

# les Matinales

---

CYCLE 1

## Les différentes stratégies de protection intellectuelle et de valorisation



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

**Le groupe Essilor**

La protection de l'innovation chez Essilor

4

Les coûts de la protection de l'innovation

5

La stratégie de brevet d'Essilor

Faire face aux brevets des concurrents

6

Essilor et les collaborations externes

8

**L'université Paris Sud**

Valorisation des résultats de la recherche

Les contrats de partenariat

9

Quelques chiffres

La propriété des résultats de la recherche commune

La rémunération des chercheurs

10

La stratégie de dépôt de l'université

Les cahiers de laboratoires

**3<sup>ÈME</sup> PARTIE**

## “ Les différentes stratégies de protection intellectuelle et de valorisation “

### Conférencier :

- Bernard Marchaison, Responsable de la Division Propriété Intellectuelle chez Essilor International

### Témoignages :

- Catherine Goualier
- Isabelle De Waele, chargées d'affaires en valorisation à l'Université Paris Sud

## Le groupe Essilor

“ Le groupe  
représente  
désormais  
23 000  
collaborateurs  
dans le monde ”

Essilor est le leader mondial dans le domaine des verres de lunettes et des instruments pour opticiens. PME dans les années 1970, le groupe représente désormais 23 000 collaborateurs dans le monde, dont moins 20 % en France. Quelques chiffres pour présenter le groupe :

- Quatre centres de Recherche et Développement (un en France, un aux Etats-Unis en Floride, un à Singapour, un au Japon en partenariat avec Nikon)
- 18 usines de fabrication «séries» (fabricant des produits finis ou semi-finis)
- 200 laboratoires de prescription (opérant la finalisation nécessaire à la mise au point d'un verre adapté à la prescription des clients),
- 100 filiales de distribution dans 54 pays
- Chiffre d'affaires 2004 : 2,26 milliards d'euros

Essilor a fabriqué et vendu plus de 180 millions de verres de lunettes en 2004.

Le budget consacré aux activités de Recherche et Développement représente 4 % du chiffre d'affaires consolidé du groupe, soit environ 100 millions d'euros.

Le verre de lunette est un produit complexe qui intègre beaucoup de technologies différentes : calcul optique, métrologie optique de surfaces complexes (par exemple les surfaces progressives pour les presbytes), usinage, surfaçage, chimie des polymères, travail sur des couches optiques minces pour ajouter à un verre telle ou telle fonctionnalité (le colorer, le rendre photochromique, le rendre résistant à l'abrasion, etc.).

C'est le résultat d'un grand nombre d'opérations successives. Tout ceci suggère l'importance de la recherche interne dans un groupe tel que Essilor, qui fait cependant appel, en parallèle, à de nombreuses collaborations externes. Il s'agit constamment d'améliorer les propriétés des produits, de se doter d'une forte capacité d'innovation.

L'environnement d'Essilor peut se résumer en quatre points :

- En amont, les fournisseurs de matières premières, de composants et de R&D
- En aval, les distributeurs et les clients, sollicités par des concurrents (fort heureusement, car l'émulation motive l'innovation)
- Un certain nombre de partenariats (y compris du niveau d'une joint-venture)
- Certains tiers qui n'entrent pas dans les catégories précédentes, mais sont susceptibles de devenir, un jour, fournisseur, partenaire, ou même membre du groupe.

En matière de brevets, et pour la période de référence allant de 1985 à 2000, on compte environ 1000 brevets pertinents (c'est-à-dire déposés dans plusieurs pays et dans au moins deux continents), pour l'ensemble de nos fournisseurs (mais ces derniers ne se cantonnent pas à l'optique ophtalmique, ils travaillent dans l'ensemble des domaines de l'optique). Pour le groupe Essilor, on compte 150 familles de brevets ; pour l'ensemble de nos concurrents, 350. Pour les clients et les distributeurs, très peu, soit 15 à 20 familles de brevets uniquement. Un fabricant de composants va déposer des brevets pour se différencier de ses concurrents et aussi pour protéger ses clients.



