

NOTE D'INFORMATION

Processus de valorisation des résultats de recherche

Note d'information aux chercheuses et chercheurs

Normandie Valorisation

ÉTABLISSEMENTS FONDATEURS ET PARTENAIRES



AVEC LE SOUTIEN DE



NOTE D'INFORMATION SUR LE PROCESSUS DE VALORISATION DES RESULTATS DE RECHERCHE

Chère Chercheuse, cher Chercheur,

Vous avez montré votre intérêt pour initier une démarche de valorisation économique des résultats de vos recherches auprès de Normandie Valorisation.

Vous trouverez ci-dessous quelques explications relatives au processus de valorisation.

1) La déclaration d'invention

La déclaration d'invention (DI) est la première étape de la démarche de valorisation économique de vos résultats.

Elle a plusieurs buts :

- identifier qui sont les inventeurs et donc leurs ayant droits
- déterminer de quelle manière les résultats peuvent être protégés, en fonction de leur nature,
- déterminer s'il est possible sur la base de vos résultats expérimentaux de définir un objet brevetable et si les informations contenues dans la déclaration d'invention permettent effectivement de reproduire (mettre en œuvre) cet objet.

Lorsque Normandie Valorisation a montré un intérêt pour les résultats de vos recherches tels que décrits dans la Déclaration d'Invention, le processus de protection est entamé.

Dans la déclaration d'invention, vous devez donc indiquer un état des connaissances scientifiques/techniques exhaustif du domaine de votre invention. C'est sur la base de ces connaissances (appelées « état de la technique » en jargon brevet) que l'Ingénieur(e) Brevets va déterminer « l'état de la technique le plus proche ». « L'état de la technique le plus proche » est le document (publication ou autre) qui décrit un objet proche de vos résultats. Il doit exister au moins une différence technique entre « l'état de la technique le plus proche » et l'invention qui découle du résultat de vos recherches. Cette différence permet d'argumenter de la nouveauté d'une invention ; la nouveauté est le premier critère de brevetabilité.



Les informations techniques/scientifiques contenues dans la DI doivent être centrées sur l'invention. Les résultats expérimentaux montrant un effet technique sont primordiaux. La DI ne doit pas être une liste de domaines techniques dans laquelle l'invention pourrait être utile, ni une liste de publications montrant que l'invention est réalisable. Une invention n'est pas non plus la preuve qu'un fait que l'on suspectait (mécanisme d'action, par exemple) s'avère exact.

2) La protection des résultats

Le processus de valorisation inclut une étape de protection des résultats de vos recherches. La protection juridique permet de donner à un tiers ou plusieurs, l'accès aux résultats de vos recherches moyennant une contrepartie financière.

a) À qui appartiennent les résultats de recherche ?

La Déclaration d'Invention comporte une case qui permet de qualifier la manière dont a été mise au point l'invention : mission, hors mission attribuable, hors mission.

Les résultats de vos recherches ne vous appartiennent pas s'ils ont été obtenus dans le cadre de **votre mission au sein de votre établissement public**. En effet, les articles L. 611-7 et R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle stipulent que « les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches ». Autrement dit, l'invention réalisée par un chercheur travaillant au sein d'un établissement public appartient à cet établissement public (l'employeur du chercheur) et à ses éventuelles cotutelles (Centre Hospitalier Universitaire, CNRS, INSERM, INRAE, INRIA...). L'établissement public et les éventuelles cotutelles sont appelés les ayants-droits de l'invention. Vous conservez toujours un droit moral sur votre invention. Ce droit vous permet, dans un délai donné, de retirer la mention de votre nom en tant qu'inventeur sur le fascicule du titre.

b) Nature de la protection

Selon la nature des résultats de vos recherches, la protection peut prendre une forme juridique différente. Ces différentes formes peuvent être combinées entre elles.

