation

Sylvie Ponchaut





1. Stratégie de management de la propriété intellectuelle: trucs et astuces

Research			
	Research planning phase	Research phase	Research Breakthrough
R&D Strategy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Set objectives and identify milestones. ▪ Research, develop strategies, validate <i>in vitro</i> and <i>in vivo</i> models, experiment, repeat and confirm, verify. ▪ Generate validated outputs. 		
			
IP Strategy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Has the research already been done? Check prior art (scientific literature and patent databases). <p>Why?</p> <ul style="list-style-type: none"> • To avoid duplication of research efforts and unnecessary expenses. • To locate potential : <ul style="list-style-type: none"> - research/commercial partners. - competitors. • To examine investment and technology trends. • Eventually to find niche opportunities. • To stimulate brainstorming. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keep laboratory notebooks. ▪ Keep your results confidential! <ul style="list-style-type: none"> • Adopt appropriate measures within your enterprise. • Check confidentiality/publication clauses in agreements with research partners. • Do not disclose confidential results in trade fairs or scientific meetings. • Do not publish. ▪ Try to keep ownership of the results! Be careful when working with legal agreements (employment agreements, MTA, research agreements,)! ▪ Locate third party rights and decide to make or to buy the technology you need. ▪ Update information concerning competitors' IP and disseminate it to business people and researchers. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Develop the appropriate IP/patent strategy: • To apply or not to apply? Costs-benefit analysis, patents vs trade secret, defensive publication, ... • When to apply? • What to apply for? Some features of a product may be protected by more than one IP right. • Where to apply? national, international protection, ... • Legal, technical advice and choice of the patent agent.

Development and commercialisation		
	Development	Marketing
Devel. & marketing strategy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Check the stability of the outcomes ▪ Select and develop the best prototype ▪ Optimise the performance 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seek partners ▪ Negotiate agreements (license, distribution, ...).
IP strategy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Develop an a proactive (rather than reactive) IP strategy: <ul style="list-style-type: none"> • License in. • Protect the product by various forms of IP Rights. • Make defensive publications. ▪ Check prior art again and check third party positions. Then, develop strategies to gain access to overlapping IP owned by others if needed to allow the product to be commercially developed/put on the market. <ul style="list-style-type: none"> • Licensing in . • Cross-licensing. • « Invent around ». • Develop strategic research and commercial alliance. • (Oppose or invalidate the patent right). ▪ Revise, if necessary, IP protection strategies. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consider effective ways for protecting and promoting trademarks. ▪ The portofolio of registered patents (and eventually trademarks) will need careful management. ▪ Monitor the marketplace for possible infringement and enforcement action.





2. L'accord de consortium

2.1. Quel est l'objet du contrat ?

- Ce contrat est destiné à organiser les relations entre les partenaires d'un projet collaboratif de R&D.
- But:
 - organiser la gouvernance du projet,
 - déterminer les obligations de chacun des partenaires, en terme d'apports et de réalisations,
 - déterminer leurs droits de propriété intellectuelle,
 - fixer les règles de propriété et d'exploitation des résultats générés dans le cadre du projet.

2.2. Qui en est signataire ?

- Tous les partenaires du consortium (universités, centres de recherche, entreprises, etc.).
- Tout nouveau partenaire entrant dans le consortium en cours de contrat doit se voir imposer les termes du contrat, par la signature d'un avenant les ratifiant.

2.3 . Quand doit-il être conclu ?

- Entamer les négociations dès que le projet commence à être structuré (dès lors que les partenaires échangent des informations, prennent des décisions en commun, commencent à planifier l'investissement des fonds, etc.), même s'il n'a pas encore été labellisé.
- Signer le plus tôt possible, dès labellisation.

2.4. Quels sont les points clés du contrat ?

- Comment s'organise la *gouvernance* du consortium (quels sont les organes et règles de décision ?),
- Quelles sont les règles de *management de propriété intellectuelle* des connaissances antérieures et nouvelles
 - qui a la propriété de ces connaissances ?
 - qui en assure la protection ?
 - quels sont les droits accordés aux autres partenaires sur ses connaissances ?
 - quel est le sort des évolutions des connaissances nouvelles ?
- Qui *exploite*?
- Quelles sont les règles en matière de *confidentialité* et de *publication*?

