

14 Quelles stratégies de propriété intellectuelle pour les établissements publics de recherche après la loi du 22 juillet 2013 ?



Nicolas BRONZO,

maître de conférences, université d'Aix-Marseille, centre de droit économique – EA 4224, équipe de recherche de la Chaire Innovation et brevets

Devenus des acteurs de premier plan dans l'économie basée sur la connaissance, les établissements publics de recherche utilisent la propriété intellectuelle pour valoriser leurs résultats. La loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche réaffirme l'importance de la propriété intellectuelle dans le contexte de la recherche publique et, dans le même temps, incite les opérateurs concernés à définir des stratégies de propriété intellectuelle susceptibles de maximiser l'impact économique et social de leurs résultats.

Introduction

1 - La recherche publique a connu durant l'été sa troisième réforme de grande envergure en moins de dix ans¹. La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013² englobe à la fois l'enseignement supérieur et la recherche³. Il en résulte un texte fort long (129 articles !) qui modifie notamment la gouvernance, l'évaluation et la structuration de la recherche publique. Il n'est pas question de l'étudier ici dans son ensemble. Notre attention se portera uniquement sur les dispositions susceptibles d'affecter les stratégies de propriété intellectuelle des établissements publics de recherche, c'est-à-dire la manière dont ces organismes acquièrent et exploitent des droits de propriété intellectuelle.

2 - Rappelons en effet que les établissements publics de recherche sont des acteurs majeurs de l'économie basée sur la connaissance. Il leur revient non seulement de produire des connaissances nouvelles, mais aussi de s'assurer que les résultats obtenus concourent au progrès économique et social, démarche que l'on désigne généralement par le terme de « valorisation » des résultats⁴. À ce titre, les organismes publics font appel de plus en plus fréquemment à la propriété intellectuelle, répondant ainsi aux attentes des pouvoirs publics qui voient dans ce schéma un moyen de renouer avec l'innovation et la croissance.

3 - Pour la recherche publique, toute la difficulté consiste alors à utiliser la propriété intellectuelle pour maximiser les retombées des résultats sans se laisser dominer par la logique de marché qui imprègne cette institution. Il convient donc d'adopter une approche stratégique de la propriété intellectuelle, propre à concilier la dimension économique de la valorisation avec les autres composantes du service public de la recherche, au premier rang desquelles figurent la production et la diffusion des savoirs. À cet égard, la loi du 22 juillet 2013 n'entraîne pas à proprement parler de révolution, mais elle comporte plusieurs innovations intéressantes qui pourraient conduire les opérateurs de la recherche publique à modifier assez largement leurs politiques de propriété intellectuelle. Nous verrons donc l'influence que la loi nouvelle est susceptible d'exercer sur la stratégie des établissements publics de recherche s'agissant d'abord de l'acquisition des droits de propriété intellectuelle (1), puis de leur exploitation (2).

1. L'acquisition des droits de propriété intellectuelle par les établissements publics de recherche

4 - S'agissant de l'acquisition des droits de propriété intellectuelle par les établissements publics de recherche, la loi du 22 juillet 2013 comporte principalement deux nouveautés. Le texte réaffirme tout d'abord la mission de valorisation des établissements de recherche tout en précisant son contenu (A). Il consacre ensuite, dans le prolongement de cette mission, une obligation de valoriser les résultats brevetables (B).

A. - La mission de valorisation réaffirmée et précisée

5 - **Le transfert au centre de la valorisation.** – Depuis la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France du 15 juillet 1982⁵, la valorisation des résultats est constamment réaffirmée comme une mission essentielle des opérateurs de la recherche publique, au

1. Elle fait suite à la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités et à la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche. Comme le rappelle l'exposé des motifs de la loi du 22 juillet 2013, l'enseignement supérieur et la recherche ont été réformés à sept reprises en cinquante ans.

2. JO 22 juill. 2013, p. 12235.

3. « C'est le premier texte qui lie l'enseignement supérieur et la recherche, tant leur complémentarité et leur imbrication sont aujourd'hui une évidence » (Projet de loi AN et Sénat n° 2013-660, 22 juill. 2013 relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche, exposé des motifs, p. 2).

