



HAL
open science

Optimiser la gestion des documents liés au brevet par le Records Management

Michèle Battisti

► **To cite this version:**

Michèle Battisti. Optimiser la gestion des documents liés au brevet par le Records Management. domain_shs.info.droi. 2008. mem_00419453

HAL Id: mem_00419453

https://memic.ccsd.cnrs.fr/mem_00419453v1

Submitted on 23 Sep 2009

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

**Optimiser la gestion des documents
liés au brevet
par *le Records Management***

Mémoire réalisé pour le Diplôme Inter-Universitaire
« Stratégies de la propriété intellectuelle et innovation »

sous la direction de Céline Meyrueis,
maître de conférences à l'Université Robert Schuman (Strasbourg 1)

Michèle Battisti
IEEPI - septembre 2008

Je remercie tous ceux qui, à un titre ou à un autre, m'ont aidé à réaliser ce mémoire :

Pierre Breesé, Marie-Thérèse Candelon, Clotilde Cucchi-Vignier, Sabine Darrigade, Laurent Ducol, Delphine Fournier, Valérie Marchal, Henri Zuber

ainsi que

Danielle, Régis et Sandra.

Acronymes fréquemment utilisés

BOPI	Bulletin officiel de la propriété industrielle
CPI	Code de la propriété intellectuelle
INPI	Institut national de la propriété industrielle
PI	Propriété intellectuelle
RM	<i>Records Management</i>
TGI	tribunal de grande instance

Sommaire

Le document, un enjeu

- I. Les principes et les outils du *Records Management*
- II. Typologie des documents liés au brevet
- III. Les apports du *Records Management*

Records management et brevet

Annexes

Glossaire
Bibliographie

SOMMAIRE DETAILLE

Le document, un enjeu

1. Les principes et les outils du *Records Management*

④ Les principes

Ce qu'est le *Records Management*

Les disciplines voisines

④ Les outils

Le plan de classement

Le tableau de gestion

Les langages de description

Le plan de sécurité

Outils complémentaires

Schéma récapitulatif

④ Les étapes de la création d'un système de *Records Management*

2. Typologie des documents liés au brevet

④ En amont du brevet

Le cahier de laboratoire

La mémoire de recherche ou mémo-innovation

La demande d'invention

L'enveloppe Soleau

L'accord de confidentialité

Le contrat de transfert de matériel

L'accord de partenariat

Le contrat avec le mandataire et autres documents afférents

④ Lors du processus d'obtention du brevet

La procédure nationale

Calendrier - schéma

Les extensions à l'étranger

Schéma

④ En aval du brevet

Les contrats

Le contrat de licence

Le contrat de cession

La licence de savoir-faire

Le contrat de prestation

Les démarches auprès de l'INPI

Synthèse. Liste des documents liés au brevet

3. Les apports du *Records Management*

- Les facteurs qui plaident en faveur du RM
 - Une obligation pour le secteur public
 - Une explosion des volumes informationnels
 - Le poids du document probant
 - La prégnance du normatif
 - Le développement du document électronique

Records management et brevet

- Comment procéder
- La question du numérique
 - Pourquoi numériser ?
 - Protéger son patrimoine informationnel
 - Optimiser le choix du support
 - Un modèle conceptuel

Annexes

Glossaire
Bibliographie

Le document, un enjeu

Puisque ma formation et mon expérience professionnelle m'amènent à porter une attention particulière à la notion de document et à sa gestion, lors des cours suivis à l'IEEPI, j'ai été immédiatement alertée par l'extrême diversité des documents liés au brevet et les risques encourus par des règles d'archivage anarchiques.

Un document est, en effet, un support¹ sur lequel figure une information qui peut jouer un rôle essentiel pour une organisation. Il peut répondre à des obligations légales et réglementaires, servir de preuve lors d'un contentieux, d'instrument de négociation et d'élément de construction d'une mémoire historique, autant d'éléments cruciaux pour une entreprise, tant au niveau interne qu'externe.

Le brevet est un instrument fondamental pour la politique de valorisation du capital intellectuel d'une organisation, qu'elle soit publique ou privée. Mais si la demande de brevet et sa publication occupent une place centrale, d'autres documents afférents peuvent avoir aussi une valeur importante. C'est pourquoi il nous a paru opportun d'en dresser une liste.

Par ailleurs, si le document est le centre des préoccupations de plusieurs métiers (qualiticiens, informaticiens, juristes, documentalistes, ...), il nous a paru intéressant aussi de mettre l'accent sur l'apport spécifique du *Records Management* après avoir présenté ses principes et ses techniques. Nous les avons appliquées ensuite au domaine du brevet afin d'être en mesure de faire quelques préconisations pour sa gestion, notamment dans le cadre d'une informatisation du processus qui présente toujours des risques particuliers.

