

ACCORDS DE CONSORTIUM ET PROPRIETE INTELLECTUELLE

L'analyse de Kirkpatrick

Les droits intellectuels constituent un volet important, voire essentiel, des accords de consortium, en particulier ceux qui s'inscrivent dans les Programmes Cadres de recherche de l'Union européenne.

En effet, il s'agit pour les entreprises et les autres entités participantes (universités, centres de recherche, etc.) de mettre en commun leurs ressources et leurs savoir-faire pour développer ensemble des connaissances nouvelles en vue de les exploiter ou de les diffuser.

Or, tant ces ressources et ces savoir faire mis en commun que les résultats des projets développés ensemble représentent des actifs incorporels de grande valeur, susceptibles d'être protégés par des droits intellectuels, ou nécessitant une protection stricte via la confidentialité, et pouvant être valorisés. De nombreuses précautions s'imposent donc aux entreprises qui se lancent dans de tels projets, de tels consortia.

Ainsi, par exemple, les futurs partenaires vont s'échanger des informations sensibles, ou de grande valeur, souvent confidentielles, parfois protégées par des droits intellectuels. Il conviendra donc, *préalablement* à de telles négociations et pour en fixer le cadre, de s'assurer du **traitement confidentiel** par les futurs partenaires potentiels des informations ainsi échangées et ce, via des contrats de confidentialité adaptés (prévoyant par exemple une phase test, des options, etc.).

Ensuite, dans le corps même des accords de consortium, il faudra **identifier** soigneusement les données et autres éléments du savoir-faire préexistant ou « background » apportés par chaque partenaire ainsi que les droits d'accès ou d'usage qui seront concédés à chacun dans le cadre de la réalisation du projet considéré. Ce pourra être l'occasion pour les participants de faire un **audit** de leurs portefeuilles d'actifs incorporels pour, le cas échéant, optimiser les protections existantes (via des dépôts de marques, de brevets ou de modèles ou des extensions de protection, par exemple).

Enfin et surtout, il faudra s'attacher avec soin aux questions cruciales posées par **les résultats** des travaux menés en commun dans le cadre des consortia : Qui sera propriétaire de quoi ? Dans quelle mesure (à quel prix, sur quels territoires, pour quelles applications, etc.) chaque partenaire pourra-t-il utiliser, seul ou sur une base non exclusive, ces résultats ? Comment protéger les résultats ? Qui en décidera et qui en supportera les coûts ? Qui s'occupera de la défense en justice des éventuels droits intellectuels protégeant les résultats contre les contrefacteurs ? A quelles conditions ?

Pour toutes ces questions, le législateur a laissé une large liberté de manœuvre. Une multitude de solutions, d'options s'offrent en conséquence aux entreprises et il sera préférable de clarifier un maximum de questions à l'avance pour éviter des surprises ou des blocages toujours improductifs.

Dans ce cadre, la société Kirkpatrick, conseil en propriété intellectuelle depuis plus de 150 ans et établie à La Hulpe, dispose de l'expérience et des ressources nécessaires pour vous assister, avec son équipe de plus de quarante personnes spécialisées en propriété intellectuelle comprenant des ingénieurs, des juristes et des traducteurs, des mandataires agréés en marques,

modèles et brevets, et des experts en contrats de licence et en valorisation de portefeuilles de propriété intellectuelle.

En tant que membres de l'UWE, vous bénéficiez de conditions avantageuses.

Parmi les services que Kirkpatrick peut vous proposer :

- Audit de portefeuilles de PI
- Evaluation de portefeuilles de PI
- Dépôt de marques, brevets, modèles
- Gestion de portefeuilles de marques, brevets, modèles
- Recherches de liberté d'exploitation, de disponibilité
- Conseils stratégiques
- Rédaction et négociation de contrats en rapport avec l'exploitation des droits intellectuels (licence, confidentialité, transfert, etc.)

Pour plus de renseignements, voir le site www.office-kirkpatrick.com ou contacter Dominique Kaesmacher, Chief IP Attorney, Email : d.kaesmacher@office-kirkpatrick.com



Avenue Wolfers 32, BE -1310 La Hulpe (Brussels), BELGIUM
tel : +32 2 652 16 00 - fax : +32 2 652 19 00