

Recherche et Brevets

Qui est propriétaire de quoi ?

Jacques Warcoin

Cabinet regimbeau

European patent attorney

warcoin@regimbeau.fr

LES OBJETS DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Les recherches peuvent donner lieu à de nombreux types de protection :

- ❖ **Les brevets**
- ❖ **Le software (bio-informatique) - brevet et droit d'auteur**
- ❖ **Les bases de données (ADN, protéines) - loi 98/536**
- ❖ **Les certificats d'obtention végétale**
- ❖ **Les produits semi-conducteurs**

- ❖ **Le savoir-faire – secret (cahier de laboratoire)**

- ❖ **Les échantillons (prélèvements, cellules)**
- ❖ **Les autres éléments (marques, modèles) - droits spécifiques**

LA DEFINITION DU BREVET

(art L 611-1 cpi)

- ❖ Le Brevet est un titre qui confère au **Titulaire** :
- ❖ un droit exclusif d'exploitation d'une invention brevetable
 - ❖ pour un territoire déterminé(pays)
 - ❖ pendant une durée déterminée (20 ans en général)

N'est pas applicable:

- ❖ Aux actes non commerciaux
- ❖ Aux actes expérimentaux

....

LE MONOPOLE OU DROIT EXCLUSIF D'EXPLOITATION (un droit passif)

- ❖ L'étendue de la protection est déterminée par les revendications.
- ❖ Droit d'interdire, en particulier (Art. L.613.3 CPI):
 - ❖ La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'importation ou la détention du produit breveté,
 - ❖ les actes équivalents pour un procédé breveté,
 - ❖ ou un produit obtenu directement par un procédé breveté,
 - ❖ ainsi que la fourniture des moyens pour la mise en œuvre de l'invention (amorces de PCR par ex).
 - ❖ Ce n'est pas un droit de faire !

LE MONOPOLE OU DROIT EXCLUSIF D'EXPLOITATION (suite)

Pour un temps déterminé :

- **20 ans** à compter du dépôt, en France, en Europe et aux U.S.A.,
- 17 ans à compter de l'accord aux U.S.A. (pour les anciens brevets pré-GATT).

Pour un Territoire Déterminé :

- Le territoire où le gouvernement en cause est compétent : brevet français en France.

NB.: Le brevet Européen n'est pas directement utilisable en Europe, de même que les demandes PCT ne sont pas directement utilisables dans les pays désignés.

LES INVENTIONS BREVETABLES

Sont brevetables les inventions:

❖ Qui ne sont pas exclues de la **BREVETABILITE**

Et qui :

❖ Sont nouvelles

❖ Impliquent une activité inventive et

❖ sont susceptibles d'application industrielle.

En outre,

❖ l'invention doit être suffisamment décrite.

LE BREVET EUROPEEN

LES INVENTIONS NON BREVETABLES

Sont exclues de la brevetabilité (Art.52(2) CBE):

- ❖ Les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques
- ❖ Les créations esthétiques ; plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles ou dans le domaine des activités économiques ; règles de jeux
- ❖ Programmes d'ordinateurs
- ❖ Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique ou de diagnostic appliquées au corps humain ou animal
- ❖ Obtentions végétales, races animales et procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux
- ❖ Inventions contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs
- ❖ Nouvelles exclusions de la Directive 98/44

LES CRITERES DE BREVETABILITE

La nouveauté :

L'invention ne doit pas être comprise dans l'état de la technique

❖ L'état de la technique, c'est :

tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande,

- sous une forme quelconque, (publication, présentation orale, colloque, vente, brevet)
- par une personne quelconque, (tiers, inventeurs)
- en un temps et en un lieu quelconques.

Problème : Publications des inventeurs – loi américaine et délai de grâce.

NOUVEAUTE ET DIVULGATION

- ❖ Publications scientifiques : date et contenu (**attention à internet**)
- ❖ Abstract et thèse (problème des DEA)
- ❖ Colloques (INRA c/ SOLVAY) les critères européens et la charge de la preuve
- ❖ Information confidentielle et publicité
 - ❖ Gordon conférence (non divulgation en droit)
 - ❖ Phényluréthanes (divulgation en droit)
 - ❖ ATTENTION ! AUX USA IL Y A UN DELAI DE GRACE DE 1 AN pour les divulgations des inventeurs .

