

La stratégie de propriété intellectuelle, une problématique au cœur du partenariat d'innovation

En bref...

Les clauses de propriété intellectuelle sont stratégiques dans les partenariats d'innovation afin de remplir l'objectif d'efficience du processus achat et de diffusion de l'innovation.

Elles vont en effet permettre de déterminer quels sont les droits et obligations de l'administration ainsi que ceux du/des partenaire(s) quant à l'utilisation des résultats et de ses différentes composantes, aux différents stades du partenariat, et au-delà. Le modèle retenu aura un impact sur le prix. Les choix en ce domaine relèvent d'une **approche au cas par cas**, en fonction des besoins de l'administration, de sa stratégie achat, de sa contribution aux résultats et de l'objectif de diffusion de l'innovation.

1. LES ENJEUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS LES PARTENARIATS D'INNOVATION

1.1 Pourquoi la stratégie de propriété intellectuelle est-elle au cœur du partenariat d'innovation ?

L'article 94 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, dispose que « *la répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment quant aux résultats des phases de recherche et développement, est prévue dans le partenariat d'innovation* ».

Définir une stratégie de propriété intellectuelle, c'est organiser les conditions d'utilisation et de réutilisation des résultats du partenariat d'innovation, par la personne publique pour son besoin et par la (ou les) entreprises partenaires dans le cadre de son (ou leur) activité.

Cette réflexion stratégique est essentielle pour **assurer l'efficience de l'achat public**, en anticipant les utilisations que la personne publique pourra faire des résultats, tout en tenant compte du coût de cession des droits.

Elle est également clé pour **satisfaire l'objectif de diffusion de l'innovation par des entreprises innovantes** pour lesquelles la propriété intellectuelle est souvent un facteur central de création de valeur.

La conclusion du partenariat d'innovation peut être déterminante dans le développement d'une offre innovante sur le marché, en fonction de la création de valeur (saut technologique, innovation d'usage) par rapport à l'offre existante.

Dans cette double perspective, la stratégie de répartition des droits permet de trouver un juste équilibre qui tienne compte de la contribution de la personne publique aux résultats. Cette contribution peut prendre différentes formes, du financement de la R&D à un apport en expertise ou en savoir-faire, parfois crucial pour la conception et la concrétisation des résultats.

1.2 Quelques préalables sur la propriété intellectuelle que l'acheteur doit connaître

Les résultats des partenariats d'innovation, à l'instar des marchés publics de prestations intellectuelles ou d'informatique, peuvent être l'objet de droits de propriété intellectuelle (droit d'auteur ou titres de propriété industrielle tels que le brevet ou la marque), par exemple :

- Une solution technique peut être brevetable ;
- Un logiciel peut être protégé par le droit d'auteur ;
- Un design peut être protégé par le droit d'auteur, par le droit des dessins et modèles voire par le droit des marques s'il a une vocation identitaire.

En outre, un savoir-faire même non brevetable peut avoir une valeur essentielle dans le cadre des partenariats.

Le titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les résultats peut être *ab initio* l'entreprise prestataire, mais peut aussi être la personne publique dans les cas où elle contribue aux résultats par un apport intellectuel, outre son apport financier.

Il est à noter qu'en droit de la propriété intellectuelle, le principe est que tout ce qui n'est pas expressément autorisé par le titulaire est interdit. C'est pourquoi la gestion des droits de propriété intellectuelle nécessite un important formalisme contractuel qui doit traduire la stratégie et le modèle économique du projet.

Il est donc indispensable d'organiser l'utilisation des résultats, tant pour les besoins de la personne publique que pour leur utilisation par les entreprises partenaires dans le cadre de leur activité.

Concrètement, le partenariat doit impérativement comporter une clause relative à l'utilisation des résultats, qui va déterminer les droits et obligations de la personne publique et des entreprises, aux différents stades du partenariat, et prévoir :

- les différentes utilisations envisagées ;
- la durée d'utilisation des résultats ;
- le territoire concerné par l'utilisation ;
- la question éventuelle de l'exclusivité ;
- les conditions du dépôt et de la titularité des titres de propriété industrielle le cas échéant.