- 1) Si les résultats de vos recherches sont ou comprennent un logiciel, ce dernier peut être protégé par dépôt du code à l'APP ou par dépôt d'une enveloppe Soleau. Le dépôt à l'APP et l'enveloppe Soleau permettent de déterminer un contenu exact (le code), une date exacte (le jour du dépôt) et un ou plusieurs ayant droits.
- 2) Si les résultats de vos recherches comprennent une base de données, celle-ci doit rester confidentielle et est protégée par le droit d'auteur et par un droit *sui generis*, c'est-à-dire un droit spécifique au producteur des données de la base. Le droit *sui generis* vient compléter le droit d'auteur et a été instauré par une directive communautaire. Ce droit est accordé au « producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants (...) lorsque la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. »
- 3) Si les résultats de vos recherches aboutissent à un nouveau produit (dispositif, composition, composé chimique, peptide ou autre) et/ou un nouveau procédé (synthèse, procédé de diagnostic, de dépollution, de recyclage etc.) et/ou à une nouvelle utilisation (nouvelle indication thérapeutique d'un composé connu par exemple), ils peuvent éventuellement être protégés dans une demande de brevet. La demande de brevet permet d'établir un contenu certain (ce qui est écrit dans la demande de brevet), une date certaine (la date de dépôt) et un ou plusieurs ayants-droits identifiés (le ou les déposants). Cette demande de brevet nécessite une étape administrative de dépôt auprès d'un Office de Brevets (en général l'INPI).
- 4) Si les résultats de vos recherches sont de même nature que ceux décrits au paragraphe 3) mais ne sont pas brevetables ou si la preuve de la contrefaçon est trop difficile à apporter, il est possible de les conserver secrets (pas de publication ni aucune autre forme de divulgation). Ils constituent alors un savoir-faire qui peut être transmis via une contrepartie financière.

c) Comment s'effectue en pratique la démarche de protection

1) Dans le cas d'un logiciel

Le dépôt à l'APP ou le dépôt de l'enveloppe Soleau est confié soit à un(e) juriste, soit à un Ingénieur(e) Brevets. Vous devez au moins fournir le code (code source, code objet, interface, travaux préparatoires) à la personne chargée de sa protection.

2) Dans le cas d'une base de données

Il n'y a aucune étape administrative. Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs. Il est en revanche important de lister et d'évaluer économiquement les investissements financier, matériel et/ou humain qui ont permis d'aboutir à la création de la base de données. Cette étape est réalisée par un(e) juriste et nécessite votre collaboration.

3) Dans le cas d'une demande de brevet

Il est nécessaire de rédiger une demande de brevet sur la base de vos résultats. Vous serez désigné(e) comme inventeur/inventeuse de la demande de brevet, laquelle constitue un titre juridique qui peut être louée (licence) ou vendu (cession). La rédaction de la demande de brevet est confiée soit à un Ingénieur(e) Brevets qui travaille pour Normandie Valorisation, soit à un cabinet de Conseils en Propriété Industrielle externe qui a été choisi par Normandie Valorisation lors d'une procédure de marché. La demande de brevet doit répondre à certains critères de formes. L'Ingénieur(e) Brevets doit s'assurer lors de la rédaction de la demande de brevet que l'invention décrite dans les revendications de la demande de brevet est brevetable, au vu des documents de l'art antérieur que vous avez fournis.

4) Dans le cas d'un savoir-faire

Le savoir-faire doit être décrit précisément dans un document écrit et ne doit pas être divulgué. Un contrat de licence de savoir-faire doit être rédigé portant sur le transfert du savoir-faire décrit.

3) Vos engagements durant tout le processus de valorisation

Durant le processus de valorisation et durant toute la procédure de délivrance d'un brevet (laquelle dure plusieurs années), vous vous engagez à :

- signer des documents officiels tels que des pouvoirs qui seront demandés par les différents offices de brevets ;
- communiquer une adresse mail valide et un numéro de téléphone valide y compris en cas de changement d'employeur ou de lieu de travail ;
- répondre aux questions de l'Ingénieur(e) Brevets relatives à l'analyse de l'art antérieur ;
- communiquer à l'Ingénieur(e) Brevets tout projet de publication ou poster, en particulier avant la publication de la demande de brevet de priorité ;
- communiquer à l'équipe de Normandie Valorisation tout résultat complémentaire et tout perfectionnement de l'invention décrite dans la DI.
- participer à l'établissement de la preuve du concept en collaboration avec l'Ingénieur Transfert de Normandie Valorisation en fonction de vos moyens et entreprendre toutes les démarches pour obtenir les moyens nécessaires à l'établissement de cette dernière ;
- favoriser le transfert des droits sur l'invention vers un partenaire industriel en coordination avec l'Ingénieur Transfert de Normandie Valorisation, notamment en sollicitant vos contacts industriels ;
- avertir au plus vite Normandie Valorisation si vous avez la volonté de créer ou de reprendre une entreprise et entreprendre des démarches sérieuses nécessaires au financement de l'entreprise et à l'établissement d'un plan de développement