### La protection de l'innovation chez Essilor

Nos produits nouveaux ainsi que les procédés de fabrication sont systématiquement protégés. Même si un procédé est difficilement détectable par une analyse du produit fini, nous préférons protéger : si l'on voit apparaître sur le marché un produit équivalent à l'un des nôtres, à propriétés équivalentes, il y a de fortes chances pour qu'il implique la mise en œuvre de notre procédé.

En outre le nombre d'acteurs concurrentiels, dans notre domaine, est de plus en plus limité ; on possède désormais de solides informations concernant leurs activités, suffisamment pour pouvoir recouper et déceler la contrefaçon.

Si le brevet est avant tout un droit d'interdire, c'est aussi – symétriquement – un droit d'autoriser. Il constitue pour nous une monnaie d'échange éventuelle dans le cas où l'on souhaite avoir accès à des brevets que nos concurrents ont pu déposer, dans des domaines que l'on n'a pas investis.



Au-delà de la possibilité d'interdire, nous considérons le brevet comme un outil de négociation.

Globalement, nous nous protégeons à la fois dans les grands marchés, dans les pays où nous sommes implantés industriellement (en termes de distribution et de fabrication), et dans les pays en devenir. En dehors des grands pays industriels (Europe, Etats-Unis, Canada, Australie, Japon), nous déposons actuellement, de façon quasi systématique, dans les pays en développement.

Chine et Inde, par exemple, représentent à elles-deux 2 milliards 300 millions d'habitants, donc potentiellement beaucoup de porteurs de lunettes. Un brevet dure 20 ans : il est évident que dans 20 ans ces pays auront beaucoup évolué.

### Les coûts de la protection de l'innovation

Pour Essilor, l'ensemble des coûts de R&D est de l'ordre de 100 millions d'euros par an. Les coûts engagés pour nos brevets représentent environ 3% de cet ensemble, soit 3 millions d'euros, en coûts internes et externes. Pour donner un ordre de grandeur, on peut dire que la protection d'une innovation dans un pays coûte 10 000 euros pour les 10 premières années. Si l'on doit protéger 10 inventions, dans 10 pays, cela représente donc 1 million d'euros de dépenses cumulées sur 10 ans – sachant que l'ensemble des coûts n'est pas engagé dès le dépôt.

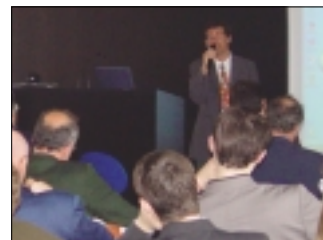
Si l'on dépose en France, les coûts sont relativement mineurs, les coûts les plus importants étant liés à la rédaction de la demande de brevet – qu'on la fasse en interne ou qu'on travaille avec un conseiller externe, c'est à peu près équivalent. Les coûts les plus importants interviennent lorsque l'on étend la protection à l'étranger, en particulier s'il faut soutenir des procédures d'examen, ou lors de la validation des brevets européens, ou encore lors de la validation d'un brevet PCT dans des pays tels que le Japon, la Corée ou la Chine, quand des dépôts de traductions sont nécessaires. L'essentiel des coûts, ce sont les procédures d'examen et les traductions.

Si l'on veut maintenir la protection au-delà des 10 premières années, les 10 années supplémentaires coûteront plus cher que les 10 premières. Le montant des taxes de maintien en vigueur est beaucoup plus élevé que le coût d'acquisition des droits de brevets pour les 10 premières années. Bien entendu il est important de faire un audit régulier d'un portefeuille de brevets : un brevet dont on ne fait rien au bout de 10 ans est devenu inutile. Il ne faut pas hésiter à tailler dans le portefeuille tout ce qui est devenu inutile, ou qui ne constitue pas un vrai rempart à l'égard de la concurrence.

Le budget d'Essilor, en termes de protection industrielle, est en train d'augmenter de manière importante. Les dépôts prioritaires sont en forte augmentation : 170 dépôts en 4 ans. Nos dépôts en France sont systématiquement étendus à l'étranger : cela représente d'importants budgets. Il faut se donner les moyens de ses ambitions.