Ce type de clause est nécessaire, de façon générale, dans les marchés publics dont les résultats sont potentiellement protégés par des droits de propriété intellectuelle.

► Voir la [FAQ Marchés publics et droits de propriété intellectuelle](#)

La spécificité des partenariats d'innovation et la diversité des cas de figure rendent nécessaire une rédaction sur mesure, au cas par cas.

1.3 La stratégie de propriété intellectuelle et les objectifs du partenariat d'innovation

Un double objectif guide les partenariats d'innovation :

- l'amélioration de l'efficacité et de la qualité des services publics en favorisant l'achat innovant et la maîtrise des coûts ;
- la diffusion de l'innovation par les entreprises.

En matière de propriété intellectuelle, cela se traduit :

• Pour la personne publique, par l'obtention des droits nécessaires à l'utilisation et à la réutilisation des résultats :

- pouvoir utiliser les résultats conformément à ses besoins actuels et futurs sur tous les supports, les territoires et la durée nécessaires, tout en maîtrisant les coûts ;
- assurer son autonomie notamment quant à la maintenance, les corrections éventuelles voire les évolutions des solutions innovantes ;
- avoir l'exclusivité sur les résultats lorsque cela est nécessaire : par exemple des éléments identitaires pour la personne publique (design, graphisme spécifique) ;
- s'assurer qu'elle pourra réutiliser certains éléments dans le cadre d'appels d'offres ultérieurs (par exemple les spécifications fonctionnelles et techniques réalisées dans le cadre de la phase de R&D) ;
- obtenir un juste retour sur son investissement et/ou les apports en expertise et savoir-faire dont le partenaire pourrait bénéficier dans le cadre du partenariat ;
- pouvoir, le cas échéant, mutualiser les innovations avec d'autres acteurs publics ;
- pouvoir, lorsque c'est pertinent, favoriser l'innovation autour des résultats en plaçant certains éléments sous licence libre, etc.

• Pour les entreprises partenaires, par l'obtention des droits nécessaires pour créer de la valeur économique :

- pouvoir réutiliser les résultats du partenariat d'innovation dans leur activité afin de répondre aux besoins d'un marché ;
- bénéficier d'un avantage concurrentiel et d'actifs immatériels valorisables.

La répartition des droits entre la personne publique et l'entreprise partenaire ne se traduit pas forcément par un « partage » des droits. Il s'agit plus précisément d'une **ventilation des droits** qui dépend à la fois :

- de l'objet du partenariat ;
- des besoins de la personne publique et de sa stratégie achat ;
- des apports de la personne publique ;
- des enjeux en termes de diffusion de l'innovation et de création de valeur économique.

Il n'y a pas de modèle unique de répartition des droits entre entreprises et personnes publiques. La rédaction des clauses de propriété intellectuelle doit se faire au cas par cas. De plus, la problématique se pose à **chaque phase** du partenariat car les différents livrables n'ont pas les mêmes enjeux.

Un autre élément, connexe à la propriété intellectuelle, peut s'avérer crucial : la confidentialité ou non du contenu des résultats du partenariat, pendant et après le marché. Une clause idoine doit être prévue dans le partenariat.

2. UN ÉQUILIBRE GAGNANT-GAGNANT DANS LA RÉPARTITION DES DROITS : LES QUESTIONS À SE POSER

La répartition des droits entre les parties nécessite de se poser un certain nombre de questions structurantes pour trouver le bon équilibre entre les droits de la personne publique et ceux du ou des entreprises dans une logique gagnant-gagnant et dans l'objectif de diffusion de l'innovation.

Un travail de réflexion associant le prescripteur, l'acheteur et le juriste est nécessaire pour déterminer les besoins de la personne publique en termes de droits et anticiper ceux des entreprises, en exploitant les informations recueillies lors de la phase de sourcing.