Du fait des délais légaux de procédure, il est parfois nécessaire de réagir rapidement pour éviter soit de payer des surtaxes (plus des honoraires), soit le rejet de la demande de brevet. Les urgences proviennent en général du fait d'une divulgation de l'invention par les inventeurs (publication, congrès ou autre) et en cours de procédure, de la multiplicité des intervenants ; l'Office de Brevets du pays considéré envoie la lettre officielle au correspondant, lequel doit ensuite envoyer cette dernière au cabinet français qui gère le dossier. Le cabinet français doit ensuite transmettre la lettre officielle à l'Ingénieur Brevets. Si chaque intermédiaire tarde un peu, la réponse devient urgente.

3) La contrepartie financière

La contrepartie financière peut provenir d'une licence (location) ou d'une cession (vente) :

- du logiciel,
- de la base de données ;
- de la demande de brevet ;
- du savoir-faire (celui-ci devant rester secret il ne peut être licencié à de nombreuses sociétés).

Cette licence ou cette cession peut être effectuée auprès d'une société existante ou auprès d'une société que vous pouvez créer ou reprendre (Articles L531-1 & suivants du Code de la Recherche).

Le ou les établissements publics perçoivent le montant de la cession ou les redevances de licence.

Vous percevrez une **rémunération supplémentaire** qui est constituée par une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention par la personne publique qui en est bénéficiaire et par une prime au brevet d'invention (art. R. 611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle). La prime d'intéressement est calculée, pour chaque invention, sur une base constituée du produit hors taxes des revenus perçus chaque année au titre de l'invention par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci pour l'année en cours ainsi que des frais directs supportés les années antérieures n'ayant pas fait l'objet de déduction faute de revenus suffisants, et affectée du coefficient représentant la contribution à l'invention de l'agent concerné. Plus précisément, la prime due à chaque agent auteur d'une invention correspond, charges comprises, à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.

Vous pouvez également, en plus, effectuer une **mission d'expertise scientifique** auprès de l'entreprise qui valorisent les résultats de vos recherche (« concours scientifique » Articles L531-8 & suivants du Code de la Recherche) ou devenir membre d'un organe de direction de la société commerciale qui valorise les résultats de vos recherche (prise de part seule, Articles L531-12 & suivants du Code de la recherche).

Enfin, en vertu de l'article R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle, votre établissement public et vos cotutelles renoncent à valoriser votre invention (par ex. abandon de la famille de brevets), vous serez invité dans un délai fixé à vous positionner pour la reprise à votre nom et à **vos frais de la gestion du brevet**. En cas de reprise, un contrat de cession sera mis en place entre vous et les titulaires de l'invention ; cette convention prévoira que vous rembourserez les coûts de protection encourus jusqu'à la date de la cession au jour où vous valoriserez l'invention auprès d'un tiers

5) Présentation de la démarche de dépôt d'une demande de brevet

Les demandes de brevet font l'objet d'un examen plus ou moins poussé de la part des Offices de Brevets.

Un brevet est délivré uniquement lorsque l'invention qui est définie dans les revendications est considérée par l'Office de Brevets comme nouvelle, inventive et industriellement applicable. Les revendications sont modifiées en cours de procédure de manière à satisfaire à ces critères.

Par ailleurs, pour que le brevet délivré soit valable, il faut que la demande de brevet contienne assez d'informations pour la Personne du Métier puisse reproduire l'invention telle que décrite dans les revendications du brevet.

