

Principes directeurs applicables en matière de propriété et valorisation des Résultats issus de recherches effectuées en partenariat entre universités, hautes écoles, centres de recherche et entreprises, dans le cadre du financements des pôles de compétitivité par la Région Wallonne.

(Texte commun des industriels et des universités)

Préambule

La présente note a pour but de fixer les principes directeurs en matière de propriété et valorisation de Résultats, entre Universités et Entreprises en vue de maximiser les possibilités pour les entreprises et les universités de valorisation en Région wallonne des Résultats des recherches.

Ces principes pourront être précisés et/ou adaptés au cas par cas, en fonction de la nature des Projets et des secteurs dans lesquels ils s'inscrivent.

Les principes repris ici se basent sur les dispositions qui émanent de la Région Wallonne et qui sont déjà en vigueur dans le cadre des différents décrets et régimes de subventionnement relatifs au financement de la recherche dans les universités et au financement de la recherche et développement dans les entreprises ¹.

Il y aura lieu de tenir compte également des autres outils et réglementations en matière d'aide à l'innovation, sur le plan Régional, Fédéral et Européen, ainsi que de l'aménagement nécessaire du décret wallon de 1990 et de ses arrêtés d'application, pour assurer une adéquation avec les objectifs de développement économique poursuivis par le plan Marshall.

Le document s'inscrit aussi dans la dynamique plus large initiée au niveau européen, dans le but d'améliorer l'efficacité de l'innovation en Europe. Ainsi le guide de la gestion de la propriété intellectuelle dans les institutions publiques de recherche², ainsi que le guide partenariat responsable pour les relations entre entreprises et centres de recherche publiques³, mis au point au plus haut niveau par les instances industrielles (UNICE) et universitaires (AUE) avec la commission européenne, constituent la base des principes directeurs énoncés ci-dessous.

¹ Décret du 5/7/90 relatif aux aides et interventions de la RW pour la recherche et les technologies

² Management of Intellectual property in publicly-funded research organisations : Towards European Guidelines (EUR 20915 EN)

³ Responsible Partnering Guidelines (AUE, UNICE Proton, Eirma, Earto)

Définitions

savoir-faire préexistant : il s'agit de l'ensemble des informations et données susceptibles de protection ou non que possède un contractant avant le commencement du Projet (« background »), ainsi que les droits d'auteur et autres droits attachés aux dites informations par suite de la demande ou délivrance de brevets, de dessins et modèles, d'obtentions végétales, de certificats complémentaires ou d'autres formes de protection similaires.

droits d'accès: ce sont les licences et les droits d'usage dont bénéficient les Partenaires à un Projet relativement au savoir-faire préexistant (background) et aux Résultats (foreground) des autres Partenaires, aux fins d'exécution du Projet ou de valorisation des Résultats qu'ils ont obtenus ou sur lesquels ils se sont vu concéder des droits d'exploitation.

valorisation : signifie l'utilisation directe ou indirecte des Résultats dans des activités de recherche ou dans le but de concevoir, de créer et de commercialiser un produit ou un procédé, ou de créer et de fournir un service.

Collaboration de recherche : signifie un Projet de recherche ou de développement exécuté en partenariat et impliquant un échange et un développement de savoir-faire, avec apports respectifs des Partenaires, sans que cela n'exclue d'éventuelles prestations de services à titre accessoire.

Résultats : signifie les informations et données susceptibles ou non de protection, générées dans le cadre du Projet, ainsi que les droits d'auteur ou les droits attachés auxdits Résultats par suite de demandes ou de la délivrance de brevets, de dessins et modèles, d'obtentions végétales, de certificats complémentaires ou d'autres formes de protection similaires.

Projet : signifie le Projet de recherche ou développement faisant l'objet de la Collaboration de recherche

Accord de Consortium : signifie la convention à conclure entre les Partenaires avant le lancement du Projet et définissant les droits et obligations des Partenaires et les conditions d'exécution du Projet

Partenaires : signifient les Universités, Centres de Recherche, Entreprises ou autres personnes qui sont parties à l'élaboration d'une Collaboration de recherche et, le cas échéant, à la conclusion de l'Accord de Consortium qui en résulte.

Principes directeurs

1. Champs d'application

Les principes directeurs repris dans la présente note s'appliquent aux Collaborations de recherche et non aux accords impliquant des prestations de services.

