

# les Matinales

---

CYCLE 1

## Les différentes formes de protection de l'activité inventive



brevet, marque, dessin et modèle, droit d'auteur et droits voisins...

# les Matinales

*Début 2005, l'Agence de Développement du Val-de-Marne a ouvert des cycles de Matinales - en 3 parties - sur des sujets d'actualité dans le but de sensibiliser et d'informer les entreprises, les laboratoires de recherche, les organismes de formation et les créateurs d'entreprises. C'est un moment privilégié d'approfondissement de sujets et de partage d'expériences entre les différents acteurs publics et privés.*

*Ce premier cycle est consacré à la propriété intellectuelle. Des spécialistes du domaine ont animé des conférences, des PME du Val-de-Marne ont fait part de leurs expériences, un grand groupe et une université du département sont venus présenter leur stratégie de protection industrielle.*

*Ce document de synthèse retrace le plus fidèlement possible les présentations orales des intervenants ainsi que les échanges avec les auditeurs. Il vous permettra de retrouver les informations essentielles pour mieux comprendre les enjeux de la propriété intellectuelle.*

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
<b>Création, invention, innovation</b>	Qu'est-ce qu'une innovation ?	L'invention	<b>Pourquoi protéger une innovation ?</b>	La boîte à outils en matière de propriété intellectuelle	<b>Comment protéger une innovation ?</b>	Dater l'innovation	<b>Les limitations posées à la brevetabilité</b>	Brevetabilité du logiciel, brevetabilité du vivant	<b>A qui appartient une innovation ?</b>	Le salarié et l'innovation	<b>Les témoignages</b>
Création ou invention ?			Les motivations pour protéger une innovation  Les enjeux de la protection	Les acteurs de la propriété intellectuelle	Secret ou brevet		L'invention : perspective européenne, perspective française		Droits moraux et droits patrimoniaux		Société APCIS  Société DJP

## 1<sup>ÈRE</sup> PARTIE

### “ Les différentes formes de protection de l'activité inventive”

(brevet, marque, dessin et modèle, droit d'auteur et droits voisins.....)

- Pourquoi protéger ses oeuvres ?
- A qui appartiennent-elles ?

#### Conférencier :

Sylvain Allano, Conseil en Propriété Industrielle au Cabinet Pontet-Allano & associés et Directeur du laboratoire de recherche SATIE à l'Ecole Normale Supérieure de Cachan

#### Témoignages :

- Jean-Pierre Tafani, président de APCIS  
Société de Recherche en Pharmacologie
- Jean-Pierre Mattei, gérant de DJP  
Bureau d'études et R&D en Mécanique

## Création, invention, innovation

### Création ou invention ?



C'est une question qui se pose souvent : suis-je un créateur ou un inventeur ? Création et invention ont une origine commune : toutes deux relèvent d'une démarche de l'esprit. Schématiquement, on parle d'invention lorsque cette démarche de l'esprit est guidée par la volonté de résoudre des problèmes rencontrés dans la vie quotidienne, ou dans la " vie " technologique. Une invention consiste à résoudre des problèmes, à franchir des obstacles, à améliorer, en fin de compte, la technologie ou la vie. A contrario, il y a dans la notion de création l'idée d'une démarche arbitraire.

En tant qu'œuvres de l'esprit, la création répond à un souci d'expression et l'invention à des contraintes techniques. Si l'on considère que l'innovation est soumise à des contraintes techniques, elle sera exclue des droits sur les dessins et modèles et sur les créations.

En pratique, il arrive qu'un même objet innovant soit à la fois une création et une invention. C'est là une question à plusieurs facettes : il peut y avoir dans un même système innovant des aspects inventifs en termes de dispositifs, de systèmes (comme un agencement de dispositifs) ou en termes de procédés d'application. Cet ensemble qui relève de ce que l'on appelle "l'invention" va être protégé par la voie du brevet.

Mais ce même système peut également présenter des caractéristiques qui relèvent de l'expression, de la création : par exemple dans le design industriel, les graphismes, les logos : tout l'environnement ayant trait à l'expression va relever du droit d'auteur.

