

# Projet collaboratif et propriété intellectuelle: quelques balises

Alexandre CRUQUENAIRE

*Innov'action propriété intellectuelle - 21 juin 2016*

[www.philippelaw.eu](http://www.philippelaw.eu) – [www.lexing.be](http://www.lexing.be)

# Programme

- La protection de la propriété intellectuelle dans le cadre du projet collaboratif
- Les limites du projet collaboratif entre concurrents
- L'exploitation des résultats de la recherche commune dans le cadre du projet collaboratif
- Les particularités d'un projet collaboratif entreprise-université

# LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS LE CADRE DU PROJET COLLABORATIF

[www.philippelaw.eu](http://www.philippelaw.eu) – [www.lexing.be](http://www.lexing.be)

# Comment envisager ce partenariat?

RISQUES (-)	OPPORTUNITES (+)	SOLUTIONS
Divulgation d'éléments clés (logiciel) du core business de l'entreprise	Bénéficier de l'expertise d'1/3 spécialisé pour trouver une solution rapide (efficacité + réduction coûts)	<b>Engagement strict de confidentialité</b>
Le 1/3 pourrait devenir un concurrent	Anticiper les évolutions d'une activité complémentaire (emballage)	<b>Engagement de non-concurrence</b> <b>Contrôle de l'usage des éléments divulgués</b>
Droits du 1/3 sur les résultats liés au logiciel de l'entreprise	Synergies d'exploitation – accès à de nouveaux marchés	<b>Clauses de partage des droits intellectuels sur les résultats</b>

# Comment envisager ce partenariat?

RISQUES (-)	OPPORTUNITES (+)	SOLUTIONS
Responsabilités en cas de problème dans l'exploitation des résultats	Valorisation de l'expertise	<b>Limitation/exclusion de responsabilité</b>
Perte de contrôle sur l'exploitation de son savoir-faire préexistant	Acquisition d'une expertise complémentaire, meilleure compréhension des besoins des clients Nouveaux revenus	<b>Clauses d'exploitation PI sur background-foreground + Royalties sur accès (limité) background</b>
Entraves dans l'exploitation du savoir-faire / risque d'émergence d'un concurrent	Synergies d'exploitation – accès à de nouveaux marchés	<b>Clauses de partage des droits intellectuels sur les résultats</b>

# Comment envisager ce partenariat?

- Confidentialité
  - Définir ce qui est une information confidentielle ;
  - Définir l'usage autorisé ;
  - Durée de l'engagement ;
  - À compléter d'une clause de non-concurrence ? ;

# LES LIMITES DU PROJET COLLABORATIF ENTRE CONCURRENTS

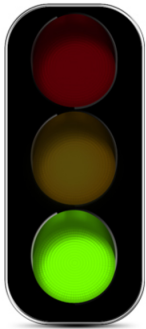
[www.philippelaw.eu](http://www.philippelaw.eu) – [www.lexing.be](http://www.lexing.be)

# Accords de R&D et concurrence

- Rappel des principes
  - Une collaboration entre entreprises rivales constitue une restriction de concurrence, en principe interdite.
  - Par exception, un accord restrictif de concurrence peut être autorisé si les effets pro-concurrentiels (nouveau produit) dépassent les effets anti-concurrentiels (→ mise en balance).
- Risques, si l'accord de R&D viole le droit de la concurrence :
  - Nullité du contrat ou d'une partie du contrat ;
    - Remise en cause du partage des résultats (!) ;
    - Remise en cause de la stratégie d'exploitation (!) ;
  - Risque d'amendes.