Titulaire du droit et inventeur

Définition de l'inventeur

Le système US

Les Art 25 et la consultance

LE TITULAIRE ET L'INVENTEUR

- ❖ Le **TITULAIRE** est le détenteur du droit, en général le déposant du brevet.

Ne pas confondre avec **L'INVENTEUR**

Qui est le concepteur de l'invention

- ❖ Un inventeur est toujours une personne physique, mais le droit appartient en général à la société dont il est salarié.
- ❖ Une société peut être titulaire, elle ne peut jamais être inventeur
- ❖ Les règles d'attribution des droits
art L 611-6 et 611-7
art R 611-11 et suivant pour les fonctionnaires

L'inventeur

L'importance de la détermination de l'inventeur

- La détermination du ou des inventeurs est essentielle pour la détermination du ou des titulaires
- Mais également pour déterminer la contrepartie versée à l'inventeur
- Enfin aux USA la détermination de l'inventeur est une condition de validité du titre, le depot étant effectué au nom de l'inventeur (interférence)
- La détermination des inventeurs est objective, elle ne tient pas compte de la position des intervenants

INVENTEURS AUX USA

- **Cette notion figure dans la Constitution US signée par George Washington**
Section 8 :
« to promote the progress of science and usefull art, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive rights to their respective writing and discovery »
- **Conception is « the touchstone of inventorship »**
- **An idea is sufficiently « definite and permanent » when only ordinary skill would be neccessary to reduce the invention to practice , without extensive research or experimentation.**

La détermination de l'inventeur est donc essentielle pour les USA

LA NOTION D'INVENTEURS AUX USA

**“A” conçoit clairement la solution d’un problème théorique
“A” en parle à “B” qui confirme la validité du concept en le
mettant en pratique.**

“A” est seul inventeur

**“A” n’a pas résolu le problème, mais a seulement proposé
différentes approches
“B” trouve la solution.**

“B” est seul inventeur

**“A” a une conception imparfaite et “B” travaille avec lui pour
trouver la solution.**

LE DROIT AU BREVET

En cas de dépôt d'une même invention
par deux déposants différents

- ❖ **EN EUROPE, il appartient au premier déposant.
(FIRST TO FILE)**
→ sauf fraude
- ❖ **AUX ETATS-UNIS, il appartient au premier inventeur
(FIRST TO INVENT)**
→ Interference
→ importance des **cahiers de laboratoires**.

Le cahier de Laboratoire

Ses fonctions

Pratiquement : c'est un élément d'excellence et de professionnalisme sur le plan de la recherche scientifique internationale.

- la mémoire du laboratoire

Juridiquement: c'est un élément clé d'une politique de valorisation et de protection de la recherche.

- un moyen de preuve

La plupart des organismes publics utilisent des cahiers de laboratoire
(Depuis 2000, l'INRA a utilisé plus de 14 000 cahiers)

Le Cahier de Laboratoire

C'est un cahier broché ou relié sans feuilles mobiles.

- **les pages sont numérotées (type cahier de comptabilité).**
- **Il est numéroté, et en général personnel.**
- **Il comporte le nom de l'utilisateur en première page ainsi que ses coordonnées; il comporte la mention du propriétaire: université, organisme, société.**

Chaque page comporte en bas une partie destinée à dater et signer, deux signatures sont nécessaires:

- **l'utilisateur et un tiers (témoin), si possible un tiers non inventeur**

COMMENT LE TENIR ?

Il doit comporter toutes les notes, hypothèses, compte rendu et résultats que vous pouvez prendre dans le cadre du laboratoire (pas de feuilles volantes) ;

« le cahier doit permettre de ne rien perdre »

Il faut écrire à l'encre et directement sur le cahier (pas de retranscription).