4. Sur la valorisation, V. A. Delmotte, *Les aspects juridiques de la valorisation de la recherche* : Thèse Grenoble, 2011, ss dir. E. Vergès. – A. Maurel, *Les chercheurs saisis par la norme : contribution à l'étude des droits et devoirs des chercheurs* : Thèse UT1, 2012, ss dir. J. Larrieu, spéc. p. 442 et s. – N. Bronzo, *Propriété intellectuelle et valorisation des résultats de la recherche publique* : Thèse Aix-en-Provence, 2011, ss dir. D. Velardocchio et J. Cayron.

5. L. n° 82-610, 15 juill. 1982.

même titre que la production et la diffusion des savoirs.⁶ La notion de « valorisation » n'étant à aucun moment définie dans la loi, l'expression est généralement employée dans un sens très large, pour désigner « l'ensemble des activités qui mettent en relation le monde de la recherche académique et la sphère économique et sociale »⁷. Cette lecture très accueillante rend la notion peu lisible. Elle occulte l'élément caractéristique de toute opération de valorisation : l'existence d'un transfert de technologie entre la recherche publique et la sphère économique⁸. Certes, la valorisation se résume rarement à un « simple » contrat de transfert de technologie. Elle englobe généralement plusieurs opérations qui précèdent ou suivent le transfert des résultats : contrats de recherche, conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE), création d'entreprise, incubation, etc. Toutefois, l'élément principal demeure le contrat qui organise le transfert des résultats depuis la recherche publique vers une entreprise chargée de les exploiter. La valorisation se présente donc avant tout comme une espèce particulière de contrat de transfert de technologie.

6 - La loi nouvelle a l'immense mérite de recentrer la valorisation autour de la notion de transfert, en conformité avec ce qui semble être désormais la doctrine du ministère⁹. L'ancien article L. 112-1 du Code de la recherche mentionnait parmi les objectifs de la recherche publique « la valorisation des résultats de la recherche », sans plus de précision. Dans la rédaction issue de la loi du 23 juillet 2013, ce texte vise désormais « la valorisation des résultats de la recherche au service de la société, qui s'appuie sur l'innovation et le transfert de technologie »¹⁰. Les travaux parlementaires montrent que cette rédaction nouvelle vise à clarifier le contenu de la mission de valorisation¹¹.

7 - **Domaine de la mission de valorisation.** – On retrouve une rédaction similaire à l'article L. 123-3 du Code de l'éducation ainsi qu'à l'article L. 111-1 du Code de la recherche, avec toutefois une réserve absente de l'article L. 112-1. En effet, le transfert de technologie y est prévu « lorsque celui-ci est possible ». La formule peut sembler curieuse car même dans le silence de la loi, on voit mal comment un établissement public pourrait être tenu de valoriser des résultats si cette démarche s'avère impossible. Cette précision, qui était absente du projet présenté par le gouvernement, a été introduite par un amendement dans le but de ne pas pénaliser certaines activités scientifiques. Sont principalement visées les recherches en sciences humaines et sociales, qui se prêtent généralement mal aux opérations de valorisation. Précisons toutefois que cette réserve ne « libère » pas de leur obligation de transfert des

secteurs entiers de la recherche publique¹². Même dans les sciences humaines et sociales, la notion de transfert conserve toute sa pertinence pour les résultats qui ont une utilité économique¹³. Ont par exemple été valorisés des travaux en psychologie, en linguistique ou en histoire de l'économie¹⁴. Aucune discipline n'est donc exclue *a priori* du champ de la valorisation. Cela suppose que les organismes publics mobilisent l'ensemble des droits de propriété intellectuelle : brevet, bien sûr, mais aussi droit d'auteur, obtentions végétales, ou droit *sui generis* du producteur de bases de données. Il est vrai cependant que le brevet d'invention est prépondérant car il appréhende les créations de nature technique, lesquelles constituent l'essentiel des résultats valorisables.

