

# Propriété Intellectuelle, transferts de technologies, Open Innovation et contrats



Prof. Nathalie Tissot, vice-rectrice

# Transferts de technologie et nouveaux modèles d'innovation

## Rôle et portée de la PI dans le transfert de technologie

- une chance
- un paradoxe
- une nécessité?

# Rôle et portée de la PI dans le transfert de technologie

## **La propriété intellectuelle, une chance:**

- Synonyme d'une certaine exclusivité
- Rentabilisation des investissements nécessaires à l'industrialisation
- Sécurisation du marché

# Rôle et portée de la PI dans le transfert de technologie

## **La propriété intellectuelle, un paradoxe:**

- Perte de son aspect défensif traditionnel
- Véhicule de l'information au côté des publications scientifiques
- Nécessité de veiller au moment et au contenu des publications scientifiques accompagnant un brevet.

# Rôle et portée de la PI dans le transfert de technologie

## Nécessité:

- D'asseoir la propriété des droits de PI, qui doit revenir aux Hautes Écoles
- D'amener les hautes écoles à se doter d'une politique en matière de valorisation des droits de PI
- D'inciter les chercheurs à participer aux opérations de TT
- De réfléchir à son utilisation pour favoriser l'Open Innovation

# Rôle et portée de la PI dans le transfert de technologie

## **Incitation au transfert de technologie:**

- Association des chercheurs aux bénéfices tirés de la valorisation (par exemple à raison de 1/3 aux chercheurs, 1/3 au laboratoire-groupe de recherche, 1/3 à la Haute École)
- Souplesse dans le soutien administratif et juridique au TT
- Mesures pour prévenir et gérer d'éventuels conflits d'intérêts

# Rôle et portée de la PI dans le transfert de technologie

## Limitation des risques de conflits d'intérêts

➡ Réglementer dans des directives internes aux Hautes Ecoles les questions particulièrement sensibles que sont:

- l'utilisation des droits de PI appartenant à la Haute Ecole
- les modalités de la mise à disposition de tiers d'une partie de l'infrastructure de la Haute Ecole
- les prises de participations dans des sociétés « jeune pousse », ainsi que la participation à leurs conseils d'administration

# Rôle et portée de la PI dans le transfert de technologie

## Limitation/gestion des risques de conflits d'intérêts:

- ➔ Fixation de priorités en matière de transfert de technologie:
  - Garantie de la liberté et de l'indépendance de la recherche
  - Création (locale) de postes de travail à haute valeur ajoutée
  - Source de revenus accessoire pour les Hautes Ecoles
  - Soutien aux start-ups mais sans distorsion de la concurrence
  - Admission du transfert de personnel qualifié des Hautes Ecoles vers les entreprises « jeune pousse »
  - Admission, mais à certaines conditions seulement, de partenariats institutionnels avec des industriels (liberté et indépendance de la recherche, publication des résultats, exploitation des droits de PI)



# Rôle et portée de la PI dans le transfert de technologie

## Contreparties et obligations annexes:

➡ Les créateurs des biens immatériels

- participent aux bénéfices générés par la valorisation / exploitation des droits
- ont l'obligation d'annoncer leurs réalisations avant toute divulgation / publication
- sont tenus de participer à la procédure de protection de leurs créations et à leur valorisation (obligation réglementaire ou adaptation du cahier des charges)
- doivent consentir un éventuel report de publication, le temps d'initier les démarches nécessaires à la protection

# Rôle et portée de la PI dans le transfert de technologie

## Autres mesures incitatives:

- Faciliter les opérations de transfert de technologie et inciter les chercheurs à y participer
  - ➔ donner envie aux chercheurs de s'impliquer dans le TT
- Adopter une politique souple en matière de valorisation de la recherche
  - ➔ l'appui offert aux chercheurs dans toutes les démarches liées aux opérations de TT doit être efficace et leur «faciliter la vie»
- Mieux reconnaître les efforts en matière de transfert de technologie
  - ➔ meilleure prise en compte dans le *curriculum vitae* des chercheurs, ainsi que dans le cadre de leurs évaluations en cours de carrière (flexibilisation du cahier des charges)