Quand on commence à innover dans un secteur et à déposer, on n'a pas le droit de s'arrêter. Il faut établir une politique continue. On ne peut pas conduire une politique de recherche et de dépôts avec des ruptures : sinon on se fait dépasser par ses concurrents.

Lorsque l'on s'aperçoit qu'un de nos concurrents s'est engagé dans une voie où il risque de nous bloquer à terme, on met une équipe sur le même sujet. Le but est de déposer des brevets de perfectionnement qui constitueront pour nous une monnaie d'échange pour avoir accès au brevet de base. Cela ne veut pas dire que l'on gagne à chaque fois mais on a le devoir de le faire. Si l'on veut rester leader dans un domaine, on ne peut pas investir dans toutes les voies de recherche à la fois. Mais si l'on rate quelque chose, il faut se rattraper, réinvestir là où l'on n'a pas cherché pour y puiser une monnaie d'échange – c'est un rôle central du brevet.



## La stratégie de brevet d'Essilor

“ Une stratégie de brevet doit être avant tout cohérente ”

Que l'on soit un grand groupe ou une PME, une stratégie de brevet doit être avant tout cohérente. Le brevet est un outil extraordinaire pour s'informer, pour innover. En ce sens, Internet a été une véritable révolution. Chacun a accès gratuitement à un certain nombre de bases de données : celle de l'Office américain des Brevets, celle de l'Office européen, par exemple. D'utilisation très simple, leurs moteurs de recherche fournissent très vite une information pertinente, permettant de connaître l'état de l'art dans un domaine technique donné. C'est un élément très important. Avant, le brevet était un peu inaccessible, la voie « du papier » le réservait aux spécialistes. Désormais les démarches de base sont accessibles à tous, en amont de l'expertise des spécialistes, que

l'on implique seulement plus tard, dans le cadre d'une recherche exhaustive.

Une fois l'information pertinente dûment collectée, il faut s'efforcer de définir et de structurer au mieux l'innovation, afin de pouvoir déposer dans les meilleures conditions.

Le brevet est un document technique très structuré, et sa structuration n'a pas changé depuis 200 ans. C'est un guide, un outil remarquable pour structurer ses propres idées, les mettre en forme. Bien sûr, cette étape accomplie, il faut consulter un expert du domaine. Quand tout le travail en amont est réalisé, l'expert en étudie la brevetabilité. Il est notamment important de savoir si une innovation est indépendante ou non des brevets des tiers – ce n'est pas parce que l'on dépose un brevet que l'on est libre d'exploiter une invention : encore faut-il que celle-ci n'implique pas de brevets tiers préexistants. Le brevet est un droit d'interdire, mais non pas d'exploiter librement une invention ; il lui faut des garanties quant à l'environnement de propriété industrielle.

Essilor considère le brevet comme un instrument de management de l'innovation et de l'information : les chercheurs doivent pouvoir partager cette information, qui permet à tous d'avancer.

C'est également, bien sûr, un levier essentiel de la motivation des équipes de recherche :

les inventeurs sont récompensés par le versement d'une prime, qu'on appelle « prime de dépôt ».

Essilor respecte en cela la loi, qui veut que toute invention de mission soit rémunérée.

Outre cet intéressement de base, une seconde prime vient récompenser l'éventuelle exploitation commerciale de l'innovation, dans un délai de 3 à 5 ans après le dépôt : celle-ci tient compte de divers paramètres sanctionnant l'intérêt économique du brevet – toujours dans le respect de l'obligation de rémunération des inventions de mission. Actuellement, les tribunaux sont favorables aux réclamations d'inventeurs qui s'estiment lésés par leurs employeurs. Il est plus raisonnable d'envisager positivement le problème : rapportée au budget de R&D, la rémunération des inventions représente un pourcentage très faible et reste un élément de motivation primordial.

## Faire face aux brevets des concurrents

La veille technologique est un élément stratégique essentiel en termes de propriété industrielle.