B. - L'obligation de valoriser les inventions brevetables

8 - **Transfert et appropriation des résultats.** – Quoi qu'il en soit, la mise en œuvre d'un transfert de technologie suppose en amont la réservation des résultats, car il ne peut exister de marché sans une forme de propriété¹⁵. Cette mécanique bien connue des juristes suscite encore quelques réticences au sein de la recherche publique. La revendication d'un droit de propriété sur les résultats y est parfois considérée – à tort selon nous¹⁶ – comme une pratique incompatible avec les normes d'ouverture et de partage des connaissances en vigueur au sein de la communauté scientifique. Pour contrer cette tendance, les pouvoirs publics n'ont eu de cesse d'inciter les établissements publics et leurs chercheurs à utiliser la propriété intellectuelle¹⁷. La loi du 23 juillet 2013 accentue ce mouvement – au moins en ce qui concerne le brevet d'invention – en consacrant une véritable obligation de valoriser les résultats qui n'existait jusqu'alors qu'en cas de financement par l'Agence nationale de la recherche (ANR).

9 - **Généralisation de l'obligation de valoriser les résultats brevetables.** – Le nouvel article L. 329-7 du Code de la recherche voit en effet son champ d'application étendu à tous les résultats issus de recherches « financées par des dotations de l'État et des collectivités territoriales ou par des subventions d'agences de financement nationales ». Autant dire qu'il devrait s'appliquer désormais à presque tous les résultats de la recherche publique, à l'exception des travaux financés exclusivement par le privé. Sur le fond, le texte génère une série d'obligations pour les chercheurs du secteur public ainsi que pour les établissements qui les emploient.

10 - **Obligations des chercheurs.** – Les chercheurs, tout d'abord, sont tenus, aux termes du I de l'article L. 329-7 du Code de la recherche, de déclarer immédiatement à la personne publique qui les emploie les inventions issues des financements publics. Cette disposition est inutile. Elle fait doublon avec l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle¹⁸ qui concerne les inventeurs salariés mais dont le champ d'application est étendu par l'article

6. V. notamment, L. n° 99-587, 12 juill. 1999 sur l'innovation et la recherche : JO 13 juill. 1999, p. 10396.

7. H. Guillaume (dir.), *Rapport sur la valorisation de la recherche, Inspection générale des finances, Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche*, janv. 2007, p. 1.

8. En ce sens, V. N. Bronzo, thèse préc., n° 74 et s. et n° 600 et s.

9. V. notamment *Augmenter l'impact économique de la recherche, 15 mesures pour une nouvelle dynamique de transfert de la recherche publique, levier de croissance et de compétitivité*, MESR : <http://www.gouvernement.fr/gouvernement/une-nouvelle-politique-de-transfert-pour-la-recherche>. – V. également, qui préfigurait cette évolution : J.-L. Beylat et P. Tambourin, *L'innovation, un enjeu majeur pour la France : ministère du Redressement productif et ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche*, avr. 2013, spéc. p. 11 et s.

10. V. également, C. recherche, art. L. 111-1 sur la politique nationale et C. recherche, art. L. 111-6 sur la stratégie nationale de recherche, qui se réfèrent à la valorisation en des termes voisins.

11. V. Rapp. AN n° 1042, 16 mai 2013, *Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche*, p. 30 : « La mise en valeur des résultats de la recherche et des connaissances devrait mieux correspondre aux dénominations actuelles des pratiques des établissements de recherche et d'enseignement supérieur [...] comme aux définitions et recommandations retenues pour les politiques et les programmes européens de recherche et de développement technologique (PCRD). Il est donc proposé que la notion de transfert soit explicitement introduite dans les orientations comme dans les dispositifs pratiques ». – V. également l'exposé des motifs du projet de loi, spéc. p. 10.

12. V. Th. Lambert, *La valorisation de la recherche publique en sciences humaines et sociales face au droit d'auteur des universitaires* : D. 2008, p. 3021 : « il faudrait [...] bien se garder d'envisager la valorisation de la recherche comme l'apanage des seules sciences exactes ».

13. V. N. Bronzo, thèse préc., n° 104 et s.

14. V. N. Bronzo, thèse préc., n° 107.

15. V. J.-M. Mousseron, *Valeur, biens, droits, Mél. en hommage à André Breton et Fernand Derrida* : D. 1991, p. 277 et s., spéc. n° 7 et n° 9. – A. Robin, *La réservation des résultats de l'activité scientifique : les virtualités de la propriété intellectuelle* : *Cahiers Droit, Sciences et Techniques*, n° 2, 2009, p. 215 et s., spéc. p. 216 : « Réservation et commercialisation, une équation parfaitement connue : la réservation des choses permet leur commercialisation ».

