

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Comment sécuriser vos innovations dans la négociation de contrats avec vos fournisseurs, prestataires et clients?

Le contexte

De quoi parlons nous?

Les parties prenantes

Vous

Porteurs de projets
entreprise

Eux

partenaires
Fournisseurs
Clients

Avec qui collaborer

- Les intervenants

 - Vous

 - Les partenaires

 - Les clients

 - Les fournisseurs

- Le complément

 - Les juristes

Quand collaborer

- Bénéficier de l'expertise d'un tiers pour trouver une solution
- Collaborer avec un partenaire
- Sous-traiter une partie de l'activité
- Evaluer les besoins d'un client
- Tester une innovation avec un client
- Trouver un fournisseur
- Accéder à de nouveaux marchés avec un tiers

L'enjeu

- Des informations en votre possession
- Projet d'entreprise
- Idée de business
- Business plan

- Ou plus concret
- Invention
- Design
- Savoir-faire
- Logiciel et base de données
- prospects

Echanges ~~sans partager~~ en maîtrisant

Transférer aux partenaires les informations que vous maîtrisez

Assurez votre exclusivité sur ces informations

Interdire aux partenaires de les utiliser en dehors de votre intérêt et sans votre accord

Mais aussi

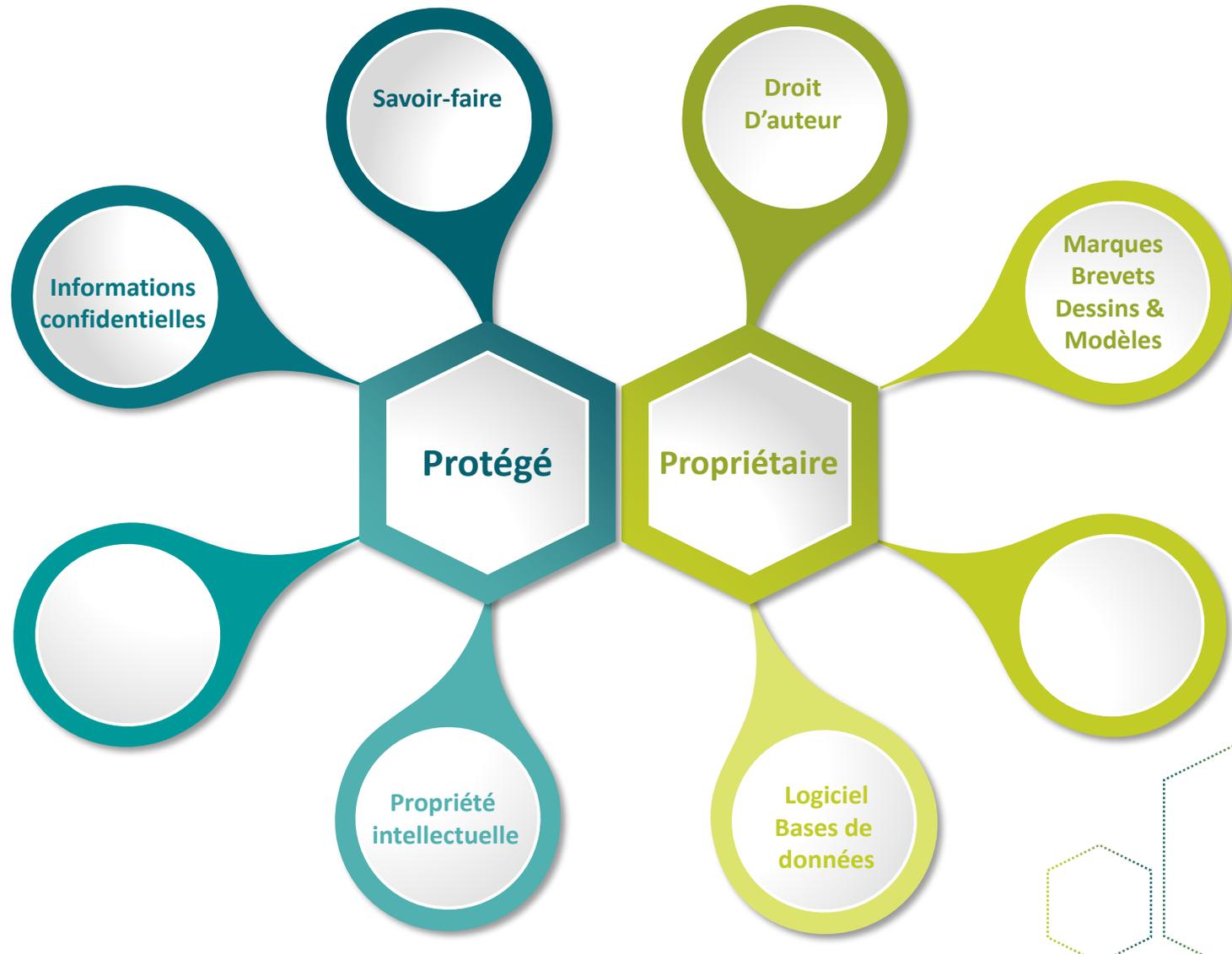
Récupérer les informations ou les créats produites à la fin du partenariat