# Rôle et portée de la PI dans le transfert de technologie

## **Avantages pour les étudiants/doctorants:**

- Approche du monde industriel
- Création d'un réseau de connaissances
- Augmentation des chances de trouver un emploi

# VERS UNE ECONOMIE DU PARTAGE

## Open innovation- communs participatifs:

- Domaine public volontaire / conventionnel ➡ **indispensable pour la phase d'idéation**
- Contenu mis à disposition sous une licence ouverte :
  - OSS (Open Source Software),
  - OSH (Open Source Hardware) et
  - CC (Creative Commons)

conférant aux participants au processus créatif le droit de modifier les éléments mis à disposition pour en créer de nouveaux.

- A l'issue de la phase d'échanges, les projets retenus comme particulièrement prometteurs sont poursuivis pour en vérifier la faisabilité. A partir de là ➡ recours habituel aux droits de PI utilisés au sens traditionnel du terme.

# VERS UNE ECONOMIE DU PARTAGE

## Open innovation- communs participatif

**Phase d'idéation** ➡ nécessité d'encadrer contractuellement la confiance:

- contrat de confidentialité (NDA)
- Charte / Conditions générales de participation / contribution

([www.free-it-foundation](http://www.free-it-foundation)) ➡ principes de base:

- Chacun conserve sa PI sur son background mais ne l'utilise pas;
- Si les connaissances préexistantes ne sont pas protégées, peu adéquat de participer et mieux vaut conserver le secret;
- Ceux qui réalisent un développement sur la base du Background ont des droits de PI sur le Foreground;
- Ce qui est amené doit l'être «en libre», impossible de bloquer les autres quant à son utilisation ultérieure;
- Bon goût de reconnaître/mentionner la paternité sur le «cœur libre»;
- Ce qui se passe ensuite n'est pas de la responsabilité des organisateurs de cette phase d'idéation (Hackathon).

# VERS UNE ECONOMIE DU PARTAGE

## Open innovation- communs participatifs

- Cumul des titres de protection ➡ licence ouverte doit porter sur chacun des éléments de la création concernée (OSS, OSH et CC)
- Background libre de droit sur la base duquel est construit le Foreground dont le régime juridique est laissé à la libre décision des parties.
- **Cœur de la création libre de droits (copyleft), mais développements périphériques s'y rapportant protégés le cas échéant.**

# VERS UNE ECONOMIE DU PARTAGE

## Open Science promue par FNS:

- Open Data ➡ Open Access to research data, les données de la recherche sont accessibles sur une base de données ouverte Open Database (à des fins de vérification, réalisation de nouvelles recherches...). Un data management plan est demandé au moment de la soumission de la demande de financement;
- Open Access ➡ Open Access to publications, les résultats de la recherche sont publiés en libre accès, sauf si de «justes motifs» s'y opposent ➡ licence CC by 4.0;
- Open Innovation ➡
  - Open source software (OSL Apache ou autre non contaminante)
  - *Open hardware (y compris Asics ➡ CERN-OHL-Permissive)*
  - *Creative Commons pour le contenu protégé par le Droit d'auteur (hors software) ➡ licence CC by 4.0*

# CONTRATS UTILES EN MATIÈRE DE TRANSFERT DE SAVOIR ET DE TECHNOLOGIE

## Les contrats en matière de TST ➡

- Essentiellement trois types de contrats:
  - Les contrats de recherche;
  - Les contrats de licence;
  - Les contrats de cession;
- Ils s'accompagnent généralement de **contrats de confidentialité** et, si la création d'une société est envisagée, **d'une convention d'actionnaires et de contrats de travail pour les employéEs clefs.**