16. En effet, la propriété intellectuelle permet le plus souvent de concilier la logique de réservation avec les normes d'ouverture et de partage en vigueur dans la communauté scientifique. En ce sens, V. N. Bronzo, thèse préc., n° 196 et s.

17. Par ex. en adoptant un régime de rémunération supplémentaire très avantageux pour les chercheurs fonctionnaires : V. CPI, art. R. 611-14-1.

18. CPI, art. L. 611-7 3°) : « Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire. Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute

R. 611-11 aux inventeurs fonctionnaires. Qui plus est, doctrine et jurisprudence s'accordent à considérer que le droit des inventions de salariés est applicable à tous les fonctionnaires, y compris aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs, et ce malgré l'indépendance dont ils peuvent se prévaloir¹⁹. Il est vrai qu'en pratique la règle peut se révéler d'un maniement délicat²⁰ et les pratiques *contra legem* ne sont pas rares. En réaffirmant l'obligation pour les chercheurs fonctionnaires de déclarer l'invention et en l'étendant à toutes les inventions obtenues sur financement public, le législateur souhaitait visiblement envoyer un signal très clair aux parties concernées²¹. Mais quitte à « rappeler » les chercheurs à leurs devoirs, il aurait également fallu insister sur l'obligation de non-divulgaration qui sert de pendant à l'obligation de déclaration pour préserver la brevetabilité de l'invention, d'autant que cette obligation est plus difficile à concilier avec les pratiques de la recherche publique.

11 - **Obligations des établissements.** – Le II de l'article L. 329-7 du Code de la recherche prévoit ensuite que les inventions déclarées « donnent lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle [...] lorsqu'elles sont susceptibles d'un développement économique ». La nouvelle rédaction issue de la loi du 22 juillet 2013 appelle plusieurs observations. Sur le plan formel, l'article est mieux tourné que la version précédente, qui exigeait que l'invention protégée soit nouvelle au sens du Code de la propriété intellectuelle, précision superflue puisque la nouveauté fait de toute façon partie des conditions légales de brevetabilité.

12 - Sur le fond, ce texte oblige les organismes de recherche publique à breveter les inventions faites par leurs chercheurs. Cette obligation existait déjà pour les recherches issues d'un financement ANR, nous l'avons dit, mais elle concerne maintenant tous les résultats obtenus grâce à des fonds publics. Quelle est l'intensité de l'obligation mise à la charge des établissements ? De quelle marge de manœuvre disposent-ils pour décider de breveter ou non les inventions faites par leurs chercheurs ? Concrètement, un établissement pourrait-il se voir opposer ce texte par un chercheur mécontent que son invention ne fasse pas l'objet d'une demande de brevet ? Difficile de le dire *a priori*. Le caractère impératif de la rédaction (« ces inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle ») est contrebalancé par une importante réserve : l'invention ne doit être brevetée que si elle est « susceptible d'un développement économique ». Nul doute que les établissements publics s'abriteront derrière cette phrase pour justifier leur refus de déposer un brevet. Mais en cas de contentieux – perspective loin d'être improbable vu la crispation existant dans la recherche publique autour des questions liées à la propriété intellectuelle – il pourrait s'avérer délicat de prouver qu'une invention n'est pas « susceptible d'un développement économique », d'autant plus que dans la logique de la valorisation telle qu'elle est couramment admise, la perspective économique attendue n'est pas forcément la rentabilité.

13 - Il est d'ailleurs regrettable que le texte se réfère uniquement à un critère de nature économique. En effet, contrairement à celle d'une entreprise privée, la politique de propriété intellectuelle des établissements publics de recherche doit être tournée vers la satis-

faction de l'intérêt général. À ce titre, il peut être préférable de ne pas breveter certains résultats en dépit de leur potentiel marchand. C'est le cas, par exemple, de certains outils de recherche, ou des innovations dont le caractère brevetable, bien qu'admis par les tribunaux, fait débat au sein de la communauté scientifique²². En s'appuyant sur des motifs d'ordre scientifique ou éthique, un organisme de recherche devrait pouvoir choisir de ne pas réserver certains résultats afin de les rendre librement accessibles et utilisables par tous, et ce même s'ils sont brevetables. Une politique de valorisation équilibrée ne devrait pas se résumer à une stratégie d'appropriation systématique.