2.1 Quels sont les résultats attendus du partenariat d'innovation ?

Le premier objectif pour la personne publique est d'obtenir un résultat innovant répondant à ses besoins.

Ce résultat peut revêtir diverses formes en fonction des projets. Par exemple, le Resah a lancé un partenariat d'innovation pour réaliser une offre de service technologique relative à la télésurveillance médicale qui a aussi un objectif de recherches cliniques. Le CNRS y a eu recours pour se doter d'armoires instrumentales.

Au-delà du résultat final (une plateforme numérique, des armoires instrumentales, etc.), l'entreprise(s) partenaire(s), durant les différentes phases du partenariat, va réaliser des prestations intermédiaires pour aboutir au résultat, susceptibles d'être protégées par des droits de propriété intellectuelle.

Ces prestations constituent des résultats intermédiaires ou des composantes du résultat final.

En pratique, il peut s'agir à la fois :

- de la documentation ;
- des spécifications fonctionnelles et techniques ;
- des propositions de solutions techniques (dessins, plans, formules chimiques, procédés, données de test, etc.) ;
- de la solution technique finalisée ;
- des manuels d'utilisation, etc. ;
- des prototypes, maquettes ;
- des produits finis (machines, véhicules, etc.) ;
- des éléments identitaires (design, créations graphiques, etc.) ;
- etc.

Les résultats intermédiaires ou les composantes du résultat final devront être précisément identifiés par l'acheteur.

Ce n'est qu'une fois cette phase d'identification réalisée que les acheteurs et les prescripteurs devront s'interroger sur les droits nécessaires aujourd'hui et demain pour satisfaire leurs besoins sur le résultat final et ses différentes composantes ainsi que sur les résultats intermédiaires, dès lors qu'ils mettent en jeu des droits de propriété intellectuelle.

En effet, les résultats intermédiaires ou les composantes du résultat final n'ont pas tous vocation à suivre le même régime juridique.

2.2 Quels sont les besoins des parties en termes de propriété intellectuelle ?

La personne publique doit s'interroger sur l'utilisation qu'elle va faire du résultat et de ses composantes pendant et après le partenariat d'innovation pour déterminer de quels droits d'utilisation elle a besoin sur chacun d'eux.

Par exemple, si la personne publique achète uniquement un produit industriel fini et n'a pas vocation à le fabriquer ou à le faire fabriquer par un tiers à l'issue du partenariat, elle n'a donc pas nécessairement besoin de détenir le droit de reproduire la technologie ou le savoir-faire de son partenaire.

En revanche, les spécifications fonctionnelles détaillées peuvent être utiles pour permettre de préciser le besoin lors d'un marché ultérieur.

Certaines réalisations du type design, habillage visuel, peuvent avoir un caractère identitaire qui justifie une exclusivité au bénéfice la personne publique.

Dans d'autres cas, la personne publique aura besoin d'avoir accès et de pouvoir réutiliser la technologie ou le code source d'un logiciel pour la maintenance et l'évolution notamment. Le partenariat devra donc en tenir compte.

La réalité du marché a un impact direct sur ce qui sera acceptable par les entreprises en terme de propriété intellectuelle, afin qu'elles puissent à l'issue du contrat créer de la valeur économique. C'est pourquoi la phase de sourçage doit être l'occasion d'identifier ces éléments.

