



**RECOMMANDATIONS EN MATIERE DE CONFIDENTIALITE
ET PROPRIETE INTELLECTUELLE
APPLIQUEE AUX CONTRATS CIFRE**

Alain Gallochat

- la confidentialité doit être respectée par le laboratoire public et par l'industriel aussi longtemps que les résultats susceptibles d'être brevetés n'ont pas donné lieu au dépôt d'une demande de brevet, étant entendu que :
 - le chercheur du laboratoire public ne doit pas être pénalisé par le refus de l'industriel de publier ses résultats → le refus doit être motivé et raisonnable ; en tout état de cause, le chercheur doit rester libre de communiquer ses résultats à son institution, aux instances d'évaluation ... sous couvert d'un accord de confidentialité si des personnes extérieures à son institution sont amenées à connaître ces résultats ;
 - le maintien au secret peut être maintenu, même après le dépôt d'une demande de brevet, pour des motifs sérieux que l'industriel devra fournir, mais pour une période de temps très courte (généralement 12 mois, voire au maximum 18 mois) ; il convient de rappeler que toute demande de brevet française ou européenne est publiée 18 mois après la date de dépôt (ou de priorité) et qu'elle reste secrète pendant toute cette période que l'on peut mettre à profit pour effectuer un retrait de la demande, éventuellement suivi d'un nouveau dépôt, cette dernière opération imposant qu'il n'y ait eu entre temps aucune divulgation de l'invention (d'où l'intérêt de maintenir le secret pendant cette période) ;
 - il est possible que le chercheur ait à soutenir une thèse qui contiendrait des informations confidentielles ; la soutenance de thèse étant, par définition, publique, il conviendra de demander, préalablement à la soutenance, le huis clos.
- A supposer que le contrat débouche sur des résultats valorisables, le cas échéant brevetables, il convient de faire la distinction entre la propriété des résultats et l'exploitation des résultats :
 - en matière de propriété des résultats :
 - le chercheur étant salarié de l'industriel dans le cadre du contrat CIFRE, le droit au brevet appartient légalement à l'industriel, l'invention réalisée par le chercheur étant qualifiée de « mission » : il est donc essentiel qu'une convention distincte du contrat CIFRE prévoie que l'institution où travaille le chercheur sera copropriétaire dudit brevet, cette copropriété devant s'inscrire dans un règlement de copropriété signé en même temps que le contrat CIFRE ;
 - ce règlement prévoira notamment :
 - qui rédigera la demande prioritaire (une collaboration institution/industriel est recommandée) ;
 - qui effectuera le dépôt prioritaire ;
 - où se fera ce dépôt prioritaire et aux frais de qui (à frais partagés ou à la charge d'un seul des partenaires, le cas où c'est l'industriel qui prend en charge pouvant être prévu comme étant une avance sur redevances futures issues de l'exploitation par l'industriel) ;

- qui décidera de l'extension à l'étranger et qui supportera les frais de cette extension, des procédures d'obtention et de maintien des brevets qui en résulteront (mêmes remarques que précédemment pour la prise en charge des frais) ;
- s'agissant du choix des pays d'extension, il sera tenu compte des souhaits de l'industriel dès lors qu'il bénéficiera d'une licence d'exploitation et qu'il supportera les coûts de cette extension ;
- il y aura lieu également de prévoir ce qui se passe lorsqu'un copropriétaire refuse d'effectuer un dépôt ou une extension, ou décide d'abandonner une procédure d'obtention en cours, ou refuse de maintenir un brevet (dans ce cas, il est généralement prévu que l'autre copropriétaire continue à son seul nom, mais à ses seuls frais et récupérant l'intégralité des revenus) ;
- il conviendra enfin de prévoir ce qui se passe en cas de contrefaçon : qui engage l'action, supporte les frais, récupère les dommages et intérêts ?

■ l'institution devra également s'assurer que le chercheur a pris l'engagement de fournir toute signature, même après son départ, en matière de procédures de dépôt et d'obtention de brevets.

○ en matière d'exploitation des résultats :

- il est naturel que l'industriel qui a financé, au moins en partie, un programme de recherche, bénéficie d'une licence d'exploitation des résultats (brevet et/ou savoir-faire), éventuellement exclusive dans son domaine d'activités ;
- en revanche, en dehors du domaine d'activités de l'industriel, l'institution doit garder toute liberté quant au choix du ou des partenaires et du type de licence concédée ;
- l'institution doit conserver la liberté d'utiliser les résultats issus du programme de recherche pour continuer à mener ses recherches dans le domaine considéré ; en droit français, cette liberté est assurée par la loi qui prévoit qu'une utilisation, à titre expérimental c'est-à-dire à des fins de recherche, d'un produit ou d'un procédé breveté par un tiers n'est pas un acte de contrefaçon (en d'autres termes, le laboratoire menant ces expériences n'a pas à demander l'autorisation du breveté, et encore moins à lui payer quoi que ce soit). Cette exemption à titre expérimental se retrouve dans d'autres législations européennes, mais avec une approche plus restrictive sur les actes échappant à la contrefaçon, les Etats-Unis ayant quant à eux l'approche la plus restrictive en la matière. Prévoir une clause d'utilisation à des fins de recherche en faveur du laboratoire est donc superflue si cette utilisation a lieu en France ; cette clause peut se révéler nécessaire si cette utilisation est envisagée en dehors du territoire français.