En amont de l'invention ou de la création, se situe une facette cachée de l'innovation, celle qui relève de l'intellect pur, des méthodes intellectuelles. Toute cette dimension de la démarche de l'esprit ne bénéficie malheureusement pas actuellement de modes de protection. Ainsi les idées commerciales, les concepts commerciaux, les concepts organisationnels, de vie sociale, échappent à la propriété. Il serait hautement délicat de vouloir s'approprier une idée : les idées sont de libres parcours ! L'important, lorsque l'on se situe dans une démarche de créativité intellectuelle, est de passer très vite de la phase proprement intellectuelle, de l'idée, à la phase créative et inventive car la première n'est pas une phase protégeable.

“ En amont de l'invention ou de la création, se situe une facette cachée de l'innovation ”

Cette approche plurielle de la propriété explique la nécessité d'une analyse. Souvent, lorsque l'auteur d'un produit ou d'un concept innovant sollicite un conseil, on ne peut pas traiter son problème avec un seul outil (c'est-à-dire par la voie du brevet) et on va devoir mixer, combiner droit d'auteur et brevet. En matière de systèmes intégrant des logiciels, on va également être amené à envisager cette problématique associant droit d'auteur et brevet.

### Qu'est-ce qu'une innovation ?



Le concept d'innovation est absolument diffus. Le point de départ est la notion d'idée (idée-concept) et, rappelons-le, les idées sont de libres parcours. Le stade de l'idée est extrêmement fragile : c'est une situation où il faut garder la plus forte confidentialité, le plus fort secret.

L'innovation peut s'appliquer à différents domaines de la vie :

- L'innovation commerciale relève de ce que nous appelons "les méthodes intellectuelles" et ne constitue pas une invention en elle-même.
- Les innovations technologiques relèvent pour la plupart du secteur des inventions, mais certaines en sont exclues.
- Les créations intellectuelles peuvent relever du droit d'auteur lorsqu'elles recouvrent une forme d'expression matérielle ou immatérielle.

Les innovations technologiques représentent une forte proportion de l'innovation.

Le critère premier est celui de la nouveauté. Or qu'est-ce que la nouveauté ?

Plus précisément est-ce que l'innovation technologique que je considère satisfait la condition de nouveauté par rapport à l'état de la technique ?

L'état de la technique revêt un caractère universel à la fois dans l'espace et dans le temps :

- dans l'espace, car il n'y a pas de frontière à l'état de la technique. Un état de la technique qui est réalisé et divulgué en Amérique du Sud a autant de valeur qu'un état de la technique en Chine ou en Europe.
- dans le temps : l'état de la technique désigne l'accumulation, depuis le début de l'activité humaine, de tout ce qui a pu être connu et divulgué en matière de technique dans un domaine particulier.

## L'invention



Il existe différents types d'inventions :

- Dans la hiérarchie de force des inventions, l'invention la plus importante est celle qui consiste à énoncer et résoudre un problème technique nouveau ; c'est un cas très rare – cela arrive 1 fois sur 100 000. Cela concerne des inventions pionnières qui vont ouvrir de nouveaux secteurs – mais ce ne sont pas forcément des inventions qui font la fortune de leurs inventeurs. En général, ce sont des inventions qui vont provoquer une émergence technologique.

- La plus grande proportion des inventions consiste à apporter une solution nouvelle à un problème technique connu. On peut appeler cela des inventions de perfectionnement technologique. Ce sont celles qui sont les plus concrètes. Elles correspondent en fait à une approche incrémentale du problème : l'état de la technique étant considéré comme une grosse bulle, peut-on en augmenter le diamètre ? Peut-on avancer par pas (plus ou moins grands) dans le domaine d'un problème technique connu ?

- Viennent ensuite les inventions de sélection. On les rencontre beaucoup en chimie et en biologie. L'activité inventive consiste ici à sélectionner, parmi un ensemble de solutions possibles, une solution technique optimale. C'est très important dans les domaines de la pharmacie, des obtentions végétales ou autres ; cette activité permet de gagner beaucoup de temps et d'argent, car il va s'agir de sélectionner plutôt que d'étudier systématiquement une série de solutions.

- Un autre type d'invention consiste à identifier un effet technique nouveau sur un procédé ou composant aux systèmes connus. Dans le domaine thérapeutique, on appelle cela le second effet thérapeutique qui consiste en pratique à innover par une application nouvelle.