► Quelques points d'attention sur les utilisations envisagées :

- Pendant le partenariat, la personne publique souhaite-t-elle :
 - pouvoir faire réaliser des adaptations, des modifications, améliorations, effectuer la TMA le cas échéant sur les résultats livrés en phase 3 par le titulaire du partenariat d'innovation ?
 - avoir la maîtrise/l'exclusivité du résultat ou de certaines de ses composantes ?
 - avoir la maîtrise/l'exclusivité de la technologie développée par l'entreprise pour réaliser le résultat ? Si la technologie est une invention brevetable, qui dépose le brevet, qui en supporte les coûts, une licence est-elle souhaitable pour les besoins propres des partenaires ?
 - mutualiser le résultat avec d'autres administrations ?
 - placer des éléments sous licence libre ?
- Après la fin du partenariat, l'administration devra notamment s'interroger sur les points suivants :
 - Aura-t-elle besoin d'utiliser les spécifications fonctionnelles et autres travaux préparatoires pour un appel d'offres ultérieur ?
 - Souhaite-t-elle bénéficier d'un droit d'utilisation sur la technologie au-delà de la durée du partenariat ?

► **Pour quelle durée la personne publique bénéficiera-t-elle de ces droits ?**

La durée d'utilisation des résultats intermédiaires et des différentes composantes du résultat final aura un impact sur le besoin de la personne publique en termes de durée des droits. Par exemple :

- pour les « produits » dont la durée d'utilisation est longue et dont la technologie risque d'être obsolète au moment de passer un nouveau marché, il ne sera pas forcément nécessaire d'obtenir les droits pour les faire fabriquer à l'issue du partenariat d'innovation ;
- au contraire, dans le cas où les produits finis réalisés en phase 3 ont une durée de vie courte et le besoin de l'administration plus durable, il pourrait être nécessaire de réfléchir aux droits d'utilisation après le partenariat.

► **Sur quel territoire ?**

La personne publique et le partenaire devront déterminer le territoire sur lequel le résultat pourra être utilisé.

► **Quels peuvent être les besoins des entreprises partenaires en termes d'utilisation des résultats, des résultats intermédiaires ou des composantes du résultat final ?**

- Le résultat du partenariat d'innovation ou ses différentes composantes pourraient-ils intéresser un marché en dehors des besoins de l'administration (autres administrations, autres pays, secteur privé...) ?
- Certains résultats portent-ils sur un domaine où le dépôt d'un brevet est envisageable ?
- Des résultats peuvent-ils représenter un autre actif immatériel pour l'entreprise (marque, droit d'auteur sur un logiciel...) ?
- Etc.

La démarche de la personne publique doit donc s'appuyer sur les questions suivantes :

- quels sont les résultats intermédiaires et les différentes composantes du résultat final ?
- de quels droits ai-je besoin sur ces différents résultats ?
- de quels droits les partenaires ont-ils besoin pour valoriser économiquement l'innovation ?

2.3 Comment tenir compte de la contribution de la personne publique ?

En fonction des projets, la personne publique devra déterminer la nature de sa contribution et réfléchir aux modalités permettant d'assurer un juste équilibre entre la valorisation de sa contribution et la diffusion de l'innovation par le partenaire.

Lorsque la contribution de la personne publique consiste en un apport en expertise, en savoir-faire, en contenu développé antérieurement par la personne publique, le partenariat doit indiquer quelles seront les modalités spécifiques d'utilisation, tant pour l'entreprise que la personne publique (conserver les droits sur certains résultats, accorder ou obtenir des licences, y compris de marque, etc.).

Dès lors que la personne publique a financé de façon décisive la R&D, il peut être envisagé d'utiliser le mécanisme prévu par l'option A des CCAG-PI et TIC qui pose le principe d'une redevance au bénéfice des personnes publiques sur les exploitations commerciales des résultats du marché réalisées par l'entreprise vis-à-vis des tiers, redevance plafonnée aux sommes payées par la personne publique.

■ **Directeur de la publication :**
Danielle Bourlange

■ **Rédacteurs :**
Sylvia Israël
Anne-Claire Viala

Licence : CC-BY

Date de publication : juin 2017

Agence du patrimoine immatériel de l'État

Atrium - 5 place des Vins-de-France
75573 PARIS Cedex 12

Téléphone : 01 53 44 26 00

Télécopie : 01 53 44 27 39

apie@apie.gouv.fr

www.economie.gouv.fr/apie

 [@APIE_gouv](https://twitter.com/APIE_gouv)