Le principe : « dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit et prouver ce que l'on fait »

Les expériences doivent pouvoir être reproduites par un tiers.

- Ne pas effacer mais rayer ce qui est incorrect;**
- Ne pas laisser de blanc, les rayer;**
- Ne pas arracher de pages.**

LES FORMALITES IMPORTANTES POUR ETABLIR VOTRE ANTERIORITE

- Dater et signer chaque jour, si possible, par l'utilisateur.
- Dater et signer régulièrement par un tiers qui pourra attester qu'il a lu et compris:

« Read an understood by me » aux USA

Ce tiers est un témoin essentiel, aux Etats-Unis, notamment dans la procédure d'interférence.

- Prévoir une procédure de gestion : attribution et stockage des cahiers de laboratoire.

Notion de « cahier maître »

Pour la France une datation périodique par un notaire ou huissier est intéressante

LES MODALITES SPECIFIQUES

En cas de documents à annexer:

- les dater, les signer et les référencer dans le cahier.
- les placer à la fin du cahier ou les coller dans le cahier.

(certains éléments doivent être stockés, souches, gels par exemple)

Les documents informatiques:

- Prévoir des tirages papiers, c'est plus sûr.
- Prévoir des gravures sur CD qui sont archivées avec une date certaine.

→ **Attention**: dans ce cas le témoignage est difficile à accepter aux Etats-Unis

On peut prévoir plusieurs cahiers: réflexion et expérimentation par exemple.

Le cahier de laboratoire peut être photocopié.

LES CAHIERS DE LABORATOIRE INFORMATIQUES

Il existe des programmes de cahiers de laboratoire informatiques.

- Leur valeur est pour l'instant discutable, en particulier, sur le plan juridique aux USA.

Peu de sociétés l'utilisent vraiment, c'est plus un palliatif qu'une bonne pratique de laboratoire.

Il est intéressant de prévoir un tirage papier ou des CD ROM.

Il existe également des systèmes particuliers permettant l'impression sécurisée de pages par des imprimantes d'ordinateurs, là encore il y a des risques (mais ceux-ci peuvent être intéressants dans certains cas.)

LES CAHIERS DE LABORATOIRE, OUTILS D'EXCELLENCE ET OUTILS DE PROTECTION

- ❑ **Permet d'avoir un état de la recherche du laboratoire, ou de la société: « Savoir faire »**
- ❑ **Permet d'établir une date de conception pour les Etats-Unis «interférence», afin de définir le premier inventeur et les droits sur un brevet.**
- ❑ **Permet d'établir la connaissance de la société ou du laboratoire à une date déterminée en vue de la signature d'un contrat;**
 - **informations confidentielles et non confidentielles;**
 - **répartition des connaissances avant et durant l'exécution du contrat.**
- ❑ **Etablissement d'un possession personnelle antérieure (Article L.613-7) en France.**

Les inventeurs salariés les règles d'intéressement

Les salariés

- ayant une mission inventive
- n'ayant pas de mission inventive

Les fonctionnaires

A qui appartient l'invention ?

- Art L 611-6 CPI : le droit appartient à l'inventeur ou à son ayant cause .
- 85% des inventions sont réalisées par des salariés du public ou du privé
- Or l'ayant cause d'un salarié est en général son employeur .

Règles d'attribution du droit au brevet

art L-611-7 et R 611-11

Le Titulaire : les règles de droit salarié ayant ou non une mission inventive

Deux cas possibles :

1- si l'inventeur a une mission inventive

- L'ayant cause de l'inventeur salarié est son employeur ou l'organisme s'il est fonctionnaire
- Il a alors droit à une rémunération supplémentaire

2 -Si l'inventeur n'a pas de mission inventive

- Toutes les autres inventions appartiennent au salarié
- En cas de litiges la CNIS ou les tribunaux sont compétents

La rémunération supplémentaire (mission inventive)

- Non fonctionnaires

déterminée par les conventions collectives, en général : devrait être un pourcentage de salaires tenant compte de différents paramètres

Contra : arrêt Roussel Uclaf

En cas de contestation la CNIS est compétente

- Fonctionnaires

50% du produit HT des redevances perçues après déduction des frais

Plafond: 2e chevron hors échelle D, au-delà 25%

Les décisions sur la rémunération complémentaire

- Ray c/ Rhodia (TGI Paris 30.09.2003)
Ray est responsable du labo de R&D
gratification de 43500 FR (3.5 mois de
salaire)
TGI : convention de la chimie art 17
« valeur de l'invention » (n'est pas le juste
prix)
600.000 euros de rémunération
supplémentaire (plus de 20 ans de salaire !)