*Création, invention et innovation sont ainsi des catégories distinctes du droit de propriété industrielle et intellectuelle dont il importe de bien saisir les définitions, les recoupements et les éléments de contiguïté. Seule une bonne maîtrise de cette architecture juridique peut assurer à la protection toute son efficacité.*

“ La plus grande proportion des inventions consiste à apporter une solution nouvelle à un problème technique connu ”

## Pourquoi protéger une innovation ?

### Les motivations pour protéger une innovation

1°/ L'une d'entre elles, qui est une motivation forte lorsque l'on est chef d'entreprise, est d'obtenir un retour sur investissement de la R & D que l'on a effectuée.

2°/ L'une des premières fonctions de la propriété industrielle dans le cadre d'une entreprise est de pouvoir préserver ses parts de marché, puis de négocier des licences d'exploitation. C'est une motivation importante qui peut aussi concerner des créateurs qui ne sont pas chefs d'entreprise.

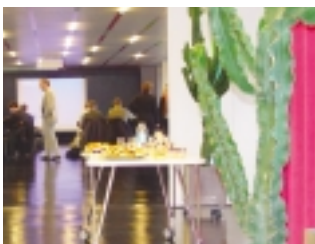


3°/ La troisième motivation est de constituer des actifs de propriété industrielle, ce que l'on appelle des actifs immatériels. Cette motivation est devenue de plus en plus importante dans la mesure où les actifs immatériels l'emportent de plus en plus sur les actifs matériels dans les bilans d'entreprise. La valorisation d'une entreprise se confond bien souvent avec la valorisation de ses actifs de propriété industrielle ou intellectuelle.

4°/ Un autre point peut être essentiel pour les créateurs lorsqu'ils sont dans une démarche indépendante et qu'il n'y a pas de hiérarchie : faire reconnaître les droits moraux des inventeurs mais aussi ceux des créateurs au sens large.

5°/ Une autre motivation est de constituer des atouts commerciaux, de renforcer l'image technologique, d'assurer une visibilité de l'entreprise en termes d'innovation.

### Les enjeux de la protection



Le principal enjeu concerne la compétitivité de l'entreprise lorsqu'elle est dans une situation concurrentielle, donc l'accès aux marchés.

Un autre enjeu très important est celui de la liberté d'exploitation qui concerne la capacité à mettre sur le marché des produits qui ne soient pas dépendants de droits détenus par des tiers.

Enfin les avances technologiques ainsi obtenues vont permettre d'assurer la compétitivité de l'entreprise et l'obtention de monopoles d'exploitation. Ce dernier point est lié à l'objectif du retour sur investissement.

## La boîte à outils en matière de propriété intellectuelle

“ C'est un système qui permet d'éviter le prélèvement massif de données ”

Il s'agit du Code de la propriété intellectuelle français, lequel a été complètement refondu et est actuellement compatible avec le droit européen, hormis une disposition dans le domaine des sciences du vivant.

Ce code englobe le droit d'auteur (œuvres audiovisuelles, logiciels, propriété littéraire et artistique...), le savoir-faire technique, le droit des dessins et modèles, le droit des brevets et le droit des marques. Il inclut des dispositions relatives aux bases de données – c'est un système qui permet d'éviter le prélèvement massif de données. Tout ceci, c'est le Code de la propriété intellectuelle.

## Les acteurs de la propriété intellectuelle

Les institutions impliquées sont, au plan national, l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), puis au plan mondial l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), basée à Genève. Au plan intermédiaire des grandes régions, il existe en Europe l'Office européen des Brevets (OEB), aux Etats-Unis, le USPTO (Office américain des Brevets et des Marques), au Japon, l'Office japonais des Brevets (OJB).

Les instances judiciaires sont chargées de dire le droit et de rétablir les situations qui sont en dehors du droit.

Les conseils en propriété industrielle et les avocats représentent l'environnement juridique.

Il existe enfin des organismes de soutien à la propriété intellectuelle, qu'ils soient dans des institutions ou des établissements de type enseignement supérieur, organismes de recherche, agences de soutien, Chambres de Commerce, etc.

“ Les instances judiciaires sont chargées de dire le droit et de rétablir les situations qui sont en dehors du droit ”

## Comment protéger une innovation ?

Historiquement, la voie du secret est le premier mode de protection d'une innovation. Il est prédominant partout, avant que les systèmes de brevet ne se mettent en place au cours du XIX<sup>ème</sup> siècle. Si on trouve les traces de l'existence de brevets depuis la Mésopotamie, sous le République des Doges de Venise, ou encore sous l'Ancien Régime, le premier véritable système de brevet est celui des Etats-Unis, mis en place juste après l'Indépendance. Favorable aux inventeurs, il porte la marque d'une volonté de construire un pays neuf.

