

NOTE SUR LES PROCEDURES ET LES ACTIONS A ENTREPRENDRE POUR LA VALORISATION DES TECHNOLOGIES BREVETEEES PAR L'INSERM ET DROITS DES INVENTEURS

Auteur : Matthieu Collin, Directeur, Propriété intellectuelle

Politique de protection et de valorisation de l'Inserm :

Il est important en premier lieu de rappeler pourquoi l'Inserm entend protéger les résultats de ses unités de recherche, notamment par le dépôt de demandes de brevets, mais également par le biais d'autres droits de propriété intellectuelle tels que le droit d'auteur pour les logiciels et le droit des bases de données.

Le brevet d'invention est encore l'outil de protection le plus adapté à la protection et la valorisation de résultats de recherche scientifique ; il est un droit accordé à son propriétaire d'interdire à un tiers la reproduction de l'invention à des fins commerciales. Cet outil doit donc permettre à son détenteur de sauvegarder et rentabiliser son investissement dans le développement d'un produit ; par exemple dans le domaine de la santé, un produit de thérapie ou de diagnostic qui nécessite des investissements importants et une prise de risque élevée.

Par ses actions de protection, l'Inserm entend promouvoir le transfert de technologies au travers d'un partenariat industriel afin de permettre et d'accélérer le développement d'une technologie.

L'Inserm a donc choisi de se placer dans la perspective de favoriser au maximum l'émergence de technologies innovantes sans que cela se fasse au détriment de la communication scientifique. La publication scientifique est au contraire le meilleur outil de promotion de l'innovation.

L'Inserm entend vouloir donner leur chance à toutes les innovations quels que soient les domaines d'applications scientifiques, techniques et commerciales.

C'est pourquoi lorsqu'Inserm Transfert met en œuvre la politique décidée par l'Inserm, elle veille au minimum à ce que l'invention puisse être *a priori* considérée comme brevetable en l'état des connaissances techniques du chercheur (y compris ses propres divulgations) et que le brevet soit l'outil de protection le plus approprié pour promouvoir l'innovation.

La conviction et l'expérience d'Inserm Transfert, s'agissant des projets les plus innovants, sont qu'il convient de laisser à ceux-ci le temps nécessaire de diffuser dans la communauté des industries de santé.

D'un autre côté, l'Inserm souhaite une maîtrise du budget investi dans son portefeuille de brevets et demande à Inserm Transfert, une fois l'action minimale de protection engagée, de prendre les actions nécessaires à l'évaluation approfondie de la technologie en prenant notamment en compte la force du brevet, la maturation scientifique nécessaire pour atteindre la preuve du concept et la réaction du marché.

L'ensemble de ces exigences a conduit Inserm Transfert à définir une politique et une procédure visant dans un délai limité à évaluer la technologie et à prendre une position de maintien ou d'abandon à son issue. Cette procédure est détaillée ci-dessous.

Déroulement de la procédure :

Les demandes de brevets font l'objet d'un examen interne administratif visant à déterminer si l'invention est brevetable (nouveau et activité inventive) et si la portée de la protection demandée est en conformité avec les preuves expérimentales apportées (suffisance de description).

Les demandes de brevets sont déposées aux noms des tutelles du/des laboratoire(s) et des employeurs.

1. Une première demande de brevet européenne est donc déposée auprès de l'Office européen des Brevets. **Cette demande est appelée demande prioritaire.**

Dans les 4 à 6 mois qui suivent ce dépôt, nous recevons à Inserm Transfert un rapport de recherche de l'Office européen des Brevets – il recense les documents de l'état de la technique pertinent au titre de la brevetabilité – accompagné d'un avis de l'examineur sur la brevetabilité de l'invention. Il s'agit donc d'une première évaluation de la « force » du brevet.

A partir de cette première date de dépôt, nous avons la possibilité pendant 12 mois de déposer une ou plusieurs demandes de brevet tout en bénéficiant de la date de dépôt de la demande prioritaire pour l'examen de cette dernière.

2. De ce fait, nous engageons **le dépôt d'une demande internationale (appelée « demande PCT »)** à l'issue de ce délai de 12 mois, cela nous permettra de rajouter les éléments expérimentaux obtenus durant l'année renforçant la suffisance de description. Cette demande internationale permettra de désigner avec un seul dépôt plus d'une centaine de pays (dont Europe à nouveau, Etats-Unis et Japon, par ex.).