L'inventeur fonctionnaire ayant une mission inventive

- **Art R 611-11**

Le droit appartient à la personne publique si le fonctionnaire a une mission inventive mais:

En cas de non valorisation l'inventeur peut demander à valoriser lui même

Un jugement a considéré que les enseignants chercheurs avaient une mission de recherche implicite (Tgi Paris Adolphe et al c/ Paris VI)

L'inventeur n'ayant pas de mission inventive (art L 611-7 b)

Le droit d'attribution

Toutefois

- Si l'invention est faite par le salarié (le fonctionnaire)
 - . dans le cours de l'exécution de ses fonctions
 - . dans le domaine d'activité de l'entreprise (de l'organisme)
 - . par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise (de l'organisme) ou de données procurées par elle,

Alors

- L'entreprise (l'organisme) peut demander la propriété de l'invention contre un juste prix

Le juste prix

- **Le juste prix est calculé par une négociation de gré a gré**
- **Ce n'est pas un salaire, à la différence de la rémunération supplémentaire, il entre dans les « plus values à long terme »**

Les inventeurs non salariés

les thésards

les post doc

Quid des inventeurs non salariés?

- En l'absence de dispositions contractuelles particulières le droit appartient à l'inventeur
- Cas particulier : les mandataires sociaux ou les actionnaires ne sont pas des salariés
- Les bénévoles ne sont pas salariés
- **MAIS SURTOUT, LES ETUDIANTS NE SONT, LA PLUPART DU TEMPS, PAS DES SALARIES**

Les étudiants thésards & post-doc inventeurs

- **N'envisagez pas de ne pas les nommer s'ils sont inventeurs, c'est une fraude aux USA, le brevet serait nul et vous pourriez être poursuivi**
- **Quelqu'un qui a "pondu" 300 pages ou travaillé 2 ans sur le sujet peut démontrer qu'il est inventeur**
- **Pour les intervenants universitaires responsables de thèses, par exemple, "la simple fourniture de moyens ou de conseils étant insuffisante pour justifier de la qualité de co-inventeur ..." (TGI Paris 2/4/2002)**

Le dédale des règlements le jugement CNRS c/ Puech (TGI Paris 2/4/2002)

- En s'appuyant sur des règlements plus ou moins anciens on admettait que l'ayant cause de l'étudiant était son laboratoire
- Ceci a été remis en question par le jugement Puech (il ne s'agit pour l'instant que d'un jugement frappé d'appel)
- Ce jugement reconnaît à *un étudiant le droit de déposer seul et à son nom le brevet* correspondant à son DEA, le Tribunal a écarté la copropriété

Attention !

- Certains boursiers sont salariés (Cifre)
- Mais un grand nombre de bourses ne comportent aucune disposition particulière, au contraire, pour des raisons fiscales !
- Souvent les bourses US comportent un retour au NIH
- Ne croyez pas au soi-disant règlement intérieur qui règle tout

Contrat de thèse

- **Toute recherche dans un laboratoire devrait être encadrée contractuellement :**
- **Problèmes de confidentialité**
- **Problèmes de brevets mais aussi d'invention non brevetée (la loi est plus large)**
- **Le thésard ne peut pas toujours céder ses droits par avance mais il peut s'engager à les céder sous réserve d'une contrepartie (option)**
- **Le jugement Puech paraît reconnaître que la situation aurait été différente si Puech avait "agi sur commande" - donc prévoir clairement le cadre de la recherche, thèse ou autre**