14 - **Obligation de désigner un mandataire unique en cas de copropriété entre personnes publiques.** – À propos des inventions en copropriété, la loi entend « simplifier et [...] accélérer le transfert » en obligeant les copropriétaires à désigner avant la publication de la demande de brevet « un mandataire unique chargé de la gestion, de l'exploitation et de la négociation du titre ». On sait, en effet, que la copropriété entre plusieurs établissements publics a été souvent critiquée en raison des lourdeurs de gestion qu'elle occasionne²³. Un important décret adopté en 2009 imposait déjà aux établissements publics copropriétaires de désigner un mandataire pour la gestion des brevets déposés²⁴. Le V du nouvel article L. 329-7 du Code de la recherche inscrit dans la loi le principe de la désignation d'un mandataire unique. Il renvoie à un décret le soin de fixer « les missions et le mode de désignation du mandataire » sans que l'on puisse dire avec certitude s'il vise le décret déjà existant ou si un nouveau texte est en préparation.

2. L'exploitation des droits de propriété intellectuelle par les établissements publics de recherche

15 - Si le transfert des produits de la recherche suppose leur réservation en amont, il ne se réalise vraiment qu'à travers l'exploitation des résultats qui, seule, génère les retombées socio-économiques attendues. À défaut, la politique de réservation devrait être regardée comme stérile et inutilement coûteuse. Il est donc primordial que les résultats réservés, devenus des actifs immatériels, soient véritablement exploités.

16 - Le contrat de valorisation conclu entre l'organisme public et son partenaire industriel en vue de déterminer les modalités du transfert revêt dès lors une importance considérable. Doté d'une économie propre, il se distingue d'un transfert de technologie « classique » car l'intérêt général se superpose à l'intérêt individuel de chacun des signataires²⁵. Le contrat de valorisation doit préserver les intérêts de l'organisme public et offrir à l'entreprise contractante une rétribution suffisante, tout en maximisant les retombées

divulgaration de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre ».

19. V. notamment M. Vivant, *Activité de recherche : un éclairage juridique* : Cahiers du Comité d'éthique pour les sciences, juin 1997, p. 9, n° 7 et s. – C. Blaizot-Hazard, *Les droits de propriété intellectuelle des personnes publiques en droit français* : PUR / LGDJ 1991, p. 67. – A. Maurel, thèse préc., n° 630 et s. – V. également ce jugement isolé : TGI Paris, 3 déc. 1993 : PIBD 1994, n° 562, III, p. 141 ; D. 1996, somm. p. 18, obs. J.-M. Mousseron et J. Schmidt-Szalewski.
20. V. N. Bronzo, thèse préc., n° 305 et s.
21. Rapp. AN n° 969, *Avis fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche*, 17 avr. 2013, p. 47 : « Ce transfert intervient d'abord par la déclaration de l'invention par le chercheur auprès de son employeur. Si cette pratique est clairement entrée dans les mœurs pour les grands organismes de recherche, elle l'est moins pour les universités, et il est donc utile d'en inscrire le principe dans la loi ».

22. On peut penser à certains brevets délivrés dans le secteur des biotechnologies, et notamment à l'affaire des brevets *Myriad Genetics* sur les gènes BRCA. – V. par ex. L. Marino, *Droit de la propriété intellectuelle* : Coll. *Thémis*, PUF 2013, n° 131.

23. H. Guillaume (dir.), *Rapport sur la valorisation de la recherche*, préc., p. 50 : « les brevets détenus en copropriété entre partenaires publics débouchent sur moins de contrats de licence avec un industriel que les autres brevets ».

24. D. n° 2009-645, 9 juin 2009 relatif à la gestion entre personnes publiques de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics : JO 10 juin 2009, p. 9411. – Sur ce décret, V. F.-X. Fort et A. Robin, *Remarques sur le régime de gestion de la propriété industrielle entre personnes publiques* : AJDA 2010, p. 2292. – N. Binctin, *À la recherche d'une rationalisation de la gestion des actifs immatériels de l'État* : *Prop. industr.* 2009, alerte 123. – Th. Lambert, *L'article R. 611-13 nouveau du Code de la propriété intellectuelle relatif à la gestion de la propriété industrielle entre personnes publiques* : JCP E 2009, 2108. – J.-C. Galloux : *RTD com.* 2010, p. 96.