Chez Essilor, une équipe de veille « brevets » assiste les chercheurs. Elle a mis en place une

gazette « brevets » électronique qui permet au chercheur d'accéder directement à l'information pertinente dans son domaine. Il s'agit d'un outil très simple à partir d'un abonnement à un fournisseur d'informations « brevet » qui se nomme Micro-Patent et d'une base de données.

Ce type de système est accessible à une PME qui déciderait de s'en équiper : les coûts de développement sont relativement peu importants. Or la veille est une première étape cruciale face aux brevets des concurrents.

Il ne faut pas avoir d'état d'âme : si l'on trouve, dans des descriptions de brevets, des choses pertinentes non protégées par les revendications, il faut s'en servir. Copier ce qui n'est pas protégé permet d'éviter de réinventer soi-même ce qui est déjà mis au point par autrui. Il faut savoir chercher les bonnes informations pour les réutiliser.

Il faut ensuite démolir ce qui gêne. En raison de la masse croissante de documentation, et des contraintes de temps et de rendement qui leur sont imposées, les Offices de Brevets ne fournissent pas toujours des recherches documentaires à la hauteur de ce qu'on peut en attendre. C'est pour-

“ Il faut savoir chercher les bonnes informations pour les réutiliser ”



quoi, face à un brevet intéressant, dont on voudrait s'inspirer ou que l'on souhaite utiliser en partie, il ne faut pas hésiter à engager des recherches complémentaires. Ce peut être l'occasion de trouver des éléments – négligés par l'examen d'un Office – permettant d'invalider ou de limiter un brevet par une procédure d'opposition. L'Office Européen, par exemple, voit augmenter de manière assez importante le nombre de ces procédures : en 2004, 2200 oppositions nouvelles ont été engagées, ce qui représente 4 à 5 % du nombre de brevets délivrés.

Bien sûr on n'a pas toujours intérêt à démolir les brevets d'autrui. On a parfois intérêt à négocier : on peut, en menaçant le titulaire d'un brevet, obtenir de sa part une licence gratuite ou peu onéreuse. S'il est convaincu que quelqu'un possède de quoi antérioriser son brevet, il préférera négocier plutôt que de voir sa protection annulée et la porte technologique ouverte à tout le monde. Si l'on possède de bons arguments, cette stratégie est généralement fructueuse.

Si l'on ne peut ni démolir un brevet, ni négocier une licence, il faut savoir rebondir, nourrir sa propre innovation en cherchant à contourner l'obstacle.

Ça n'est pas possible dans les mêmes termes, selon les secteurs, mais cela peut consister, en mécanique, à aller puiser, dans d'autres domaines techniques que celui concerné par le brevet, les moyens de son contournement, de son encerclement – on pourra utiliser par exemple la méthode « Triz ». En tout cas, si un brevet pose problème et qu'on ne trouve aucun moyen de l'affaiblir ou de le contourner, surtout il ne faut pas le copier. Il ne faut pas être contrefacteur : acquérir des droits d'exploitation est beaucoup moins coûteux qu'un procès.

### Essilor et les collaborations externes

Essilor, intégrateur de technologies, ne maîtrise pas nécessairement toutes les technologies mises en œuvre dans l'amélioration de ses produits – qu'il s'agisse de les optimiser sur un plan technique, ou, par exemple, d'en faire baisser les coûts de production.

Le groupe a donc recours à de nombreuses collaborations externes, en France comme à l'étranger.

En France, nous avons passé un accord-cadre avec le CNRS que nous avons renouvelé à la demande de l'institution. Tous les grands groupes avaient déjà négocié des accords similaires, fixant des conditions minimales aux collaborations, et de fait, nous n'avons pas eu trop de difficultés à renégocier les termes de l'accord-cadre, afin qu'il ne soit pas trop contraignant pour nous. Indépendamment des collaborations publiques et nationales, nous avons également fait appel à beaucoup de laboratoires à l'étranger, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne ou au Japon. Il s'agit de laboratoires publics (du type « Fraunhofer » en Allemagne), comme de laboratoires privés ; nous collaborons aussi avec des industriels, dont nous savons qu'ils maîtrisent certaines technologies intéressantes et avec lesquels nous ne sommes pas en concurrence.