# Filtrage des accords de R&D (1)



## Types d'accords de R&D présentant un faible risque d'atteinte à la concurrence :

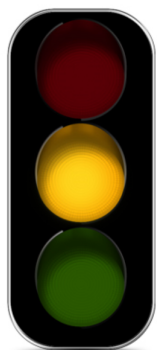
- Accord de R&D entre des entreprises non concurrentes ;
  - Accord de R&D entre des entreprises qui n'ont pas la capacité de travailler seules (personnel, matériel, ...) ;
  - Accord d'externalisation de la recherche (centre de recherche universitaire + DPI exclusifs pour la partie qui finance) ;
- R&D à un stade précoce, éloigné de l'exploitation des résultats éventuels ;
- Accord de R&D pur (absence de contrainte concernant l'exploitation des résultats).

## Filtrage des accords de R&D (2)

### Types d'accords de R&D en principe contraires au droit de la concurrence

- Accord limitant la liberté des parties de poursuivre des activités de R&D (dans le domaine visé par l'accord ou dans un autre domaine) ;
- Accord fixant le prix pour la vente du produit / de la licence sur la technologie (// accord limitant la production ou la vente) ;
- Accord interdisant les ventes actives sur les produits / les technologies contractuels (sauf territoires/clientèles exclusifs pour les parties) ;
- Accord interdisant de satisfaire les demandes spontanées de clients pour les produits / les technologies contractuels.





## Filtrage des accords de R&D (3)

- Exemption par catégorie - l'accord de R&D est admissible si les parties ne présentent pas une part de marché (PDM) trop élevée :

Seuils PDM	Activités conjointes de R&D (R&D pure, ou exploitation des résultats) :	PDM cumulées < 25 %.
	Externalisation de la R&D contre rémunération	PDM de la partie qui finance < 25 %.
Autres exigences qualitatives	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toutes les parties doivent avoir accès aux résultats finals, même si couverts pas des DPI (accès libre ≠ gratuit.)</li><li>• Si l'accord ne concerne que des activités de recherche (≠ exploitation en commun), les parties doivent avoir accès aux DPI préexistant des autres parties qui sont indispensables aux fins de l'exploitation des résultats de la recherche.</li><li>• Il ne peut y avoir d'exploitation en commun que pour des résultats protégés par des DPIs.</li><li>• S'il y a une spécialisation dans l'exploitation, la partie chargée de la production des produits contractuels doit satisfaire aux demandes de livraison émanant des autres parties et souhaitant distribuer ces produits.</li></ul>	

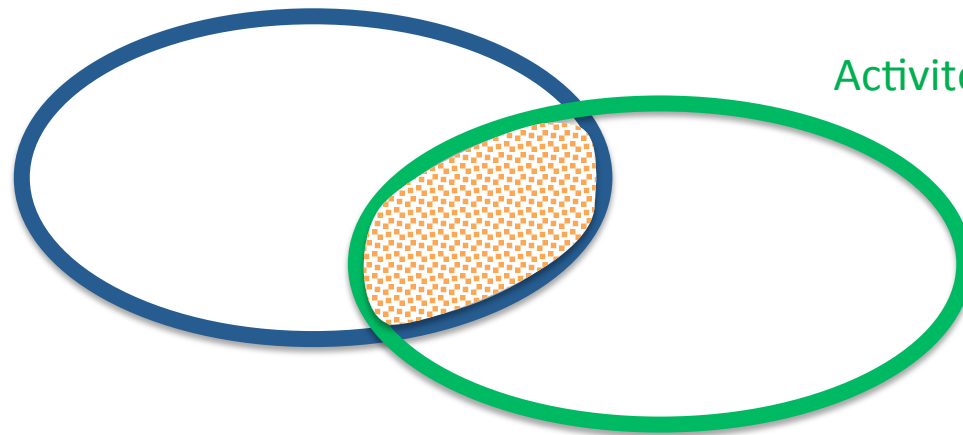
# L'EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE COMMUNE DANS LE CADRE DU PROJET COLLABORATIF

[www.philippelaw.eu](http://www.philippelaw.eu) – [www.lexing.be](http://www.lexing.be)

## Comment partager l'exploitation?

- Identification des types d'exploitation
- Quel partage?
  - Identification claire des marchés pertinents
  - Principes de partage définis
    - En fonction des priorités de chaque partie ;
    - En fonction de la valeur commerciale des apports ;
    - En fonction de la stratégie commerciale des parties.