**Les éléments à
sécuriser ou plutôt
sécurisables**

Ce qui est protégé et ce dont est propriétaire

- ► protégé :
- ce qui est secret
- ou propriétaire
- ► propriétaire :
- ce qui est défini comme tel par la loi et
- qui ne peut pas appartenir à une autre personne
- mais n'est pas forcément secret

Protégé et/ou Propriétaire

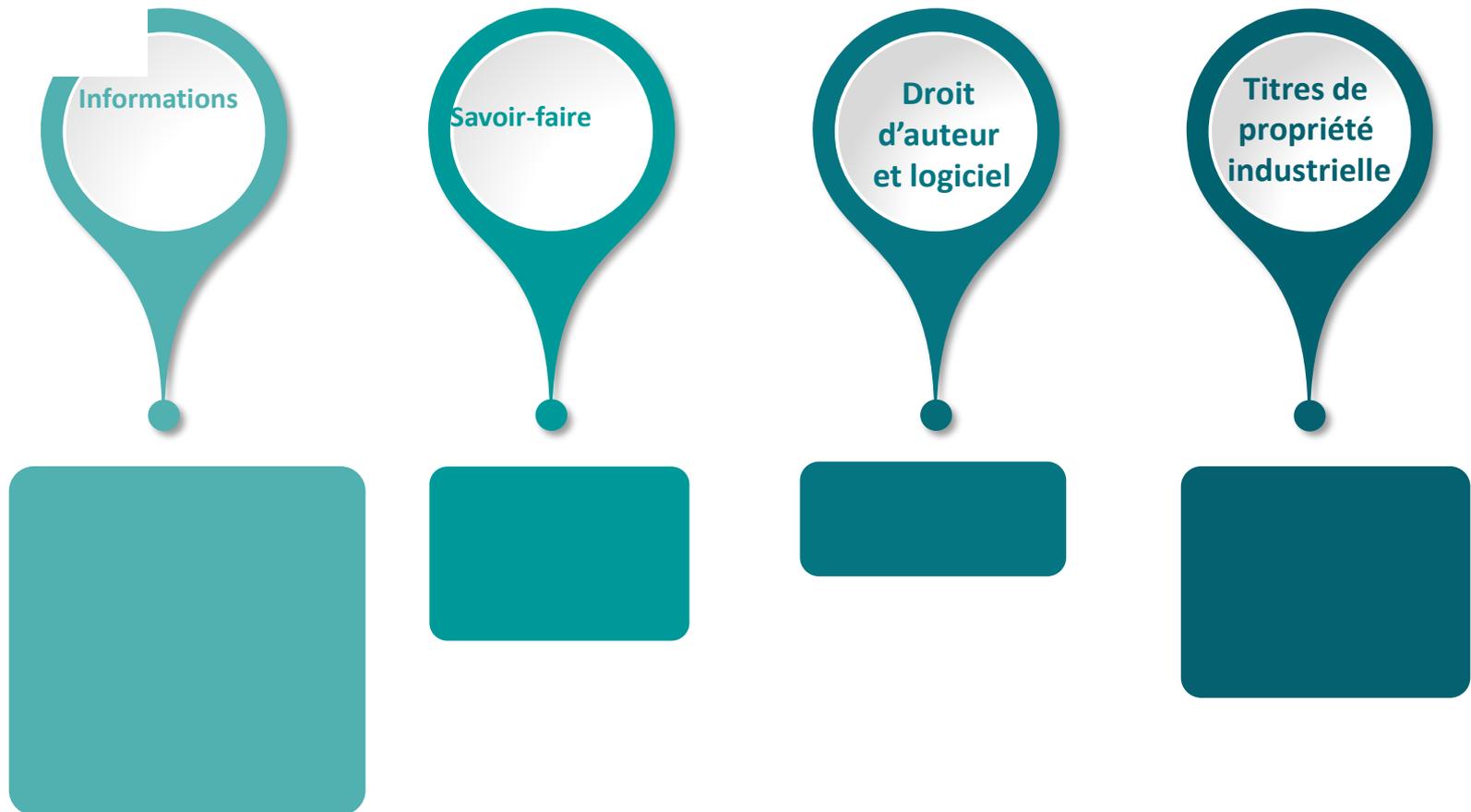


Un cadre légal

- Des informations en votre possession
- Projet d'entreprise
- Idée de business
- Business plan

- Ou plus concret
- Invention
- Design
- Savoir-faire
- Logiciel et base de données
- prospects

UNE PALETTE D'OUTILS



Les contraintes

Le savoir-faire

- Informations secrètes
- Évaluations de la « valeur » des informations
- Sont-elles vraiment non publiques ?
- Sont-elles vraiment secrètes et exclusives ?
- Votre contexte et celui des autres

environnement économique

Se démarquer
INNOVER

partenaires

**Succès
commercial**

échec

Propriété intellectuelle ou industrielle, donnant un droit d'interdire (exclusif et limité dans le temps)

~~copie~~

Système général de libre concurrence

PROPRIETE INTELLECTUELLE

PROPRIETE INDUSTRIELLE

Par un dépôt obligatoire

Technique

Brevets
INPI

Obtentions végétales
INOV

Savoir faire

Signe distinctif

Dénomination sociale
Nom commercial
RCS

Nom de domaine
Afnic

Marque
INPI

Appellation d'origine
INAO

Esthétique

Aspect extérieur

Photo
INPI

Dessin

...

DROITS D'AUTEUR

Créations littéraires et artistiques

Sacem, ...

APP, ...