La contractualisation de ces collaborations est un enjeu essentiel. Nous essayons d'être, au moins, co-proprétaires des résultats. Mais la propriété est moins cruciale que les droits d'exploitation : si une collaboration débouche sur des résultats brevetables dans notre domaine, nous privilégions l'acquisition des droits de brevet ainsi que la maîtrise des procédures d'examen attendantes.

Dans ce type de situation, nous connaissons mieux le domaine concerné que le partenaire, et sommes mieux à même de défendre les brevets devant les Offices. Le plus important, dans les collaborations, demeure les droits d'exploitation et l'exclusivité.

Dans cet optique, il est important de négocier en amont, car ensuite il devient impossible de se mettre d'accord.

Avant tout, il faut d'abord discuter de l'échange d'informations. Il faut mettre au point, en premier lieu, un accord de confidentialité, afin de pouvoir échanger et négocier sereinement.

On peut ensuite signer un accord de collaboration comprenant toutes les clauses précisant, dans le détail, qui sera propriétaire des résultats, qui des brevets, quels seront les droits d'exploitation, à qui ils seront accordés, dans quels domaines (avec une définition suffisamment claire des domaines d'exploitation).

“ Nous essayons d'être au moins co-proprétaires des résultats ”

# les Matinales

Si on peut le faire par avance, il est également utile de définir les règles commandant le versement potentiel de redevances dans le cadre de l'exploitation – non pas le taux de la redevance, mais les règles de calcul qui permettront a posteriori de le définir en fonction des données économiques relatives à l'exploitation.

Il faut bien garder à l'esprit que si l'on recherche des collaborations, c'est dans le but d'obtenir des résultats pratiques, économiquement exploitables. Dans le cas de l'activité d'Essilor, si l'on veut améliorer une fonction existante sur les verres de lunettes mais que le coût s'en trouve multiplié par trois ou quatre, il y a peu de chance pour que cela aboutisse.

Or il faut pouvoir aboutir à des résultats exploitables. Il faut qu'il y ait un espoir de résultat positif à relativement court terme. A titre d'exemple, Essilor avait signé, il y a quelques années, un accord avec le CEA Industrie pour travailler sur les traitements antireflet. Il s'agissait d'un gros projet de recherche. Le CEA avait mis au point des compositions de revêtement potentiellement utilisables dans notre domaine. Nous souhaitions trouver à ce procédé un type d'application précis, satisfaire un service donné, sur un marché donné. Nous sommes donc rentrés dans une phase de collaboration avec eux. Au bout de deux ans, il était devenu évident qu'on n'arriverait pas à un résultat exploitable ; en tout état de cause, si on ne devait jamais aboutir à un résultat exploitable, il serait largement hors des cadres économiques que nous avions fixés au départ. On a donc décidé de mettre un terme à la collaboration avec le CEA.

Il faut savoir être pragmatique dans les collaborations. Bien entendu, pour certaines collaborations plus en amont, on ne vise pas un résultat exploitable à court terme. Mais lorsque l'on cherche une application ou une technologie exploitable rapidement, il faut savoir s'arrêter, quand il devient évident que la collaboration n'aboutit pas. Les résultats intermédiaires peuvent donner des indications pour partir dans d'autres voies : en ce sens tout n'est pas négatif.

Une rupture de collaboration n'est pas forcément satisfaisante pour des laboratoires publics, pour les partenaires, mais c'est nécessaire si l'on veut redémarrer honnêtement – éventuellement avec eux – sur d'autres recherches. Il faut avoir une politique cohérente dans ce domaine.

Essilor a également participé positivement à des programmes de recherche communautaires Brite-Euram avec des partenaires étrangers.

