

Pierre Masson- Galien Affaires

Avocat au barreau de Paris

Ancien directeur juridique adjoint et Secrétaire Général de l'Institut Pasteur

pmasson@galienaffaires.fr

**Aperçu des questions juridiques essentielles
dans un accord de consortium:
transfert de technologie, gestion des copropriétés,
accès aux données**

Genopole Evry

22 septembre 2015

- Les dispositions sur la PI doivent être négociées et arrêtées dès le commencement des relations, préalablement ou concomitamment à l'écriture du protocole de recherche
- Cela permet de cerner les intentions des acteurs, de trouver un compromis à des intérêts académiques et économiques divergents
- Cela permet de s'assurer de la position commune des acteurs sur la recherche elle-même et sur son exploitation

- La propriété intellectuelle couvre le champ de la création et s'applique à toute œuvre de l'esprit. L'appropriation se fait du seul fait de la création et les droits peuvent être défendus sans formalité préalable. Les logiciels et le domaine de l'informatique en général sont protégés par la propriété intellectuelle
- La propriété industrielle est une sous-catégorie de la propriété intellectuelle. Elle concerne le secteur marchand. Un dépôt préalable est nécessaire auprès d'un organisme pour donner lieu à protection.

- Le brevet couvre le domaine des inventions protégeables. Il est délivré après examen pour 20 ans non renouvelable, selon des critères d'antériorité, d'inventivité et d'application industrielle
- Il crée un monopole commercial au bénéfice de son propriétaire. Il exclut corrélativement les autres acteurs du marché considéré. Il porte fondamentalement atteinte à la liberté de la concurrence
- En contrepartie, l'invention est publiée et donc connue de la communauté scientifique
- Les inventions sont ainsi valorisées. Elles constituent un élément d'actif immatériel et participent à la valeur d'entreprise.

Le transfert de technologies est la mise à disposition d'une technologie (brevetée ou non) par son propriétaire à un tiers.

Dans un contrat de R&D (consortium et autres), elle comprend l'accès aux données, au savoir-faire, à toute information par les autres acteurs (les « connaissances » ou « knowledge »)

La mise à disposition à des fins de recherche est libre et gratuite. Elle est circonscrite aux seuls éléments et informations utiles aux travaux objets de la recherche

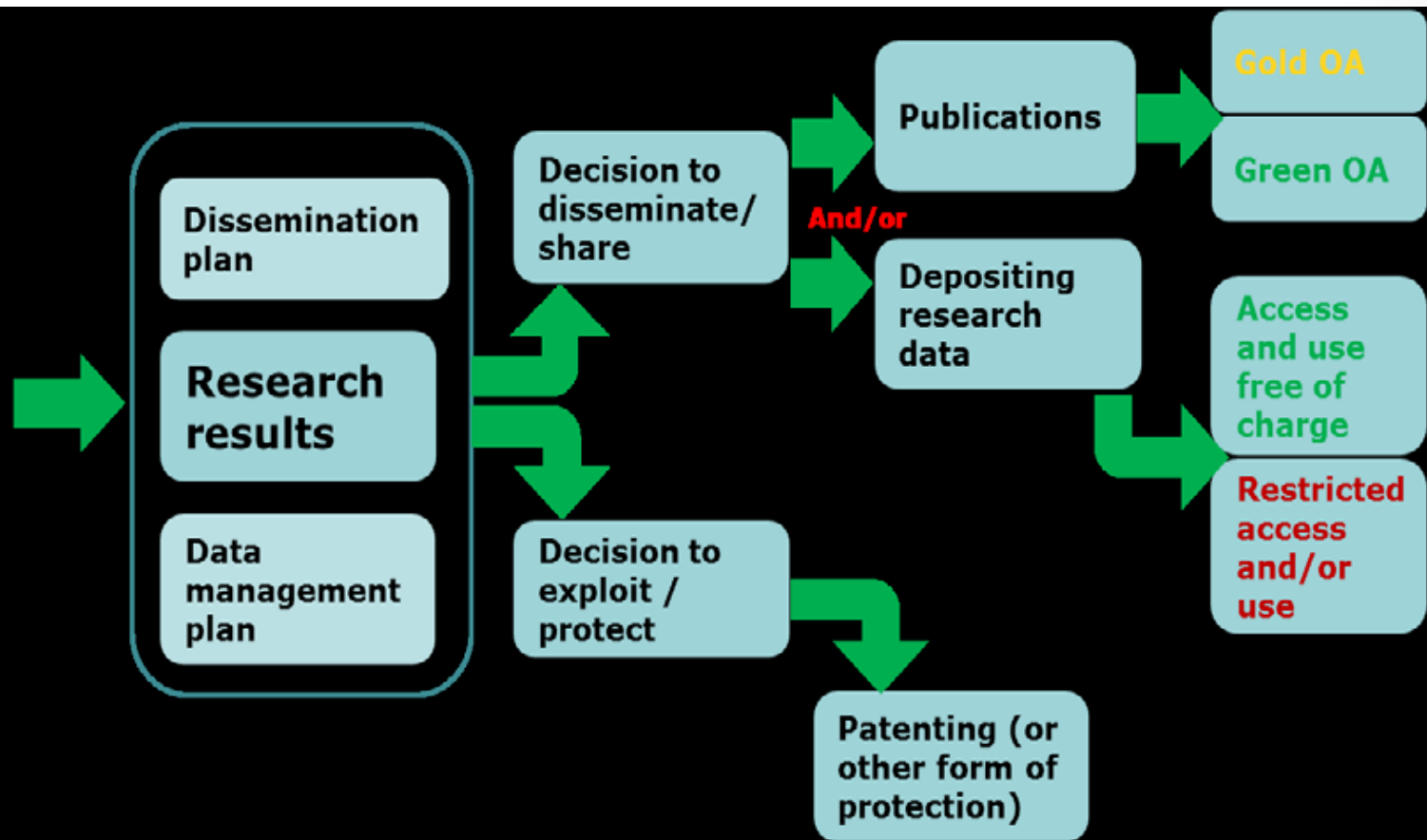
Une fois les résultats obtenus, la mise à disposition des connaissances à des fins commerciales se fait en contrepartie du versement de redevances