Certaines inventions ne peuvent pas être brevetées en France car la Loi l'interdit (voir l'Article L. 611-10 CPI et

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006146364/)

Il est probable qu'en fonction de l'intérêt économique des résultats et de leur contenu, vous deviez également suite à la transmission de la déclaration d'invention à votre établissement coopérer avec l'Ingénieur(e) Brevets de Normandie Valorisation de manière à pouvoir élaborer une argumentation de l'activité inventive de l'invention ; la ou les différences techniques précitées doivent contribuer à l'apport d'un **avantage technique non évident**. Il est parfois indispensable d'effectuer des expérimentations supplémentaires pour parvenir à montrer cet avantage non évident. Cet avantage technique peut ne pas être important pour l'utilisation réelle de l'invention.

1) La demande de priorité (déposée à $t=t_0$)

Chaque brevet a une durée limitée dans le temps (en général 20 ans à compter du dépôt de la demande de brevet) et une portée géographique qui dépend de l'Office de Brevets auprès duquel la demande de brevet a été déposée.

Une première demande de brevet dite « de priorité » est déposée auprès de l'Office français des Brevets (INPI). L'invention est protégée en France mais la demande de brevet est gardée secrète durant 18 mois. Au bout de 9 mois environ, l'INPI émet le Rapport de Recherche Préliminaire. Le Rapport de Recherche préliminaire contient tous les documents (publications, demande de brevet, brevets, capture d'écran datées, vidéo datée, photographie d'objet, etc...) que l'Examineur estime pertinents au regard de la nouveauté et/ou l'activité inventive de l'invention. Il contient également l'opinion écrite de l'Examineur quant à la brevetabilité des revendications.

2) Demande de brevet internationale PCT (déposée à t_0+12 mois)

Lorsqu'il semble possible de protéger un objet suite au Rapport de Recherche préliminaire, Normandie Valorisation dépose une demande de brevet internationale PCT qui protège l'invention dans de nombreux états (<https://www.wipo.int/members/fr/>). Le texte de la demande de brevet déposée auprès de l'INPI est souvent modifié et complété par de nouveaux résultats expérimentaux qui ont été obtenus plus tardivement. Cette demande de brevet PCT est publiée 18 mois après la date de dépôt de la demande de priorité via plusieurs sites web (espacenet, wipo, Google patent)

3) Entrées en phase nationale/régionale (déclenchée à t_0+30 mois)

La demande de brevet internationale PCT procure une protection pendant 18 mois environ (30 mois à compter de la date de dépôt de la demande de priorité). Pour continuer cette protection, elle doit se transformer en un faisceau de demandes de brevet nationales/régionales auprès de chacun des Offices de Brevets qui couvrent un territoire sur lequel une protection est souhaitée. Cette étape administrative qui consiste à payer des taxes et à traduire la demande de brevet pour la déposer auprès d'un Office de Brevets national/régional est appelée « entrée en phase ». Elle est très coûteuse. Le choix des pays s'effectue en fonction du marché, lequel dépend de

l'invention elle-même. Les pays d'entrée en phase sont choisis par l'équipe « transfert de technologie ».

En fonction des perspectives de valorisation de l'invention (un industriel s'est déjà montré intéressé ou au contraire un industriel a fait part de problèmes rédhibitoires pour la mise en œuvre de l'invention à l'échelle industrielle), de la solidité du brevet, de la portée probable du brevet délivré et de la maturité scientifique et technique de l'invention, Normandie Valorisation prend la décision d'abandonner la demande ou au contraire de procéder aux entrées en phase.

Si la demande de brevet n'entre pas en phase, son contenu devient public.

4) Procédures nationales/régionales

Lors de l'entrée en phase nationale/régionale la demande de brevet va subir un examen de la part de chacun des Offices de Brevets. Vous serez éventuellement sollicité pour répondre aux lettres officielles émises par les Offices de Brevets.

Un brevet est en général délivré dans les 3-5 ans qui suivent le dépôt de la demande de brevet de priorité.

Certains Offices de Brevets permettent à des tiers, dans un délai donné, de contester la validité du brevet à travers une procédure dite d'opposition.

Passé le délai d'opposition ou lorsque l'Office de Brevets ne permet pas une telle procédure, la validité du brevet doit être contestée devant un tribunal compétant en la matière.

Résumé de la procédure :