Attention

- **Les décisions récentes dans ce domaine sont en faveur des inventeurs**
 - . **Jugement Puech c/ CNRS**
 - . **Jugement Sonigo c/ institut Pasteur**
 - . **Arrêt Roussel Uclaf**
- **Une question reste en suspens : peut-on intéresser les inventeurs non salariés travaillant dans des organismes publics comme les fonctionnaires ?**

LE DROIT AU BREVET , les problèmes

- ❖ **Attention à l'inventeur :**
 - salarié de fraîche date, les droits pourraient appartenir à son ancienne société
 - salarié "viré" récemment, il fera des difficultés pour régulariser / coût des procédures
 - salarié n'ayant pas de mission inventive (contrat de travail) :
ex cliniciens, technico commerciaux.
- ❖ **Vérifier que les inventeurs sont bien les "vrais inventeurs" :**
 - validité du brevet américain,
 - en particulier, si publication scientifique, vérifier les auteurs/ inventeurs.
 - attention à la nomination de "patrons" parfois discutable comme inventeur.
- ❖ **Dans le cas de contrat de R&D entre une société et les organismes publics, Universités, CNRS, INSERM, il faut, si l'organisme cède ses droits de brevet à la société, s'assurer que les droits des inventeurs appartiennent bien audit organisme, dans le cas d'un "thésard", il faut une cession spécifique.**
- ❖ **Il faut également que les salariés aient été remplis de leurs droits :
rémunération supplémentaire, juste prix.**

Sur la valorisation des inventions des agents de l'état

L 'article 25

Les contrats avec les fonctionnaires

- **Toute négociation avec un fonctionnaire doit avoir l'aval de son organisme**
- **Le fonctionnaire a deux obligations :**
 - **exclusivité**
 - **désintéressement :**
Sanction : prise illégale d'intérêts (art 432-12 et 13)

**La loi 99-587 du 12 juillet 1999 est destinée à permettre la prise d'intérêts dans des sociétés:
Art 25**

LES CONTRATS avec LES ORGANISMES PUBLICS

- ❖ les contrats de l'article 25 (loi 99-587 du 12 juillet 1999)
- ❖ Contrats avec les organismes de recherche publics ou parapublics, notamment CNRS, INSERM, INRA, universités, et les chercheurs:

Art 25.1: l'agent peut créer une entreprise pour valoriser ses travaux
contrat de valorisation

Art 25.2:organise le concours scientifique et la participation au capital
d'une entreprise valorisant les travaux de recherche de l'agent
Consultance renforcée /concours scientifique

Art 25.3 : prévoit la participation au CA d'une SA

Le concours scientifique

art 25.2

Négocier une convention de concours scientifique

C'est une consultance de longue durée elle peut durer 5 ans

- Pas de fonctions dirigeantes, pas de hiérarchie
- Activité strictement personnelle, de nature purement intellectuelle
- 20 % de son temps
- La rémunération est plafonnée
- Négocier un contrat de valorisation des travaux pour se prémunir du risque pénal
- Négocier la convention et le contrat avant la soumission à la commission de déontologie (pas signée si possible)
- La rémunération du concours sont des honoraires ou /et des BSA

* Les contrats de valorisation art 25.1 et 25.2

- Ce sont en général des contrats de licence
- Il peuvent prévoir la prise d'intérêts des organes adéquats des organismes publics
- La difficulté :
en cas de R&D car le chercheur au concours va travailler au laboratoire sur l'objet du concours.
Le chercheur « peut intervenir dans le comité de suivi du contrat comme chercheur »

conclusions

- **La détermination des inventeurs est essentielle**
- **Toujours vérifier que le déposant puisse justifier le lien avec les inventeurs (contrat ou droit commun de la PI).**
- **La propriété de la recherche doit être traitée avec beaucoup d'attention**
C'est un « nid » à litiges futurs
- **Pour les non salariés , thésards, post doc, par exemple, prévoir un contrat**
- **Un fonctionnaire n'est pas libre de contracter dans n'importe qu'elle condition**