Ceci dit, en règle générale, une collaboration fructueuse est une véritable manne pour un industriel : elle permet de co-financer les programmes de recherche, de profiter de compétences techniques et de capacités de mise en œuvre parfois très importantes. La seule limite que nous nous fixons concerne la stratégie : nous ne sommes pas prêts à partager des éléments ayant un caractère stratégique avec des partenaires. C'est le nerf de notre politique de propriété industrielle, nous gardons le secret sur ces éléments stratégiques.



## L'Université Paris Sud

### Valorisation des résultats de la recherche

L'université Paris-Sud, qui accueille 26 000 étudiants, est présente dans trois départements du sud de l'Ile-de-France : Essonne, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne.

Elle dispense un enseignement dans les sciences, la pharmacie, la médecine, le droit, l'économie, la gestion et les STAPS. Sur le Val-de-Marne, elle compte l'UFR de Médecine du Kremlin-Bicêtre, l'IUT de Cachan et le site de Villejuif qui héberge en particulier l'IFSBM.

Elle compte 200 équipes de recherche qui travaillent dans 130 laboratoires reconnus par l'Etat. Elle est impliquée dans de nombreux partenariats avec de grands organismes de recherche nationaux comme le CNRS, l'INSERM, le CEA, l'INRA, ou encore l'INRIA.

Plus de 3 000 chercheurs et ingénieurs travaillent au sein de l'université. Les étudiants, qui dépendent de 26 écoles doctorales, soutiennent 60 thèses chaque année.

Elle s'est dotée, en 2003, d'un Service des Activités Industrielles et Commerciales (SAIC) qui est en charge de la valorisation des résultats de la recherche et des relations avec les entreprises.

La loi sur l'innovation et la recherche de 1999 autorise les universités à assurer des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et des licences, commercialiser des produits et des activités. Les relations de l'université avec le secteur privé sont désormais beaucoup plus cadrées qu'auparavant.

La mission du SAIC consiste à valoriser la propriété intellectuelle de l'université et traite donc les questions de concession de licences, création d'entreprises, transfert de technologie ou de savoir-faire, négociation et gestion de contrats de recherche.

Le SAIC gère également les partenariats avec les Conseils généraux des trois départements, OSEO-Anvar, les CRITT, l'INPI, ou encore Incuballiance (l'incubateur du sud de l'Ile-de-France).



### Les contrats de partenariat

“ Le contrat de confidentialité : il s'impose avec les partenaires industriels ”

Dans ses rapports avec les entreprises, l'université établit des contrats de différente nature :

- Le contrat de confidentialité : il s'impose avec les partenaires industriels. Les deux parties s'engagent à ne pas divulguer les informations échangées. Qu'une négociation débouche sur un contrat ou non, c'est un préalable à toute discussion.
- Le contrat de collaboration : il est utilisé quand l'entreprise et le laboratoire décident d'effectuer en commun une étude dont ils partagent les résultats. Un exemple particulier : le contrat de collaboration CIFRE permet à l'entreprise d'engager un thésard, pour 3 ans, sur un programme de recherche commun.
- Le contrat de prestation : le laboratoire réalise une étude, un logiciel, un prototype ou des travaux donnés pour le compte de l'entreprise. Un laboratoire peut également effectuer une expertise à la demande d'une entreprise.
- Le contrat de prêt de matériel : il se fait au profit d'un laboratoire, dans le cadre d'études menées en commun.

## Quelques chiffres

- 200 contrats sont signés chaque année, pour un chiffre d'affaires annuel moyen de 11 millions d'euros.
- Parmi les disciplines bénéficiaires, la physique, les sciences de l'ingénieur et les sciences du vivant représentent une large part.
- Tous les types de contrats sont représentés. L'université ne travaille pas uniquement avec des grands groupes possédant des centres de R&D :
  - 30 % des entreprises concernées ont des effectifs de moins de 30 personnes
  - 50 % des entreprises ont des effectifs de 100 à 500 personnes
  - Seulement 5 % des contrats sont signés avec de grands groupes.
- 75 familles de brevets, gérés par différents organismes de tutelle :
- 44 brevets prioritaires en sciences du vivant
- 10 brevets en co-propriété avec un industriel
- 7 brevets prioritaires en sciences de l'ingénieur.