Les enjeux

stratégiques	assurer une continuité de l'activité, la confidentialité, la capitalisation de l'information et du savoir-faire
juridiques	répondre aux obligations légales, apporter des preuves lors de litiges
économiques	palier le coût d'une perte ou de la non fiabilité d'un document, d'un stockage inutile, d'une recherche trop longue

¹ Quel que soit le support (papier, électronique, ...voire une carotte géologique) et le niveau de granularité (article de revue, notice, fiche technique, facture, ...)

I. Principes et outils du *Record Management*

Le *Records Management* (RM) permet de gérer avec rigueur les documents produits ou reçus par toute personne physique ou morale dans l'exercice de ses activités ou de ses obligations légales².

Si la notion de *records*³, enregistrement, utilisée par les qualitatifs retrace le mieux, selon nous, l'objet de cette activité, les archivistes évoquent plutôt la gestion des archives courantes et intermédiaires, les documentalistes, la gestion de la documentation interne, ce qui illustre, comme nous le verrons aussi, la variété des métiers pouvant être impliqués dans cette activité.

Après avoir défini les frontières du RM, nous en présenterons les techniques ainsi que les modalités de sa mise en œuvre.

Les principes

○ Ce qu'est le *Records management*⁴

L'objet. Il permet à une organisation de disposer à tout instant du document dont il a besoin pour conduire ses activités, répondre aux exigences légales et réglementaires et se protéger en cas de contentieux. Son champ englobe l'ensemble des documents jugés essentiels ou utiles à cet effet.

Les fonctions. Elles consistent à veiller à ce que ces documents existent, à les prendre en charge depuis leur création⁵ jusqu'à leur sort final, à les conserver dans leur contexte, à garantir leur conservation et leur restitution dans des délais et des supports adaptés, à assurer leur traçabilité et à les communiquer en fonction des droits d'accès qui auront été définis.

Les moyens. Une politique générale de RM, fixée en accord avec la direction et les services producteurs. Elle doit tenir compte du contexte législatif et réglementaire, de l'environnement économique et organisationnel propre à l'entreprise et de ses contraintes internes. Elle délimite le périmètre documentaire concerné (activités,

² Selon la norme ISO 15489 le RM est le « champ de l'organisation et de la gestion en charge d'un contrôle efficace et systématique de la création, de la réception, de la conservation, de l'utilisation et du sort final des documents d'archives, y compris des méthodes de fixation et de préservation de la preuve et de l'information liées à la forme des documents ».

³ On a gardé l'expression anglaise, les pays anglo-saxons étant à l'origine de ces pratiques. Leur droit les oblige, en effet, à appliquer à un volume important d'information des règles de traitement des documents « essentiels », ce qui explique l'avance des théoriciens de ces pays en matière de RM et que les normes internationales s'appuient sur des normes anglo-saxonnes. C'est la norme australienne AS4390 qui a ainsi servi de fondement à la norme internationale ISO 15489, présentée dans le cadre de ce travail.

⁴ Ce paragraphe reprend plusieurs extraits du guide publié par l'AAF et l'ADBS [réf. 1]

⁵ Voir en amont de leur création, lorsqu'elles n'existent pas ou qu'elles existent sous une forme non adaptée.

documents, supports), en faisant la balance entre les risques encourus par l'absence d'une politique de RM et les coûts afférents à sa mise en place.

La communication. L'information sur la politique adoptée, les outils et les procédures qui seront utilisés (par exemple sur les règles d'accès, les pare-feux pour contrôler la réception et l'envoi de documents électroniques) doit être donnée. Elle s'accompagne, bien souvent, d'actions de formation.

Balayer quelques idées reçues

Il ne s'agit pas d'archives historiques. Le *Records Manager* gère des documents ou des fichiers dont les contenus ont été validés sous une forme définitive avant leur destruction ou leur versement dans des archives historiques. On notera néanmoins que pour répondre à ses obligations légales⁶, il incombe au secteur public de veiller à ce qu'il y ait une articulation étroite entre les fonctions de RM et celles d'archiviste.

Le RM ne s'occupe pas de la validité du contenu. Il n'est responsable que de la gestion du document créé dont il assure la validité de l'enregistrement et de la restitution.

Pas d'objectif d'exhaustivité. Il s'agit de sélectionner certains documents produits dans le cadre des activités ou ceux qui répondent à des obligations légales. Faire ce choix implique, en revanche, que l'on connaisse tous les documents produits et reçus par une organisation.

Le poids du risque. Le RM ne retient que les documents qui présentent un risque significatif. La durée d'utilité choisie en interne, en fonction de plusieurs critères à définir de manière précise, pourra même, dans certains cas, être inférieure à la durée légale⁷. Le choix peut s'avérer délicat car un document sans valeur juridique (un dossier de négociation non conclu, le résultat d'une recherche ou un brevet qui n'a pas abouti, par exemple) peut également présenter un intérêt et être conservé.