25. Sans pour autant que l'influence exercée par l'intérêt général sur l'économie du contrat ne suffise à en faire un contrat administratif. – Sur ce point, V. N. Bronzo, thèse préc., n° 658 et s.

des résultats pour la société²⁶. Il est important que les organismes publics se saisissent de ces questions et s'efforcent d'y répondre en élaborant de véritables politiques contractuelles. Des instruments de *soft law* les y invitaient déjà²⁷, mais un pas est franchi avec le nouvel article L. 329-7 du Code de la recherche. Il encadre la stratégie des établissements publics en les amenant à s'interroger sur le moyen juridique le plus adapté pour réaliser le transfert des résultats (A), ainsi que sur le choix de leur cocontractant (B).

A. - Le choix du moyen juridique pour assurer le transfert

17 - **Cession ou licence.** – Les deux principaux instruments juridiques permettant de transférer la jouissance d'un bien immatériel sont la licence et la cession de droits de propriété intellectuelle²⁸. Ces figures contractuelles visent toutes deux à mettre le cocontractant en situation d'exploiter les résultats issus de la recherche publique, l'une par l'octroi d'un droit personnel, l'autre par la transmission d'un droit réel²⁹.

18 - Si la licence est souvent privilégiée par les organismes détenteurs de technologie³⁰, la cession peut également s'avérer pertinente dans certaines situations (par exemple s'il s'agit de rationaliser un portefeuille de brevets ou de favoriser l'essor d'une entreprise issue de l'essaimage universitaire). Même si elle se justifie parfois pleinement, cette solution est souvent considérée avec circonspection³¹. Il faut dire que la cession entraîne en principe l'aliénation définitive du bien, de sorte que l'établissement à l'origine des résultats perd toute capacité de contrôler leur mise en œuvre par son partenaire industriel.

19 - **Obligation d'exploiter pour le cessionnaire.** – Cette préoccupation imprègne le numéro VI du nouvel article L. 329-7 du Code de la recherche qui dispose : « *Sauf excuses légitimes, après cinq ans à compter de la date du transfert sans exploitation par l'entreprise de l'invention [...], la cession est nulle et la propriété du titre revient intégralement à la personne publique qui l'a cédé. Les restitutions et compensations sont réglées par le Code civil* ». Le texte met à la charge du cessionnaire une véritable obligation d'exploiter dont le non-respect est sanctionné par la nullité du contrat. Sur ce point, la loi innove réellement. En effet, on considère généralement que dans le silence du contrat, l'obligation d'exploiter pèse sur le licencié mais pas sur le cessionnaire d'un droit de propriété intellectuelle. Avec cette nouvelle disposition, il s'agit clairement d'éviter que les inventions cédées par la recherche publique ne « dorment » au fond des tiroirs de l'entreprise cessionnaire. Certes, un résultat comparable peut être atteint par des stipulations contractuelles appropriées, en matière de cessions comme en matière de licences³². Mais avec la loi, il existe désormais un filet de sécurité qui offre aux établissements publics une protection minimale contre les cessionnaires inactifs.

20 - **Économie du contrat de valorisation.** – Au-delà de son aspect technique, le nouvel article L. 329-7, VI révèle l'économie singulière qui imprègne le contrat de valorisation, dont la finalité est de contribuer au bien-être économique et social. Or, cette contribution ne peut se réaliser qu'à travers l'exploitation des résultats. Il importe donc peu – il faut le noter – que le cessionnaire se soit acquitté d'un prix forfaitaire. Peu importe également, dans le cas où une rémunération proportionnelle avec minimum garanti aurait été convenue, que le cessionnaire s'acquitte régulièrement de cette rémunération. Ce n'est pas seulement l'intérêt patrimonial de l'établissement public qui est en jeu, mais l'intérêt supérieur de la collectivité.

21 - Il faut en effet réaffirmer l'idée que la rentabilité économique n'est pas l'objectif principal de la valorisation³³. Bien sûr, il n'est pas indifférent du point de vue de l'intérêt général que l'exploitation d'une innovation génère des recettes. Mais cette considération est insuffisante car la cause déterminante du transfert réside dans la contribution qu'il apporte au progrès économique et social³⁴. Il est donc primordial que l'innovation transférée fasse l'objet d'une exploitation « productive ».