Logiciels

Par l'acte créatif



Un droit de Propriété Intellectuelle ?

- Un droit portant sur des créations intellectuelles
 - Des créations concrètes avec pour chaque création une protection clairement identifiée par la loi
- Un droit de propriété
 - Un droit d'interdire l'exploitation sans autorisation du propriétaire
- Un contrat entre la société et le créateur
 - Une propriété limitée dans le temps en échange d'une divulgation dans la société
- Un actif incorporel
 - Une valorisation économique possible

La propriété intellectuelle

Savoir-faire

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

PROPRIETE INDUSTRIELLE

Oeuvres de l'esprit :

- Droit d'auteur
- Logiciels
- Bases de données

Par l'acte créatif

Par un dépôt
Obligatoire AVANT
DIVULGATION

Signes distinctifs

- Marques de produits et de services
- noms de société
- adresses internet ...

Créations techniques

- Brevets d'invention
- ...

Créations esthétiques

- Dessins et modèles

La protection des « idées » ?

Ce sur quoi nous ne attarderons pas.

La protection des « idées » ?

- Les idées (dont notamment les concepts commerciaux) sont de libre parcours :
 - exclusion de la protection par le droit d'auteur, au sens de principe général ou de règle abstraite
 - Pas de vocation du système de brevet à protéger l'idée en tant que projet ou concept
- Leur appropriation est impossible.
- Mais pas leur exploitation commerciale et leur commercialisation.

Valeur marchande des « idées » ?