La voie du secret persiste aujourd'hui : il s'agit néanmoins d'un mode de protection extrêmement dangereux. Il ne faut le privilégier que lorsqu'on est créateur d'un procédé ayant vocation à n'être jamais accessible au public. Seuls certains procédés spécifiques – certaines puces ou certains circuits enfouis – peuvent être protégés de la sorte. Certains procédés de synthèse chimique également, encore qu'il existe des outils de reverse engineering permettant de reconstituer l'origine d'une molécule : cet exemple illustre la fragilité d'une protection par le secret.

“ La voie du secret : un mode de protection extrêmement dangereux ”

### Secret ou brevet



Le brevet procède d'une sorte de " deal " sociétal : l'Etat accorde un monopole en échange de quoi l'inventeur divulgue le contenu de son invention, 18 mois suivant le dépôt.

Il s'agit d'inciter des tiers à perfectionner, de créer une émulation favorisant l'essor technologique. Le secret répond à une logique contraire : il présente l'avantage de maintenir une avance technologique, mais personne ne peut être incité à perfectionner ce qui est ainsi tu. Et le plus gros

inconvenient reste le risque de perte ou de violation du secret : celles-ci sont irréversibles, aucune décision de justice ne pouvant rétablir un secret.

Si le brevet engage à divulguer le contenu d'une innovation, s'il peut sembler coûteux, il demeure le mode de protection à privilégier dans la plupart des cas. Son coût est relatif : l'investissement dans le brevet, s'il est efficace et raisonnable – du même ordre que l'investissement dans la publicité – peut s'avérer très vite rentable. Seul le brevet confère un monopole sur un marché et un territoire pendant une période déterminée.

Le secret ne procure pas le droit d'interdire.

Le droit d'auteur, quant à lui, concerne les créations : celles-ci doivent receler une dimension d'expression (cf. " création, invention, innovation ").

## Dater l'innovation



Il faut privilégier la rapidité à la perfection. Dater une création ou une invention est la première chose à faire. En droit français, un innovateur ne disposant que d'une maquette, ou même d'un concept non-implémenté, devrait faire la démarche de déposer. Il suffit de quelques schémas réalistes pour l'emporter, même si tout n'est pas au point, s'il faut encore perfectionner : il existe un mécanisme de " priorité interne " permettant de re-déposer dans l'année qui suit pour apporter des compléments.

Le discours est différent aux Etats-Unis où l'exigence de description dans les brevets est beaucoup plus élevée qu'en France ou en Europe. Une obligation de " redaction to practice " impose la précision d'une implémentation pratique. Mais on retrouve le même souci de rapidité via un système de " provisional application ", de demande provisoire, qui rend l'approche américaine analogue à la nôtre.

On ne peut pas s'accorder à soi-même une date certaine : il faut que ce soit un tiers : officier ministériel – huissier, notaire –, agence agréée... Le procédé du type " lettre recommandée que l'on s'envoie à soi-même " est déconseillé : il peut être contesté en justice car il y a déjà eu des cas de lettres trafiquées. Le moyen le moins cher de dater reste l'enveloppe Soleau, quoique hors documents papier il faille procéder à des dépôts physiques.

“ Dater une création ou une invention est la première chose à faire ”

## Les limitations posées à la brevetabilité

### L'invention : perspectives américaine, européenne, française



En Europe, la conception de l'éligibilité à l'invention implique l'exclusion de certaines catégories du monde des inventions.

Aux Etats-Unis, la conception de l'invention est toute autre : "tout ce qui est fait sous le soleil peut être breveté". C'est une vision plutôt pragmatique qui consiste à dire que, dès lors qu'une chose a un caractère utile pour la société, pour les finances, la technologie, elle est brevetable.