B. - Le choix du cocontractant destinataire du transfert

22 - Le choix de l'entreprise appelée à commercialiser les résultats issus de la recherche publique revêt également une importance cruciale dans le processus de valorisation. Les retombées en termes de création d'emplois et d'augmentation de la richesse étant directement liées à ce choix, il n'est guère surprenant que le législateur essaie de l'encadrer. Ainsi, le III de l'article L. 329-7 du Code de la recherche limite dans une certaine mesure la liberté contractuelle des établissements de recherche publique en les incitant à se tourner en priorité vers certaines entreprises considérées comme des partenaires privilégiés. Le texte adopté par le Parlement retient trois critères qui agissent comme autant de « tamis » successifs pour guider les organismes publics. Il comporte toutefois des réserves qui limitent sa force contraignante.

23 - **Exploitation sous forme industrielle ou création de services.** – Le texte oblige tout d'abord les organismes de recherche à valoriser leurs résultats « *après d'entreprises qui prévoient une exploitation de l'invention au moins en partie sous la forme d'une production industrielle ou de la création de services* ». On retrouve avec ce premier critère la logique de la valorisation qui consiste, comme nous l'avons dit précédemment, à favoriser l'exploitation « productive » des résultats. Cependant, le Parlement a considérablement assoupli le texte présenté par le gouvernement, d'abord en visant les entreprises qui « *s'engagent* » (et non qui « *prévoient* ») et, ensuite, en introduisant les mots « *au moins en partie* », absents du projet de loi.

24 - **Localisation de l'exploitation.** – Les établissements publics doivent ensuite se tourner « *de préférence* » vers les entreprises qui

26. Le nouvel article L. 112-1 du Code de la recherche précise d'ailleurs que la valorisation des résultats de la recherche s'accomplit « *au service de la société* ».

27. V. notamment le Code de bonne pratique adopté par la Commission européenne : *Code de bonne pratique destiné aux universités et autres organismes de recherche publics, concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités de transfert de connaissances*, C (2008) 1329, Annexe 1.

28. D'autres figures sont envisageables, mais ne seront pas abordées (apport, démembrements, prêt, etc.).

29. V. L. Marino, *Droit de la propriété intellectuelle*, op. cit., n° 36.

30. V. A. Abello, *La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle* : LGDJ, Lextenso éditions, 2008, n° 302. – N. Bronzo, thèse préc., n° 719 et s.

31. V. par exemple *Le Code de bonne pratique de la Commission, préc.*, n° 11. – V. également C. Blaizot-Hazard, *Les contrats d'exploitation des droits de brevets d'invention des personnes chargées d'un service public, Les contrats d'exploitation des droits de brevets d'invention* : Lavoisier 2006, p. 71.

32. Par exemple en stipulant une obligation d'exploitation personnelle assortie d'une possibilité de résiliation énergétique, ce qui permettra à l'organisme cédant de se tourner vers une autre entreprise dans le cas où son cocontractant n'exploiterait pas.

33. En ce sens, V. par exemple la note d'analyse du Centre d'analyse stratégique, *Valorisation de la recherche publique : quels critères de succès en comparaison internationale ?* : mars 2013, n° 325, p. 11 : www.strategie.gouv.fr. – V. également J.-D. Dreyfus, *La valorisation par l'État de son patrimoine immatériel* : AJDA 2009, p. 696 : « La valorisation du patrimoine par une personne publique doit lui permettre de poursuivre, à côté de la rentabilité, un certain nombre d'autres objectifs d'intérêt général. Lorsque l'on est une entité publique, valoriser ne peut signifier uniquement recueillir le maximum de profits de ses biens. C'est d'abord, nous semble-t-il, entretenir son patrimoine, le gérer, le diffuser lorsqu'il est immatériel et seulement ensuite en dégager des recettes complémentaires ».