- Faire fructifier par des contrats
- faire reconnaître une protection contre un copieur fautif
sur le terrain de la responsabilité civile

en fonction des circonstances de la reprise de l'idée

en faisant appel notamment aux notions de concurrence déloyale,
d'enrichissement sans cause, ou même de responsabilité
contractuelle (si engagement de confidentialité)
- Les recours peuvent exister... si l'on a pris soin de se
constituer des moyens de preuve



Exemple de jurisprudence pour un étudiant

cour de cassation pourvoi: 14-12391

- Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant constaté que M. X..., qui avait décrit un concept intitulé « transcompte » dans son mémoire de master, dans le cadre d'un projet de création d'entreprise, avait présenté ce concept, à leur demande, aux responsables de la direction de la stratégie et du marketing de la Société générale et relevé que la banque avait repris et intégré, dans son offre de services aux étrangers, deux éléments innovants de ce concept, la création d'un « double compte » et celle d'agences dédiées, l'arrêt retient, par des motifs qui ne sont pas critiqués, que la valeur économique de l'emprunt de ces éléments par la banque est établie ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que M. X..., qui n'avait tiré aucun profit du produit de ses recherches, dont l'intérêt économique était épuisé, ne pouvait plus valoriser, avait subi un préjudice dont il est indemnisé ;



A qui ça appartient ?

Car c'est ce que l'on négocie

Origine de l'information

- ► est propriétaire la personne qui « crée » l'information à transmettre
- Celui qui résout le problème
- Celui qui réalise le travail pour aboutir au résultat

- n'est pas propriétaire à l'origine
- Pas le commanditaire ou le financeur ou de donneur d'ordre

- Le contrat peut transférer cette « propriété ».

Selon le type de « créations »

- Savoir-faire chez celui qui l'élabore
- Brevet chez celui qui résout le problème et conçoit l'invention
- Design ou logo chez celui qui dessine
- Droit d'auteur chez celui qui crée
- Logiciel chez celui qui développe
- Bases de données chez celui qui assemble les données

Les situations

Qui Quoi Pourquoi

Approche économique et stratégique

- Collaborer avec d'autres entités
 - Structurer les partenariats
 - Sécuriser des accords techniques ou commerciaux
 - Disposer de monnaie d'échange
 - Construire une politique de licensing
- Protéger un avantage compétitif
 - Augmenter le coût d'entrée pour les concurrents
 - Affaiblir un concurrent
- Identifier les innovations
 - Base de valorisation pour les investisseurs
 - Label d'innovation
 - Communication vers les partenaires et clients

Type de collaboration

a chaque type de collaboration, ses contraintes et ses risques

Mais aussi sa réponse

Situation	Enjeux	réponses	
Bénéficier de l'expertise d'un tiers pour trouver une solution			
Collaborer avec un partenaire			
Sous-traiter une partie de l'activité			
Evaluer les besoins d'un client			
Tester une innovation avec un client			
Trouver un fournisseur			
Accéder à de nouveaux marchés avec un tiers			

Type de collaboration

a chaque type de collaboration, ses contraintes et ses risques
Mais aussi sa réponse

Situation	Enjeux	réponses	
Bénéficier de l'expertise d'un tiers pour trouver une solution	Confidentialité concurrence exploitation		
Collaborer avec un partenaire	Confidentialité Concurrence exploitation		
Sous-traiter une partie de l'activité	Confidentialité concurrence		
Evaluer les besoins d'un client	Confidentialité exclusivité		
Tester une innovation avec un client	Confidentialité concurrence exclusivité		
Trouver un fournisseur	Confidentialité Concurrence exclusivité		
Accéder à de nouveaux marchés avec un tiers	concurrence		

Type de collaboration

a chaque type de collaboration, ses contraintes et ses risques
Mais aussi sa réponse

Situation	Enjeux	réponses
Bénéficiaire de l'expertise d'un tiers pour trouver une solution	Confidentialité concurrence exploitation	NDA
Collaborer avec un partenaire	Confidentialité Concurrence exploitation	NDA, Licensing, Brevet
Sous-traiter une partie de l'activité	Confidentialité concurrence	NDA, Licensing, brevet
Evaluer les besoins d'un client	Confidentialité exclusivité	NDA
Tester une innovation avec un client	Confidentialité concurrence exclusivité	NDA, Brevet
Trouver un fournisseur	Confidentialité Concurrence exclusivité	NDA, Brevet
Accéder à de nouveaux marchés avec un tiers	concurrence	Licensing

L'entrée

- L'évaluation de la situation

 - Pourquoi

 - Quoi

 - Combien etc...