En Europe, ce système-là n'a pas été adopté. Au fil des années, la philosophie européenne, ainsi que celle de la plupart des autres pays du monde (hors Etats-Unis), a consisté à considérer que les questions éthiques et les questions d'intérêt social priment sur les questions de propriété. De ce fait, lorsque l'on veut savoir si une innovation est une invention brevetable, on va d'abord exclure toute une série d'actes de création humaine qui ne sont pas considérés comme des inventions à commencer par la découverte scientifique. L'activité consistant à découvrir un nouveau théorème, une nouvelle espèce animale ou une nouvelle loi de la physique n'est pas appropriable. C'est plutôt réjouissant puisqu'on peut imaginer (en raisonnant par l'absurde) que, si une future découverte scientifique devait être appropriée, cela aurait un effet totalement contre-productif pour l'économie mondiale : une seule personne ou société pourrait développer l'invention, et ainsi bloquerait toute une série de technologies issues de cette découverte. Les découvertes scientifiques sont de ce fait exclues.

En Europe, sont également exclues les méthodes intellectuelles ou économiques : un nouveau procédé pour optimiser un portefeuille d'actions n'est pas éligible à une protection par brevet. Il en va de même pour une méthode d'optimisation d'un contrat d'assurance-vie; en revanche, aux États-Unis, les méthodes économiques sont brevetables. Les règles de jeux et les programmes d'ordinateurs sont également exclus de la protection par brevet. En revanche, si l'on cherche à protéger un tapis de jeu électronique ou intelligent qui imprimerait la règle du jeu, celui-ci serait brevetable. De même, si l'on cherche à protéger un procédé de traitement d'informations spécifique pour un système nomade ou embarqué, il est brevetable même s'il est de fait implémenté sous forme d'un programme d'ordinateur. L'angle de vue en matière d'éligibilité au brevet est un angle de vue qui reste assez souple : il faut simplement éviter de tomber strictement dans les exclusions. En ce qui concerne les découvertes scientifiques, la règle est la même. Les applications des découvertes sont, elles, bien entendu, éligibles.



## Brevetabilité du logiciel, brevetabilité du vivant

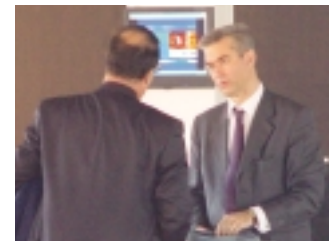
“ La protection des logiciels est un sujet houleux actuellement en Europe ”

La protection des logiciels est un sujet particulièrement houleux actuellement en Europe : dans ce cas spécifique, on traite la question de la protection des innovations en fonction du degré de maturité et du degré d'avancement du processus de réalisation du logiciel. En fonction de ce degré d'avancement, il existe des solutions. Au stade de l'idée, il n'en existe pas (on l'a vu précédemment). Au cours des différentes étapes de l'évolution – cahier des charges, ingénierie, écriture, sources, compilations, intégrations –, on peut mettre en œuvre des outils. Ceux-ci, malheureusement, ne sont pas toujours très efficaces : il faut reconnaître qu'il y a des limites au système de protection, les contournements étant toujours possibles. L'outil le plus puissant est typiquement le brevet et les droits qui lui sont associés, parce qu'il présente un caractère générique. Ce caractère générique signifie que quelle que soit la forme extérieure, l'expression utilisée pour le code, le packaging en somme, qui est fait autour du logiciel, le brevet aura une portée et protégera le procédé de traitement de l'information. Le droit d'auteur qui, lui, intervient au niveau des sources et des documents préparatoires, est un outil qui a son efficacité face au plagiat, au piratage partiel ou total. En revanche, il présente une extrême fragilité à partir du moment où la contrefaçon ne s'effectue pas au niveau des sources mais au niveau de l'ingénierie logicielle. C'est une question d'opportunité et on va utiliser plus ou moins les outils en fonction du stade de protection.

Il existe aussi une autre forme de limitation en Europe et en France sur la protection des inventions : même si elles pouvaient théoriquement passer le stade de l'éligibilité à l'invention, certaines inventions ne sont pas brevetables, pour des raisons éthiques. En Europe, les méthodes de traitements thérapeutiques sont exclues de la protection par brevet, ainsi que les méthodes de diagnostics sur l'homme, l'animal et le vivant. De l'autre côté de l'Atlantique, ces trois domaines sont brevetables.

La réserve qui s'applique ici consiste à considérer que tous les appareillages, les kits de diagnostic sont protégeables. Pour le vivant, il en est de même : il y a un environnement juridique qui permet de protéger certains aspects liés au vivant.

En Europe, des protections sont possibles mais le vivant en tant que tel n'est pas brevetable.