Dans le cas où le rapport de recherche de la demande prioritaire mettrait en évidence une antériorité destructive de nouveauté (par ex. une divulgation des chercheurs eux-mêmes), nous n'engageons cependant pas de demande internationale.

Dans le cas où nous engageons une demande internationale, la demande prioritaire est ensuite abandonnée au profit de la demande internationale sans conséquence sur la date à prendre en compte pour l'examen de la brevetabilité.

Le contenu de la demande internationale telle que déposée est publié 18 mois après la date de dépôt de la demande prioritaire et son contenu est accessible via plusieurs sites web¹. **Le contenu scientifique devient donc accessible aux tiers.**

De la même manière que pour la demande prioritaire, nous recevons pour cette demande internationale un rapport de recherche accompagné d'une option sur la brevetabilité.

¹ http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
<https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>
<http://www.google.com/patents>

3. Le jalon suivant pour cette demande internationale est l'ouverture **des phases nationales** (c'est-à-dire le choix des territoires pour lequel la protection sera recherchée) qui devront être effectuées au plus tard 30 mois après la date de dépôt de la demande prioritaire. Concrètement, une traduction de la demande doit être remise à l'Office national dans la langue officielle appropriée, la demande doit être mise en conformité par rapport aux exigences formelles de l'office, les taxes requises doivent être payées, le choix d'un représentant doit être effectué. Ces phases sont très coûteuses.

C'est seulement à l'approche des phases nationales qu'Inserm Transfert se positionne sur le devenir réel de la demande de brevet (maintien ou abandon). Notamment, après considération de l'un ou de tous éléments suivants – faiblesse du brevet, maturité scientifique et technique insuffisante, perspective de partenariat industriel faible –, Inserm Transfert est en droit de prendre la décision d'abandonner le brevet et de proposer à ses co-déposants et aux inventeurs de reprendre à leur charge la gestion des procédures s'ils le désirent. Autrement dit, seules les demandes de brevets offrant selon Inserm Transfert des perspectives de valorisation robustes seront conservées à partir de ce stade.

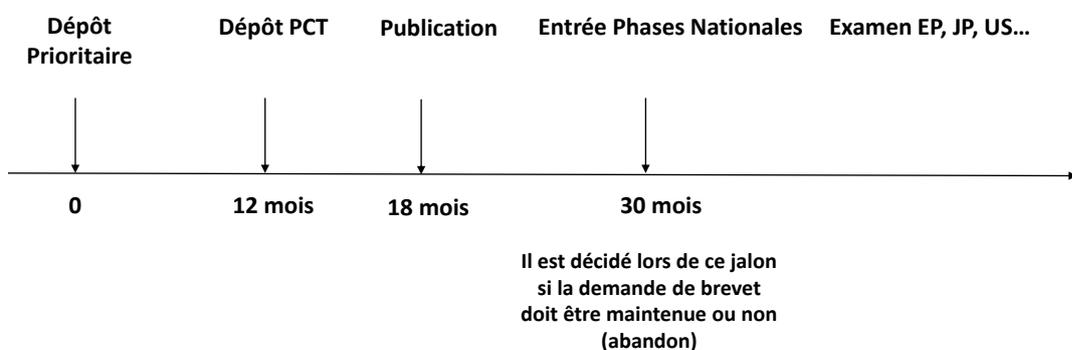
Si les phases nationales ne sont pas effectuées, la demande de brevet sera réputée retirée (abandon au domaine public).

4. Ce n'est qu'à partir des phases nationales que l'examen administratif de l'invention proprement dit commencera au niveau de chaque office national de brevet avec obligation de réponse aux notifications officielles qui nécessitera l'aide des inventeurs. Cet examen peut conduire soit **au rejet de la demande** soit **à la délivrance d'un brevet**. A tout instant en fonction de l'évaluation du dossier, Inserm Transfert se réserve le droit d'interrompre partiellement ou totalement (abandonner) les procédures en cours.

Une fois la délivrance obtenue (en général dans les 3-4 ans suivants le dépôt de la demande prioritaire), il conviendra d'acquitter les annuités pour maintenir les droits en vigueur.

Tout tiers pourra contester la validité des droits soit directement auprès des offices nationaux de brevets (procédure d'opposition devant l'office européen des brevets), soit devant un tribunal compétent en la matière.