Activités Partie 1



Activités Partie 2

[www.philippelaw.eu](http://www.philippelaw.eu) – [www.lexing.be](http://www.lexing.be)

# Comment partager l'exploitation?

- Distinction background-foreground
  - Résultats indépendants du background d'une des parties ;
  - Résultats liés au background d'une des parties
    - Quel droit d'accès sur le background ? (finalités d'accès, limites, royalties...)
    - Quid des tiers ? (sous-licences autorisées; limitations éventuelles).

## Comment partager l'exploitation?

- Un type particulier de résultats: l'amélioration du background d'une des parties
  - Propriété du background
  - Exploitation des améliorations
    - Si détachables du background:
      - partage possible
      - Prévoir des limites pour préserver la valeur du background
    - Si inséparables du background: partage plus délicat



# LES PARTICULARITÉS DU PROJET COLLABORATIF ENTREPRISE-UNIVERSITÉ

[www.philippelaw.eu](http://www.philippelaw.eu) – [www.lexing.be](http://www.lexing.be)

## Quels risques ?

- Une entreprise qui collabore avec un centre de recherches subventionné est susceptible de bénéficier d'un avantage « anticoncurrentiel » (« aide d'Etat »).
- Partenariats Public-Privé (PPP) :
  - Université, hautes-écoles, centres de recherche ;
  - Spin-off, entreprises (PME) innovantes.
- Risque de devoir rembourser le montant de l'avantage.
  - Conséquences sur le business plan.
  - Pertes financières.

## Externalisation de la recherche (travail de commande)

- L'entreprise recourt aux services d'un centre de recherche subsidié pour élaborer un projet/prototype.
  - Le contrat est conclu à un « *prix de marché* » si :
    - le contrat compense l'intégralité des coûts du service et une marge raisonnable ; ou,
    - le contrat est le résultat de négociations au cours desquelles l'organisme de recherche négocie de manière à obtenir un avantage économique maximal et couvre au moins ses coûts marginaux.
- A défaut, l'avantage anticoncurrentiel peut devoir être remboursé.

# Projet de recherche conjointe (partage des risques et du bénéfice)

- Recherche conjointe Entreprise-Centre de recherches.
  - Trois méthodes pour éviter l'octroi d'un avantage anticoncurrentiel :
    - l'entreprise supporte l'intégralité des coûts du projet ; ou,
    - les DPI résultant de la collaboration sont partagés de manière équitable entre les parties (intérêts respectifs des parties, importance des travaux et des contributions respectifs) ; ou,
    - l'entreprise verse à l'organisme de recherche une rémunération équivalente au prix du marché des DPI qui auraient dû lui revenir.
- A défaut, l'avantage anticoncurrentiel peut devoir être remboursé.

# CONCLUSIONS

[www.philippelaw.eu](http://www.philippelaw.eu) – [www.lexing.be](http://www.lexing.be)

# Conclusions

- La collaboration en R&D constitue une opportunité.
- La collaboration en R&D nécessite un encadrement contractuel soigné afin que l'exploitation des résultats puisse se faire paisiblement et d'une manière conforme aux objectifs et intérêts de toutes les parties

# Conclusions

- Evaluation des accords par rapport au droit de la concurrence : un exercice essentiel pour éviter l'annulation du contrat (et, dans les cas extrêmes, d'éventuelles amendes);
- La collaboration entreprise-université doit être organisée avec précaution pour éviter les aides d'Etat excessives.

# **Une question? Je suis à votre disposition.**

acruquenaire@philippelaw.eu

Twitter: @Cruquenaire

[www.philippelaw.eu](http://www.philippelaw.eu) – [www.lexing.be](http://www.lexing.be)