 - Et les autres

- L'état des lieux

- La maîtrise des informations

- La preuve de la maîtrise des informations

- Le contrat

La mise en oeuvre

- Le suivi du contrat
- La maitrise des informations
- La preuve de la maitrise des informations

La sortie

- Tout va bien
- Tout va mal
- Conflit et arrangement selon le contrat
- Case justice toujours selon le contrat
- Sauf cas ordre public (droit de PI, dol, etc...)

La preuve

Si on veut pouvoir se plaindre

Les moyens de preuve de date de création

- La preuve peut être apportée par tout moyen, dont :
 - Enveloppe Soleau, déposée à l'INPI (15 euros)
 - Dépôt chez un notaire, constat d'huissier
 - Dépôt auprès de sociétés d'auteur (SGDL, SACD, APP...) (liste sur le site « www.inpi.fr »)
- Mais la protection viendra surtout d'un contrat...

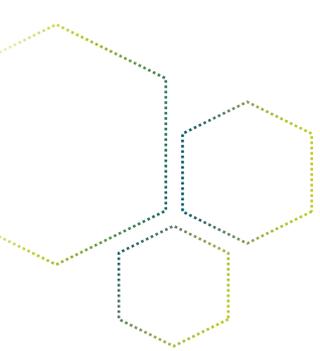
L'enveloppe Soleau sous tous les angles



- Ou sous format en ligne e-soleau

Les contrats

AVANT ou APRES la création



Le contrat

- Son rôle :
 - Définir le cadre de la convention
 - Définir les rôles des parties
 - Définir les apports des parties
 - Définir les possibilités d'exploitations futures
 - Garantir les parties
 - Fixer les modalités en cas de conflit
- C'est lui qui fixe les règles

Le choix du contrat

- Pour chaque situation un contrat adapté
- En cas de conflit, la situation se règle selon le contrat
- Le juge est tenu par le contrat
- Recours à un juriste souvent nécessaire

Des types de contrat par situation

Un instant pivot : la création de l'information ou de l'innovation

Des contrats pour créer ensemble.

Des contrats pour partager ce qui existe.

Différents type de contrats de PI AVANT création du droit

- Les accords préparatoires

 - Les accords de Secret (et de non-utilisation) et les Accords de confidentialité

 - Lettres d'intention / options de licence / Memorandum of understanding (MOU)

 - Les Material Transfert Agreements (MTA, TTA)

- Les accords de recherche et d'exploitation

 - Les Contrats de Recherches communes (et de partage de la p.i. en résultant) ;

- Les clauses PI des autres contrats

 - Les contrats de travail ou de stage (mission inventive et confidentialité)

Différents type de contrats de PI AVANT création du droit

- Les accords préparatoires

 - Les accords de Secret (et de non-utilisation) et les Accords de confidentialité

 - Lettres d'intention / options de licence / Memorandum of understanding (MOU)

 - Les Material Transfert Agreements (MTA, TTA)

- Les accords de recherche et d'exploitation

 - Les Contrats de Recherches communes (et de partage de la p.i. en résultant) ;

- Les clauses PI des autres contrats

 - Les contrats de travail ou de stage (mission inventive € confidentialité)

Accord de Secret

- Peut s'appliquer à toutes sortes d'informations
- Utilisation des infos limitée à certains domaines / actes
- Limitation temporelle :
 - du transfert des infos confidentielles.
 - de l'obligation de confidentialité.
- Divulgence autorisée à certains collaborateurs uniquement
- Exclusions: développement indépendant, domaine public, infos connues préalablement,...
- Retour ou destruction des doc. en fin de contrat
- Dommages-intérêts éventuels.