*La brevetabilité est donc un concept à géographie variable. Si des convergences se dessinent ailleurs dans le droit de la propriété industrielle, les limitations apportées au champ du brevetable varient encore sensiblement selon que l'on veuille déposer en Europe ou aux Etats-Unis. Ces variations illustrent exemplairement les différences culturelles et la complexité d'un domaine en pleine mutation.*

## A qui appartient une innovation ?

### Droits moraux et droits patrimoniaux

Il existe en droit deux types de catégorie de droit : les droits moraux et les droits patrimoniaux. Il est important de bien saisir cette dichotomie entre droits :

- Les droits moraux sont attachés à la personne de l'auteur, qui est un inventeur ou un créateur. Ils sont inaliénables, imprescriptibles, incessibles : ils sont vraiment " collés " à la personne. Celle-ci ne peut pas même décider de les vendre car ils sont à elle. La seule chose que l'on peut faire lorsque l'on est auteur, c'est de renier sa création, son invention, c'est-à-dire d'exiger de ne plus être cité.
- Les droits patrimoniaux sont des droits économiques qui, eux, sont des actifs, cessibles, transférables, attribuables, négociables. Dans une succession, ils sont transférés aux héritiers ; ils peuvent faire l'objet d'une confiscation. Si, malheureusement, l'administrateur judiciaire prend le contrôle d'une société, il prend le contrôle des actifs et des droits patrimoniaux ; et si la société est liquidée, ses actifs sont également liquidés et détruits en même temps que la liquidation, à moins que le liquidateur ne trouve un repreneur sur les droits.



“ le principe de base est qu'une création appartient à son auteur dès lors que celui-ci est indépendant ”

Une fois saisie cette distinction entre droits moraux et droits patrimoniaux, le principe de base est qu'une création appartient à son auteur dès lors que celui-ci est indépendant. Que l'on soit salarié, indépendant, libéral ou autre, au moment où l'on fait l'invention, pendant un instant infinitésimal, on est à la fois détenteur des droits moraux (et on le reste pour toujours) et des droits patrimoniaux, mais cela ne dure pas très longtemps. En effet, dès l'acte de création où l'invention a été faite, la situation professionnelle de l'auteur entre en ligne de compte :

- un salarié est soumis au lien de subordination
- une personne indépendante, mais qui aurait signé un contrat de transfert de droit, doit céder ses droits patrimoniaux (soit automatiquement dans le cadre d'une disposition contractuelle, soit par le biais d'une déclaration à son employeur ou à son contractant).

## Le salarié et l'innovation



Il est très important de souligner que, dans le contexte salarial, la règle qui s'impose à un inventeur ou un auteur, est de déclarer à son employeur sa création ou son invention dans les plus brefs délais. Il arrive que le salarié se taise, de façon intentionnelle parce qu'il a des projets ou de façon non intentionnelle simplement par ignorance de la loi. La déclaration d'invention auprès de l'employeur est une obligation pour le salarié.

La loi sur les inventions de salariés est une loi complexe. Elle génère en France beaucoup de litiges. Il existe une commission nationale des inventions de salariés qui est chargée de traiter ces litiges entre inventeurs et employeurs.

Aux États-Unis, le problème est réglé de façon radicale : tous les salariés transfèrent leurs droits au moment de signer leur contrat de travail, et il s'agit de tous les droits, droits de création, d'invention... toute activité de création est incluse.

En France le système, plus sophistiqué, fait la différence entre l'invention de mission et l'invention hors mission :

- l'invention de mission désigne une invention qui est réalisée par un ingénieur de recherche et développement, par un chercheur dans un organisme : une personne qui est censée dans son activité de travail rencontrer une occasion de faire une invention ;
- l'invention hors mission désigne l'invention qui est réalisée, par exemple, par un directeur financier dans une société de R & D, donc " hors mission " au moment de son invention, ou encore par le chargé de communication, ou un gestionnaire.



Dans le cas des inventions hors mission, il y a, grossièrement, deux catégories distinctes :

- la catégorie des inventions qui sont attribuables parce qu'elles ont été réalisées en utilisant des moyens de l'entreprise ou des connaissances de l'entreprise : l'entreprise a le droit de s'attribuer ces inventions réalisées par son salarié hors mission
- celle des inventions non attribuables : il n'y a vraiment aucune interaction entre la nature de l'invention et l'activité ou les moyens technologiques que l'entreprise a mis à disposition de son inventeur.