La procédure est résumée dans la figure ci-dessous :



Acteurs et actions :

L'ingénieur brevets est chargé d'évaluer la force/faiblesse du brevet est l'interlocuteur principal du chercheur. Il est en effet le guichet d'entrée auquel il pourra s'adresser pour toute question ou demande en relation avec une demande de brevet (par ex. accord de secret, contact industriel...); à charge pour l'ingénieur d'identifier l'interlocuteur pertinent au sein d'Inserm Transfert.

L'invention est évaluée par un chargé d'affaires scientifiques au regard de la maturité scientifique et technique. Il détermine le cas échéant les requis nécessaires pour maturer le projet et atteindre la preuve du concept. Il peut accompagner le chercheur dans les démarches et expériences nécessaires à l'obtention de cette preuve du concept. Il peut conseiller et orienter le chercheur vers d'autres technologies ou expertises.

L'invention est aussi évaluée par un membre des partenariats industriels qui est chargé d'orienter l'invention dans sa présentation au marché industriel. Notamment, l'offre de technologie peut être diffusée *via* un service web professionnel, par l'envoi d'une documentation à plusieurs prospects industriels, par la présentation directe de la technologie à un service de R&D et/ou veille d'une société. Ce chargé d'affaires industrielles aura la responsabilité le cas échéant de mettre en place un accord de licence avec le partenaire industriel identifié. En revanche, il n'accompagne pas particulièrement la création d'entreprise, en dehors de son activité de donneur de licence.

Enfin, nous considérons que l'inventeur a aussi un rôle primordial dans la valorisation de la technologie recherchée et cela concerne toutes les étapes du projet de valorisation.

- Notamment il s'engage à apporter tout son soutien dans le déroulement des procédures du brevet en apportant son analyse de l'art antérieur et en retournant signé tout document nécessaire à ces dernières.
- Par ailleurs, il doit informer Inserm Transfert de toute avancée scientifique pertinente et notamment doit faire part de toutes les communications scientifiques écrites ou orales qu'il compte entreprendre pour partager avec la communauté scientifique les résultats de ses travaux.
- Il participe en outre en fonction de ses moyens à l'établissement de la preuve du concept et entreprend toutes les démarches pour obtenir les moyens nécessaires à cette optique.
- De plus, en coordination avec les équipes d'Inserm Transfert, le chercheur est encouragé à solliciter ses contacts industriels de manière à favoriser le transfert des droits sur l'invention vers un partenaire industriel.
- Enfin, si le chercheur a une volonté de création d'entreprise, il doit tenir compte des délais mentionnés ci-dessus, et en avertir l'ingénieur brevet au plus vite. Il doit entreprendre toute démarche sérieuse nécessaire à l'établissement du plan de développement et de son financement.

Droits des inventeurs :

En vertu des articles L. 611-7 et R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle, « *les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches* ». Autrement dit, l'invention réalisée par un chercheur membre d'une unité Inserm appartient à l'Inserm, à ces cotutelles (université, CNRS...) ainsi qu'à son employeur si ce dernier n'est

pas tutelle du laboratoire. Par exemple, pour tous les inventeurs hospitalo-universitaires, la propriété de l'invention sera partagée à minima entre l'Inserm, l'Université et le CHU.

Le chercheur-inventeur perçoit une rémunération supplémentaire qui est constituée par une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention par la personne publique qui en est bénéficiaire et par une prime au brevet d'invention (art. R. 611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle). La prime d'intéressement est calculée, pour chaque invention, sur une base constituée du produit hors taxes des revenus perçus chaque année au titre de l'invention par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci pour l'année en cours ainsi que des frais directs supportés les années antérieures n'ayant pas fait l'objet de déduction faute de revenus suffisants, et affectée du coefficient représentant la contribution à l'invention de l'agent concerné. Plus précisément, la prime due à chaque agent auteur d'une invention correspond, charges comprises, à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.

Enfin, en vertu de l'article R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle, si l'Inserm et ses cotutelles renoncent à valoriser une invention (par ex. abandon de la famille de brevets), l'inventeur sera invité dans un délai fixé à se positionner pour la reprise à son nom et à ses frais de la gestion du brevet. En cas de reprise, un contrat de cession sera mis en place entre l'inventeur et les titulaires de l'invention ; cette convention prévoira que l'agent remboursera les coûts de protection encourus jusqu'à la date de la cession au jour où ce dernier valorisera l'invention auprès d'un tiers.

La présente note sera mise à disposition de l'inventeur dès lors qu'une démarche de protection d'une invention sera initiée.

####