La propriété intellectuelle

	Principes directeurs applicables en matière de propriété et valorisation des Résultats LIEU-UWE 2006	Questions ?
Savoir-faire préexistant	<ul style="list-style-type: none">➤ Chaque Partie s'engage à mettre à la disposition des autres Parties son Savoir-faire préexistant nécessaire à la bonne exécution du Projet.➤ Le Savoir-faire préexistant apporté au Projet reste la propriété exclusive de la Partie qui l'apporte.	<ul style="list-style-type: none">- Des connaissances antérieures seront-elles apportées au projet ? Si oui, énumérez-les brièvement.- Qui apporte ces connaissances ?
Propriété des résultats	<ul style="list-style-type: none">➤ La propriété des Résultats reviendra aux Partenaires qui les ont générés (sauf autre(s) critère(s) de répartition préalablement convenu(s) entre les Partenaires tels que le domaine d'expertise ou d'activité propre, les brevets et/ou publications initiaux, le rôle ou part d'investissement dans le programme de recherche, les investissements futurs, etc.)➤ Pour les Résultats générés conjointement, le régime de propriété sera le régime de base, celui de la co-propriété constituant le régime d'exception.	<ul style="list-style-type: none">- Quels résultats/délivrables le projet est-il susceptible de générer ?- En principe à qui appartiendront-ils ?
Protection des résultats		<ul style="list-style-type: none">- Qui va protéger les résultats ?

Les droits d'accès au savoir faire préexistant

	Principes directeurs applicables en matière de propriété et valorisation des Résultats LIEU-UWE 2006	Questions
Aux participants, pour la réalisation du projet	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Les Parties bénéficient des Droits d'accès au Savoir-faire préexistant dans la stricte mesure où ce Savoir-faire préexistant est nécessaire à l'exécution de leurs tâches dans le cadre du Projet. ➤ Ils sont concédés à titre gratuit. ➤ Un Partenaire pourra limiter les droits d'accès à son Savoir-faire préexistant 	<ul style="list-style-type: none"> - Des connaissances antérieures seront-elles apportées au projet ? Si oui, énumérez-les brièvement. - Qui apporte ces connaissances ? - Certaines parties entendent-elles limiter l'accès à leur savoir faire préexistant (indiquer ce qui est exclu).
Aux participants, pour l'exploitation des résultats	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Le Savoir-faire préexistant nécessaire à la valorisation des Résultats sera mis à la disposition des Partenaires, selon les modalités fixées dans l'Accord de Consortium. ➤ Mise à disposition concédée via une licence non exclusive, gratuite ou non. 	

Les droits d'accès aux résultats

	Principes directeurs applicables en matière de propriété et valorisation des Résultats LIEU-UWE 2006	Questions
Aux participants, pour la réalisation du projet	<ul style="list-style-type: none">➤ Les Parties bénéficient des Droits d'accès aux Résultats dans la stricte mesure où ces Résultats sont nécessaires à l'exécution de leurs tâches dans le cadre du Projet.➤ Ils sont concédés à titre gratuit.	
Aux participants, pour l'exploitation des résultats	<ul style="list-style-type: none">➤ Chaque Partenaire reste libre d'exploiter les Résultats dont il a la propriété, sous réserve des droits qu'il a concédés aux autres Partenaires dans le cadre de l'Accord de consortium.➤ Les entreprises ayant participé au Projet, lorsqu'elles ne sont pas propriétaires des Résultats, pourront bénéficier d'une licence exclusive d'exploitation des Résultats issus du Projet dans leur domaine d'activité, par préférence à toute autre entreprise. Cette licence sera négociée de bonne foi.	<ul style="list-style-type: none">- Qui pourra exploiter les connaissances nouvelles ? Quels seront les droits des partenaires non propriétaires ?- Dans quels domaines les entreprises du consortium entendent-elles exploiter ?

Confidentialité/publications

Principes directeurs applicables en matière de propriété et valorisation des Résultats LIEU-UWE 2006	Questions ?
<ul style="list-style-type: none">➤ Les Partenaires veilleront à trouver un équilibre entre la nécessité d'assurer une protection légale des Résultats susceptibles de valorisation économique et l'intérêt scientifique à assurer une diffusion de ces Résultats.➤ Toute proposition de publication ou de diffusion relative aux Résultats sera soumise à l'accord préalable des Partenaires. Les Partenaires pourront s'opposer à la publication/diffusion ou demander que des modifications y soient apportées ou retarder celle-ci dans la mesure nécessaire à préserver leurs droits de propriété intellectuelle ou autres intérêts légitimes.➤ Les Partenaires feront preuve de diligence dans l'examen des propositions de publication/diffusion, selon l'échéancier et autres modalités qu'elles auront fixées dans l'Accord de consortium.	<ul style="list-style-type: none">➤ Désigner, au sein du consortium, un organe qui gèrera les modalités de dissémination des connaissances.

2.5. Conclusions

- **Parler contrat dès le début des pourparlers ou des relations partenariales.**
- **Prendre l'initiative de proposer un contrat.**
- **Réfléchir à ses objectifs, ceux de ses partenaires, anticiper les risques d'antagonisme, les prévenir en recherchant des solutions raisonnables et consensuelles.**
- **Tenir compte de la différence de culture entre les partenaires universitaires et industriels. La respecter.**
- **Ne jamais divulguer d'informations confidentielles sans accord de confidentialité.**
- **Ne pas « oublier » son contrat une fois celui-ci signé, mais en assurer le suivi.**



www.ipinnova.com

sylvie.ponchaut@ipinnova.com

+32 474 834758

bruno.leclercq@ipinnova.com

+32 479 432513