Une question stratégique se pose dans des entreprises comme les start-ups ou les sociétés à forte créativité : celle de la cohabitation au sein de l'entreprise de personnels avec différents statuts, c'est-à-dire personnel permanent et personnel temporaire.

Comment traite-t-on cette question de la propriété et de la co-propriété ?

En effet, les inventions et les créations sont souvent réalisées en groupe, en équipe et là il faut faire une analyse :

Dans une première étape, il faut oublier le statut des personnes et citer objectivement les créateurs et les inventeurs, du patron jusqu'au stagiaire ou à l'étudiant : il faut éviter les raisonnements du type "ce créateur n'était là que pour un mois dans l'entreprise" ou "c'était le stagiaire de l'été", ou encore "de toutes façons, on n'a pas fait affaire avec lui", ou "ce consultant a une activité ponctuelle"... car on sait fort bien que ce consultant ou ce stagiaire a contribué à l'invention. Ne pas se dire non plus " comme cela va être très gênant de cohabiter avec une personne qui n'est plus dans l'entreprise, il vaut mieux l'oublier !

# les Matinales

“ On quantifie le pourcentage d'inventivité de chacun des acteurs ”

" On réalise une espèce de première matrice, une première grille pesant les contributions de chacun.

Dans une seconde étape, on quantifie le pourcentage d'inventivité de chacun des acteurs. La troisième étape consiste à révéler les statuts, c'est-à-dire que l'on dit "untel est un salarié, untel un salarié en mission, hors mission, untel le consultant qui a travaillé pour nous pendant trois mois, untel le stagiaire, l'élève-ingénieur", etc. C'est souvent l'occasion de voir ce qui n'était " pas au point ".

Même si l'exercice est complexe, il vaut mieux prévenir que guérir : il faut que tous les contrats liant les stagiaires, les consultants free lance, toutes les personnes qui gravitent autour de la créativité, aient bien été prévus au départ en connaissance de cause pour éviter les transferts de droits forcés.

Pourquoi vaut-il mieux au départ ne pas régler la co-propriété en fonction de ce qui serait intéressant pour l'entreprise ?

Si l'on fait un raisonnement du type "on va faire simple, on ne va prendre que deux inventeurs et les inventeurs en qui on a confiance", les droits moraux des personnes non citées sont violés et l'on s'expose à des poursuites judiciaires de la part, ici d'un stagiaire, là d'un consultant, etc. (surtout si l'invention s'avère fructueuse commercialement). Or dans ce genre de cas, les coûts à l'arrivée sont plus importants que si la " juste part " de chacun avait été arrêtée au départ. La question de l'identification est donc très importante.

Autre point important : un adage juridique dit "commande n'emporte pas cession des droits". Tous les actes de commande (par exemple la commande d'une nouvelle version d'un site web à un infographiste, ou la commande d'un nouveau logiciel à un consultant) n'entraînent pas cession des droits. On achète un résultat, pas les droits. Par exemple, un conflit peut naître du fait que l'on croit avoir acheté un logo alors qu'en réalité on a simplement acheté un droit d'utiliser ce logo ou cette interface graphique. Bien entendu, celui qui l'a réalisé ne va pas obliger l'acheteur de ce droit à prendre une licence auprès de lui : il a été quand même payé pour fournir un résultat et le droit d'utilisation qui va avec. On rencontre ce problème de transfert de droits dans les domaines du design, de l'informatique ou de la sous-traitance.

En droit français, tout ce qui n'est pas écrit ne vaut pas. Dans une commande, il faut donc prévoir un transfert de droits. Si le consultant ne vit que de sa créativité, il refusera le transfert des droits et dira "si je vous transfère les droits associés à une création, comment ferai-je pour avoir de nouveaux clients ?". Alors, de fait, si l'on désire acheter les droits sur une création, il faut qu'il y ait deux lignes comptables dans la commande et, à ce moment-là, on paye le travail fait pour la commande et les droits.



Après avoir obtenu des droits, des litiges peuvent survenir du type : contestations des droits, actions en contrefaçon, actions en revendication de propriété.