## La propriété des résultats de la recherche commune



Un laboratoire de recherche ne dépend pas obligatoirement d'une seule tutelle. 80% des laboratoires de l'université Paris-Sud sont des Unités Mixtes de Recherche (UMR) qui ont l'université et le CNRS pour tutelles.

La question des co-tutelles avec différents organismes (CNRS, INRA, INSERM, etc.) est importante : dans chaque cas, des conventions règlent les questions de la valorisation et la gestion des dossiers – on détermine notamment quel organisme sera l'interlocuteur, les organismes étant co-proprétaires des résultats de la recherche.

Lorsqu'on négocie avec un partenaire, la propriété des résultats est régie par les clauses de propriété intellectuelle du contrat. Dans un contrat de prestation, on part du principe qu'il n'y a pas d'activité inventive et donc tout résultat appartient à la partie du donneur d'ordre. Dans un contrat de collaboration, on va négocier la co-propriété des résultats, à hauteur des apports financiers et intellectuels respectifs, mais aussi toutes les règles d'exploitation pour l'industriel et les retours financiers pour l'université, quand c'est possible.

## La rémunération des chercheurs

Au sein de l'université, on ne pratique pas le système de la prime au dépôt qui récompense souvent des résultats innovants dans le secteur privé. Par contre, une prime d'intéressement est versée aux inventeurs par l'établissement public. Si un brevet est exploité, ils vont pouvoir se partager un complément de rémunération, qui est de l'ordre de 50% de la somme hors taxe des redevances liées au brevet, déduction faite des frais de propriété industrielle. C'est une disposition très favorable pour les chercheurs publics.

Les chercheurs du secteur public peuvent également bénéficier de certaines dispositions de la loi sur l'innovation de 1999. Elle encourage la mobilité des personnels de la recherche vers l'entreprise : un chercheur désirent créer son entreprise verra ses démarches favorisées, par rapport à un chercheur issu du secteur privé : il pourra créer une entreprise, garder son statut et être incubé par un incubateur « public » - Incuballiance pour l'université Paris-sud. Il peut aussi apporter son concours scientifique, participer à la recherche de l'entreprise et entrer dans le capital de celle-ci. C'est par ailleurs cette loi qui a impulsé la mise en place d'activités substantielles de valorisation de la recherche dans les universités qui auparavant n'en exerçaient que marginalement.

## La stratégie de dépôt de l'université

“ Le brevet est à l'origine de la majorité des entreprises créées à l'université ”

L'université n'a pas vocation à exploiter commercialement ses brevets. Elle ne créera pas de blocage, ne déposera pas pour « interdire ». Par contre elle dépose pour protéger ses résultats à des fins de valorisation : par la concession de licences ou par la création d'entreprise dans le cadre de la loi de 1999. Le brevet est à l'origine de la majorité des entreprises créées à l'université. Une université qui dépose des brevets bénéficie d'une image dynamique. Les procédures de dépôt sont sélectives. Les demandes faites par les chercheurs sont examinées et les dossiers sont sélectionnés selon des critères de brevetabilité et de potentiel économique de l'invention – ce dernier point étant problématique, car les innovations, dans la recherche universitaire, sont souvent très « en amont ». Les dépôts proprement dits sont exécutés par des cabinets extérieurs mandatés. Dans la majorité des cas, les brevets sont déposés en France puis étendus à l'étranger si cela paraît pertinent.

## Les cahiers de laboratoires

Mis en place récemment, les cahiers de laboratoire sont destinés à garantir la traçabilité des expériences des laboratoires, à établir le savoir-faire du laboratoire et surtout à démontrer l'origine d'une innovation. Cette traçabilité est essentielle dans le cadre des collaborations et des partenariats, notamment en cas de litige.

*Pour les grands groupes industriels et désormais pour les organismes de recherche publics, la protection et la valorisation des innovations s'avèrent être une arme stratégique en termes d'image et de retour sur investissement.*





[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