2. Philosophie générale

Une des priorités des Pôles de compétitivité instaurés par le Plan Marshall est de promouvoir la recherche et l'innovation à travers des partenariats dont les Résultats puissent être valorisés et exploités par les entreprises implantées en région wallonne.

Le renforcement du potentiel scientifique des Universités, le soutien aux PME et à la création de spin-offs participent également à cet objectif. Les principes directeurs ci-dessous s'inscrivent dans cette logique, tout en visant à assurer une répartition cohérente des droits de propriété sur les Résultats.

A cet égard, pour une entreprise, il est important, dans les cas où elle n'a pas la propriété des Résultats, de se voir concéder un droit d'exploitation exclusif dans son domaine d'activité ou d'expertise qui lui est propre, à des conditions clairement établies avec les propriétaires des Résultats concernés.

Pour un laboratoire d'université, si il est acquis que la communication scientifique est importante, conserver la propriété de son Savoir-faire préexistant et des Résultats qu'il a générés dans son domaine d'excellence peut s'avérer important également, en ce qu'elle est le garant de leur liberté d'exécution de recherches futures, et de la possibilité de valoriser les Résultats que ces recherches généreraient, dans des domaines probablement inconnus au moment du dépôt d'un Projet initial.

Le principe de base, sous réserve d'autres dispositions spécifiques, est donc que chaque Partenaire est propriétaire des Résultats qu'il génère, mais concède aux autres Partenaires industriels des droits d'exploitation de ces Résultats dans les domaines qui sont les leurs,⁴. Ainsi, un industriel qui s'investit dans une Collaboration de recherche doit avoir la certitude de pouvoir exploiter dans son domaine d'activité, outre les Résultats qu'il aura générés et dont il sera propriétaire, les Résultats générés par les autres Partenaires du Projet.

A l'inverse, une université, une haute école ou un centre de recherche ayant concédé des droits d'exploitation pour tel domaine spécifique doit pouvoir réutiliser

⁴ Cfr les règles de propriété appliquées dans le cadre du FP6

les Résultats acquis dans le cadre d'une recherche dans d'autres domaines que celui qui est visé au départ.

Enfin, tous les Partenaires privilégieront une création de valeur ajoutée en Région Wallonne.

3. Propriété

Chaque Partenaire reste propriétaire de son Savoir-faire préexistant.

La propriété des Résultats reviendra aux Partenaires qui les ont générés, sauf autre(s) critère(s) de répartition préalablement convenu(s) entre les Partenaires tels que le domaine d'expertise ou d'activité propre, les brevets et/ou publications initiaux, le rôle ou part d'investissement dans le programme de recherche, les investissements futurs, etc.

Pour les Résultats générés conjointement, le régime de propriété sera le régime de base, celui de la co-propriété constituant le régime d'exception. Ici également, il est recommandé que la propriété soit répartie entre Partenaires sur base de critères prédéfinis. Si par exception, les Partenaires optent pour un régime de co-propriété, elles auront soin de régler préalablement les modalités de cette copropriété, de la protection et de l'exploitation des Résultats conjoints, en ce compris l'octroi de licences à des tiers.

4. Protection- Confidentialité - Publications

Les Partenaires veilleront à trouver un équilibre entre la nécessité d'assurer une protection légale des Résultats susceptibles de valorisation économique, notamment par le dépôt de brevets ou de dessins et modèles, d'une part, et l'intérêt scientifique à assurer une diffusion de ces Résultats, d'autre part.

Sous réserve des principes régissant les publications, les Partenaires respecteront la confidentialité du Savoir-faire préexistant divulgué dans le cadre du Projet et des Résultats, selon les dispositions fixées dans l'accord de secret et/ou l'Accord de Consortium à intervenir entre eux.

Les publications sont particulièrement importantes pour les Universités. Toute proposition de publication ou de diffusion relative aux Résultats sera soumise à l'accord préalable des Partenaires. Les Partenaires pourront s'opposer à la publication/diffusion ou demander que des modifications y soient apportées ou retarder celle-ci dans la mesure nécessaire à préserver leurs droits de propriété intellectuelle ou autres intérêts légitimes. En cas de dépôt d'une demande de brevet, la publication pourra être retenue pendant le délai que le déposant justifiera comme raisonnablement nécessaire à la préservation de la brevetabilité.