34. Ce qu'exprime d'ailleurs très nettement la nouvelle rédaction de l'article L. 112-1 du Code de la recherche, qui fait état de la valorisation « *au service de la société* ». Plus généralement sur cette idée, V. J. Rivero et J. Waline, *Droit administratif* : Dalloz, 19^e éd., 2002, n° 471 : « La finalité de l'entreprise privée est la recherche du profit au bénéfice de ceux qui en assurent la responsabilité. Celle du service public, même lorsque, comme l'entreprise privée, il peut subordonner au paiement d'une redevance les prestations qu'il fournit à ses usagers, reste liée à la satisfaction de l'intérêt général ».

localiseront leur production sur le territoire de l'Union européenne. On notera que ce n'est pas la nationalité de l'entreprise qui importe, mais bien le lieu où elle prévoit d'exploiter les résultats. Cette rédaction est préférable à celle de l'ancien article L. 329-7, III du Code de la recherche qui se référait aux entreprises « domiciliées sur le territoire de l'Union européenne ». Il est parfaitement logique que la collectivité qui a supporté le coût des recherches à travers l'impôt bénéficie en priorité des retombées économiques. Le texte est toutefois moins contraignant que le projet de loi initial, qui ne comportait pas l'atténuation « de préférence », finalement ajoutée pour tenir compte des préoccupations exprimées par certains organismes très actifs à l'étranger, dont France Brevets³⁵.

25 - Les établissements publics sont enfin tenus de transférer leurs résultats « de préférence » vers les PME et les entreprises de taille intermédiaire, cette orientation étant généralement jugée plus propice à l'optimisation des retombées liées au transfert³⁶.

26 - **Efficacité du texte.** – Lus en combinaison, ces différents critères devraient conduire les établissements publics à privilégier le transfert vers les PME qui exercent leur activité sur le territoire de l'Union européenne. Cependant, la loi préserve pour une large part leur liberté contractuelle³⁷. Il est vrai qu'un texte trop direc-

tif s'accorderait mal avec le fort *intuitu personae* qui imprègne les contrats relatifs à la propriété intellectuelle, en particulier les licences³⁸. Sans compter que, pour certaines technologies de pointe, trouver le partenaire adéquat implique souvent de se tourner vers des entreprises non européennes. On peut toutefois s'interroger sur les effets concrets d'un dispositif aussi peu contraignant, notamment si on le compare au modèle américain du *Bayh-Dole act*, qui fait preuve sur ces questions de beaucoup plus d'autorité à l'égard des titulaires de droits³⁹. Les questions évoquées plus haut à propos de l'intensité des obligations que l'article L. 329-7 du Code de la recherche fait peser sur les établissements publics surgissent donc à nouveau. La lecture des travaux parlementaires montre la volonté du législateur de ne pas exercer une contrainte trop forte à l'encontre des organismes de recherche. On peut espérer que cette réforme incitera au moins les établissements publics de recherche à mettre en place des stratégies de propriété intellectuelle plus cohérentes et plus lisibles. ■

Mots-Clés : Recherche publique - Innovation - Valorisation des résultats - Transfert

Brevet - Stratégie de propriété intellectuelle

35. V. Rapp. AN n° 1208 et Sénat n° 694, Rapport fait au nom de la CMP chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche, 26 juin 2013, p. 26.

36. V. Rapp. AN n° 969, préc., p. 36 : « [...] la priorité est donnée aux PME, qui constituent l'essentiel du tissu économique français et qui sont génératrices d'emploi. C'est pourquoi il est important, pour que le transfert porte tous ses fruits, de viser prioritairement les PME ».

37. Rapp. AN n° 1208, préc., p. 27 : « L'objectif est de valoriser les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire de l'Union européenne, sans interdire à nos chercheurs publics de vendre l'exploitation de leurs

brevets, qu'il s'agisse d'un pacemaker ou d'une puce électronique, à l'extérieur de l'Union ».

38. V. notamment J. Foyer et M. Vivant, *Le droit des brevets* : Thémis, PUF 1991, p. 433 et 435. – J.-J. Burst, *Brevet et licencié* : Litec 1970, n° 484 et s.

39. 35 USC Sec. 200 et s. et notamment 35 USC Sec. 202(c)(7)(D), qui dispose que l'accord entre le prestataire de recherche et l'agence de financement doit contenir « A requirement that, except where it proves infeasible after a reasonable inquiry, in the licensing of subject inventions shall be given to small business firms ».