*Connaître les dispositions du droit, en matière de propriété de l'invention, est donc impératif si l'on veut prévenir efficacement les litiges auxquels l'innovation peut donner lieu. Il convient d'anticiper la question des prétentions personnelles à cette propriété, plutôt que de se laisser surprendre par des voies de règlement qui peuvent s'avérer très coûteuses.*

## Les témoignages

### Société APCis



#### Profil

Créée il y a 15 ans, APCis est une société de recherche sous contrat, spécialisée dans la pharmacologie, qui développe essentiellement des modèles animaux. De l'écologie microbienne

jusqu'aux anti-infectieux, elle a participé à une quinzaine d'innovations, qui ont toutes été brevetées. Constituée à l'origine par deux personnes, autour d'un brevet, elle compte aujourd'hui une dizaine de salariés.

#### Expérience de la Propriété Industrielle, usages du brevet

Le brevet est, pour APCis, un outil de négociation crucial face aux grands groupes pharmaceutiques. Les innovations majeures, dans le domaine de la pharmacie, sont le plus souvent le fait de petites entreprises qui traitent ensuite avec les «Big Pharma».

Néanmoins, la société reste soucieuse de diversifier ses prestations de service envers ses partenaires. Si elle s'est fixé l'objectif ambitieux d'atteindre le seuil critique de 40 brevets déposés dans un futur proche, elle entend ne pas limiter son activité à ce seul instrument, ni adopter une stratégie d'«inondation», de course au brevet : il s'agit de définir des objectifs pertinents à son activité. Elle laisse régulièrement la propriété des résultats à ses entreprises clientes.

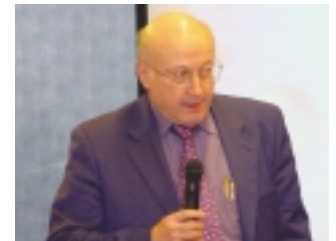
Les principales difficultés qu'elle rencontre sont liées au facteur humain et aux contingences des réglementations :

- elle doit gérer la nécessaire émulation au sein de ses équipes, éviter une trop forte personnalisation de la recherche pour maintenir l'esprit d'équipe. A cette fin, il est impératif de partager au maximum les retombées des innovations. Sans compter que dans le milieu scientifique, une innovation peut détruire une école de pensée et donc attirer une grande hostilité.
- ses chercheurs doivent faire face à la complexité des réglementations existantes en matière de biotechnologies et de pharmacie : une charge administrative au moins équivalente au travail de recherche proprement dit.

### Société DJP

#### Profil

Créée en 1997, la société DJP Espaces composites, PME de 19 personnes, a deux activités : le modelage industriel (création de modèles, de moules) et les matériaux



composites (fibres de carbone, résines époxyde). L'entreprise a procédé au développement de produits innovants, qui trouvent des applications industrielles dans le domaine de l'automobile, de l'aéronautique et du sport. Pour exemple, DJP a conçu des javelots et un mur d'escalade en matériaux composites, des réservoirs pour l'emport de GPL et de GNV (gaz naturel véhicule). L'entreprise a pour clients, entre autres, CITROEN Sport et PEUGEOT Sport.

#### Expérience de la Propriété Industrielle, usages du brevet

Aujourd'hui, c'est son patrimoine immatériel qui permet à cette petite société de négocier des contrats avec des groupes tels que PSA.

Son portefeuille de brevets est une arme stratégique de premier ordre. Malgré des coûts de dépôt élevés (notamment à l'international), il reste le moteur de son développement.

Le dépôt et l'entretien de brevets coûtent cher pour une PME et nous n'avons pas pu bénéficier des aides soit parce que notre dossier n'était pas retenu soit parce que les délais imposés étaient beaucoup trop longs par rapport à la logique de l'entreprise. Nous avons dû ainsi renoncer à déposer plusieurs brevets.

Face aux risques financiers liés à son activité, DJP privilégie désormais le dépôt de brevet au titre de personnes privées.

En 2000, suite à un dépôt de bilan, la société s'est trouvée en situation de redressement, courant ainsi le risque de voir l'administrateur judiciaire s'emparer de son patrimoine immatériel. Déposés au nom de l'entreprise, les brevets sont vulnérables dès que celle-ci affronte une période de crise.



Agence de  
Développement  
**Val-de-Marne**

[www.valdemarne.com](http://www.valdemarne.com)

23 rue Raspail  
94200 Ivry-sur-Seine

TÉL : (+ 33) 01 43 90 64 00  
Fax : (+ 33) 01 43 90 64 01

Directeur général : Joël GAYSSOT  
Directrice Projet Innovation : Dominique PARGANIN