Les Partenaires feront preuve de diligence dans l'examen des propositions de publication/diffusion, selon l'échéancier et autres modalités qu'elle auront fixées dans l'Accord de consortium.

5. Droits d'accès

Chaque Partenaire est encouragé à mettre à disposition des autres Partenaires les outils ou matériels (substances biologiques, logiciels, matériaux, ...) nécessaires à la bonne exécution du Projet.

De même, le Savoir-faire préexistant nécessaire à l'exécution du Projet et à la valorisation des Résultats sera mis à la disposition des Partenaires, selon les modalités fixées dans l'Accord de Consortium, pourvu que le titulaire du savoir-faire soit libre d'en concéder l'usage. Si ce n'était pas le cas, il devrait en avertir les autres Partenaires avant la conclusion de l'Accord de Consortium.

Sauf disposition contraire dans l'Accord de Consortium, cette mise à disposition de savoir-faire sera concédée via une licence non exclusive et gratuite. Celle-ci pourra toutefois faire l'objet d'une juste compensation au titre de l'exploitation des Résultats (voir point 6) pour la part de Savoir-faire préexistant nécessaire à la valorisation des Résultats.

Un Partenaire pourra limiter les droits d'accès à son Savoir-faire préexistant, pour autant que cette limitation soit approuvée par les autres Partenaires et expressément reprise dans l'accord de Consortium, étant entendu qu'un refus des autres Partenaires ne pourra être dicté que si la limitation des droits d'accès risque d'affecter sérieusement la réussite du Projet ou les intérêts légitimes d'un autre Partenaire.

6. Droits d'exploitation des Résultats

Les entreprises ayant participé au Projet, lorsqu'elles ne sont pas propriétaires des Résultats, pourront bénéficier d'une licence exclusive d'exploitation des Résultats issus du Projet dans leur domaine d'activité, par préférence à toute autre entreprise. Cette licence sera octroyée gratuitement ou négociée de bonne foi par référence notamment aux contributions respectives des Partenaires, aux risques entrepris, des coûts de développement, situation de la concurrence et niveau de protection intellectuelle dans le domaine à exploiter.

Chaque Partenaire reste libre d'exploiter les Résultats dont il a la propriété, sous réserve des droits qu'il a concédés aux autres Partenaires dans le cadre de l'Accord de consortium.

Les entreprises pourront, moyennant les garanties suffisantes de non divulgation et de préservation de la propriété intellectuelle, octroyer aux Universités une licence non-exclusive d'utilisation des Résultats à des fins de recherche et d'enseignement.

Chaque Partenaire est tenu de respecter les obligations qu'il a contractés dans le cadre des conventions de financement conclues avec la Région Wallonne, notamment sur le plan d'une exploitation sur son territoire, et en particulier les devoirs d'information préalables, dans les limites également des dispositions de droit européen.

En cas de renonciation par un Partenaire industriel à exploiter les Résultats dans tout ou partie de son domaine, celui-ci pourra concéder aux autres membres du consortium un droit de préférence pour reprendre le flambeau et assurer cette exploitation, moyennant accord mutuel sur les conditions de la cession ou de la licence.

7. Accords de consortium

Chaque Projet fera l'objet d'un accord de consortium entre les Partenaires qui, outre la définition du Projet, de son planning, de son budget, de la répartition des tâches et des responsabilités, comprendra un volet sur les aspects PI et de valorisation des Résultats

Les points suivants seront notamment abordés et ajustés en fonction des spécificités de chaque Projet:

- identification des savoir-faire préexistants
- règles particulières en matière de confidentialité/publication et/ou diffusion.
- définition du ou des régimes de propriété, et en cas de co-propriété, adoption des principes de copropriété
- règles en matière de prise de brevets, maintenance et protection de ceux-ci, plaintes de tiers ou violations de droits de tiers notamment
- identification des domaines d'exploitation potentiels et modalités de mise à disposition des Résultats en vue de leur exploitation
- définition des caractéristiques principales des mécanismes de transfert dans la mesure de ce qui est possible en début de Projet
- selon les spécificités du Projet, désignation ou non d'un comité de valorisation

Conclusion

Ces principes directeurs pourront être déclinés selon les spécificités propres à chaque pôle de compétitivité, et devraient conduire à l'adoption de canevas relativement standards pour les aspects généraux des Projets selon la pratique de la DGTRE.