- Les résultats sont l'aboutissement de la recherche
- Les acteurs apprécieront s'ils doivent donner lieu à protection
- Aucune publication ne devra se faire avant le dépôt d'une demande de brevets

- Les résultats seront la copropriété des acteurs selon une règle qu'ils définissent eux-mêmes généralement en fonction de leur contribution inventive respective
- La règle peut être différente et convenue à l'avance selon un mode égalitaire (ex 25% chacun) ou prenant en compte la nature des contributions (ex participation à un essai clinique, financement de la recherche, etc...)
- Les acteurs établiront un règlement de gestion de la copropriété. Le partage des frais de brevets, les droits de chacun dans le cadre de l'exploitation ainsi que les contreparties seront précisés
- Un mandataire sera désigné pour gérer au nom et pour le compte des autres parties

- **Data in Horizon 2020**
 - Version 1.0 - 11 December 2013
- **What is open access (OA)?**
- Open access can be defined as the practice of providing **on-line** access to scientific information that is **free of charge** to the end-user and that is **re-usable**.
- In the context of research and innovation, 'scientific information' can refer to (i) peer-reviewed scientific research articles (published in scholarly journals) or (ii) **Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research data** (data underlying publications, curated data and/or raw data).

Research



- **AGA – Annotated Model Grant Agreement**
 - **Version 2.0.1 - 12 May 2015**
- **29.1 Obligation to disseminate results**
- Unless it goes against their legitimate interests, each beneficiary must — as soon as possible — **‘disseminate’** its results by disclosing them to the public by appropriate means (other than those resulting from protecting or exploiting the results), **including in scientific publications** (in any medium).
- This does not change the obligation to protect results in Article 27, the confidentiality obligations in Article 36, the security obligations in Article 37 or the obligations to protect personal data in Article 39, all of which still apply.

- **29.2 Open access to scientific publications**
- Each beneficiary must ensure open access (free of charge, online access for any user) to all peer-reviewed scientific publication
- In particular, it must:
- (a) as soon as possible and at the latest on publication, deposit a machine-readable **electronic copy** of the published version or final peer-reviewed manuscript accepted for publication in a repository for scientific publications;

- **29.3 Open access to research data**

- For actions participating in the open Research Data Pilot: Regarding the digital research data generated in the action ('data'), the beneficiaries must:
- (a) deposit in a research data repository and take measures to make it possible for third parties to access, mine, exploit, reproduce and disseminate — free of charge for any user — the following:
 - the data, including associated metadata, needed to validate the results presented in scientific publications as soon as possible;
 - (ii) other data, including associated metadata, as specified and within the deadlines laid down in the 'data management plan' (see Annex 1);