Contrat de confidentialité (nda)

- La raison de ce contrat : Communication d'informations
- C'est aussi un accord de non usage
- Doit être signé par une personne habilitée à engager sa société
- Qui est tenue à la confidentialité (Problème des filiales) ?
- Identifier clairement les éléments confidentiels, si possible par écrit /PV
- Prévoir une durée (3 à 5 ans maximum) pour la confidentialité
Durée de l'accord ? Clause résolutoire.
- Prévoir la sortie
Attention un contrat de confidentialité peut être un piège
Pensez à la gestion de ces accords

Lettre d'intention ou Memorandum of understanding

- Pour des négociations qui semblent devoir être longues
- Avant de savoir s'il y aura finalement un contrat à conclure
- Exprimer par écrit la volonté de négocier et de rechercher un accord
- Sur des bases pour lesquelles il y a déjà convergence
- Fixer les grandes lignes d'un futur accord

Nature d'un droit d'exploitation / Objet d'un projet R&D

Conditions financières

Délai / Exclusivité des négociations

Les material transfert agreements (MTA)

- Contrats autorisant l'utilisation d'une technique pour la recherche (TTA) ou communiquant un matériel (MTA) souvent biologique.
- Concerne surtout la recherche
- Ne pas se laisser abuser par sa brièveté :
C'est un contrat, il faut le conserver !
- Utilisations en général limitées a la recherche
- Contient souvent des clauses limitant les droits sur les résultats issus de la recherche

Les contrats de travail et hors salariat

- L'ayant droit au titre est toujours le créateur / inventeur, donc une ou des personnes physiques sauf cas particulier
- Salarié
 - Dans le contrat de travail prévoir la mission inventive ou créatrice et réactualiser si nécessaire
 - Brevet et logiciel : dévolution par la loi à l'employeur mais récompense pour les inventions
 - Autres créations : pas de transferts automatiques
 - prévoir les problèmes de confidentialité surtout en cas de départ
- Non Salarié (mandataire et stagiaire)
 - Propriétaire de sa création car rien de prévu dans la loi pour la cession
 - Attention au transfert sans contrepartie



Les contrats de Recherche & Développement ou de coopération

- Un contrat de R&D comporte
 - une partie de recherche puis
 - une exploitation : licence ou copropriété
- Un contrat de transfert de technologie (brevet et/ou savoir-faire) permet l'exploitation de technologie, soit avec une licence, soit avec une cession, pour une somme cash et/ou avec royalties (équivalent d'une licence)
- En fait les conditions d'exploitation du contrat de R&D sont souvent l'équivalent d'une licence

Les clauses générales de vente ou d'achat

- Un type de contrat
- jointes à un devis ou une commande
- Si signature et commande, clauses acceptées

Différents type de contrats de PI APRÈS création du droit

- Les Contrats de Copropriété (de droits de P.I.)
- Les Contrats de Cession (ou d'acquisition) de droits de P.I.
- Les Contrats de Licence

Les règlements de copropriété de droits de PI

- Il faut négocier un règlement de copropriété dès le dépôt de la demande de titre de propriété industrielle sinon le droit commun s'applique.
- La copropriété est toujours délicate à gérer.
- L'exploitation peut se faire en adaptant les clauses des licences.

Qui peut utiliser les titres de PI?

Quel est la contrepartie pour les titulaires non utilisateurs,

Qui autorise la concession de licences?

Qui poursuit ou décide de poursuivre les contrefacteu

Les cessions

- Cession = Vente.
- À inscrire au Registre National des Brevets (RNB) pour être opposable aux tiers.
- Doit avoir un prix.
 - Méfiez-vous des sommes symboliques (cas des apports)
Evaluation des brevets et des autres titres ou droits souvent difficiles
- Pensez à céder ou surtout à acheter le droit de priorité pour les dépôts à l'étranger
(brevets)
 - droit indépendant du titre prioritaire lui-même

La Concession de licence

- Document formalisant le transfert des droits qui permet l'exploitation de divers droits immatériels déposés ou non au bénéfice d'un tiers.
- Le transfert d'un droit de PI déposé ne se prouve que par écrit.
- Rédaction d'un contrat qui comprend :
 - Les parties au contrat
 - Préambule
 - L'objet ou portée du transfert et Prix et Durée
- La licence peut être enregistrée au regist des titres correspondants (brevet – marq & modèle).

MERCI