# CONTRATS UTILES EN MATIÈRE DE TRANSFERT DE SAVOIR ET DE TECHNOLOGIE

## Les contrats de recherche – Contenu

- «partenariat» en vue de l'obtention de **résultats incertains**;
- bien délimiter **l'objet même du projet** / préciser que seuls les résultats entrant dans le cadre de l'objet même du projet sont concernés par les clauses de PI du contrat, à **l'exclusion des fruits latéraux** de la recherche; réserver les résultats obtenus en dehors ou indépendamment du projet;
- application «par défaut» des règles de la **propriété commune** sur les résultats
- régler la question de la **titularité** et de **l'exploitation des droits de PI** portant sur les résultats du projet/éventuellement introduction d'un droit d'option ou de 1<sup>er</sup> refus.
- réglementation de **l'utilisation des résultats préexistants** amenés par les différents partenaires;
- **exclusion de responsabilité** (de toute garantie en cas d'éviction/ liberté d'exploitation);
- réglementation de la réalisation des **démarches de protection des résultats** et signature des documents nécessaires;

# CONTRATS UTILES EN MATIÈRE DE TRANSFERT DE SAVOIR ET DE TECHNOLOGIE

## Les contrats de recherche – Contenu

- détermination de la **participation** de chacunE des partenaires aux **résultats** en vue de l'exploitation des recherches;
- **confidentialité**;
- **publications** scientifiques / **report éventuel** de publication;
- **durée** du contrat;
- **contreparties financières** du partenaire industriel;
- solutions différenciées, suivant **les sources de financement du projet de recherche**.

# CONTRATS UTILES EN MATIÈRE DE TRANSFERT DE SAVOIR ET DE TECHNOLOGIE

## Le contrat de licence – Contenu

- Objet du contrat;
- Caractère exclusif ou non ➡ minima de royalties nécessaires au maintien du contrat en cas d'exclusivité;
- Obligation ou non d'exploiter (due diligence in exploitation);
- Montant forfaitaire et/ou royalties;
- Modalités de contrôle des montants annoncés par le preneur;
- Possibilité d'octroyer des sous-licences;
- Portée territoriale;
- Durée du contrat;

# CONTRATS UTILES EN MATIÈRE DE TRANSFERT DE SAVOIR ET DE TECHNOLOGIE

## **Le contrat de licence – Contenu**

- Manière dont le contrat prend fin;
- Justes motifs de résiliation anticipée;
- Qualité pour agir du preneur/défense des brevets;
- Responsabilité du fait de l'exploitation des droits dont est licence/garanties assumées;
- Prestations d'assistance ou de développement;
- For et droit applicable/résolution des litiges;
- Etc.

# CONTRATS UTILES EN MATIÈRE DE TRANSFERT DE SAVOIR ET DE TECHNOLOGIE

## **MTA, Material Transfer Agreement– Contenu**

- Licence portant sur la fourniture et l'utilisation de matériel biologique;
- Délimitation de l'utilisation autorisée (qui ne doit pas être commerciale);
- Obligation de confidentialité;
- Réserve de la propriété du fournisseur du matériel biologique;
- Obligation de limiter l'accès à ce matériel;
- Obligation d'informer le fournisseur de matériel biologique;
- Obligation de documenter les recherches;

# CONTRATS UTILES EN MATIÈRE DE TRANSFERT DE SAVOIR ET DE TECHNOLOGIE

## **MTA, Material Transfer Agreement– Contenu**

- Obligation de fournir gratuitement les rapports de recherche;
- Exclusion de responsabilité;
- Durée du contrat;
- Obligation de destruction/restitution en cas de fin prématurée du contrat;
- Éventuellement redevances et licence gratuite et illimitée en faveur du fournisseur du matériel.

# Merci pour votre attention !

- Prof. Nathalie Tissot  
Faubourg de l'Hôpital 41  
CH-2000 Neuchâtel  
[nathalie.tissot@unine.ch](mailto:nathalie.tissot@unine.ch)  
[www.unine.ch](http://www.unine.ch)



**Pôle de propriété Intellectuelle  
et Innovation [PI]<sup>2</sup>**