Pas de lieu central de conservation. Ce qui est important, c'est de savoir où se trouve le document authentique, fiable, intègre, exploitable dont a besoin et non de le gérer dans un même lieu.

Le document n'est pas isolé. L'accent est mis sur le contexte de production et le document doit être accompagné de métadonnées qui lui donnent du sens. Elles doivent fournir des informations sur les aspects organisationnels et techniques pour pouvoir le restituer au bon moment à un demandeur habilité.

⁶ Les organismes du secteur public sont tenus de prendre en compte l'utilité et la valeur historique des documents qu'ils produisent. Les organismes du secteur privé n'ont aucune obligation en ce sens.

⁷ Certaines banques ne conservent les chèques d'un faible montant que pendant quelques jours, soit une durée inférieure au délai de recours en justice, le coût de stockage de tous les chèques pendant la durée légale étant trop onéreuse.

0 Les disciplines voisines⁸

La gestion de l'information est le cœur de cible d'autres métiers. Lorsque l'organisation est importante, on peut nommer un *Records Manager* qui remplit uniquement cette fonction. Dans ce cas, un dialogue étroit doit être établi non seulement avec les services producteurs de documents mais aussi avec les qualitatifs, les informaticiens, les *Knowledge managers*, etc....

La GED ou gestion électronique des documents. Elle consiste à produire et gérer des documents numériques natifs ou numériques. Placé sous la responsabilité de son créateur, le document ne devient un «*records*» que lorsqu'il est validé et diffusé par une personne autorisée qui lui confère une valeur probante de référence pour l'entreprise.

L'ILM (*Information lifecycle management*). Il vise à sélectionner le support adéquat à chaque étape du cycle de vie d'un document afin d'optimiser le coût de stockage et répondre aux impératifs de sécurité et de disponibilité de l'information. Il devient une archive (au sens «*records*») que lorsqu'il ne peut plus être modifié.

La gestion de contenus. Il s'agit de d'organiser et de classer des informations, de leur associer des métadonnées et de décrire l'état de leur cycle de vie (validé ou non, publié ou non, etc.) ainsi qu'une chaîne de validation des flux de contenus dans l'entreprise. Gestion de documents en devenir (validation, publication, etc.), il n'intégrera lui aussi le champ du RM que quand il sera validé.

Le *Knowledge Management (KM)*. Il exploite des contenus⁹ selon des critères de pertinence propres à une action particulière et ne s'intéressera aux données archivées (RM ou historiques) que si elles répondent à cette fin. Ainsi, par exemple, si le brevet aide à structurer le management des connaissances, certaines connaissances ou savoir faire ne donnent pas lieu à un brevet mais seront retenus par un KM.

L'intelligence économique. Elle gère les connaissances en termes de veille concurrentielle, technique et commerciale. A ce titre, tout comme le KM, certaines archives seront appréhendées comme ressources. S'il n'y a pas de recoupement exact des fonds utilisés, il peut y avoir un plan de classement commun, une capture, une conservation, des accès et une restitution des documents ou informations rassemblés qui répondent aussi à cet objectif.

Les archives historiques. Le RM peut aussi être responsable des archives historiques. Mais seuls certains documents ont vocation à intégrer les archives historiques qu'il appartient au RM de définir en collaboration avec l'archiviste.

L'archiviste (ou tiers-archiviste). Il assure l'accessibilité et la lisibilité des documents et fichiers dont il a la charge mais sans accéder aux contenus. Ce sont souvent des personnes ou des organismes extérieurs à l'entreprise qui en sont chargés.

⁸ Extrait du Moreq [réf. 7]

⁹ Il lui appartient aussi de formaliser des connaissances et des pratiques non formalisées.

Le champ du *Records Management* : un document (un dossier ou un fichier), validé sous une forme définitive, sélectionné pour sa valeur d'utilité ou sa valeur légale, conservé, muni d'informations sur son contexte de production, dans un premier temps par le producteur (archive courante), puis à proximité, dans un local de pré-archivage (archives intermédiaires) jusqu'à son sort final (destruction ou conservation dans des archives historiques).

LES OUTILS¹⁰

Nous nous sommes appuyés sur les huit étapes du processus du *Records Management*, telles que présentées dans la norme ISO 15489, pour mettre l'accent sur les outils utilisés.

1. ANALYSE ET CLASSEMENT

1. LE PLAN DE CLASSEMENT DES ACTIVITES

Pour gérer les documents selon la norme ISO 15489, le RM les regroupe dans son plan par activité. Ce travail permet d'établir une liste de tous les documents et dossiers et de les classer de manière logique. Il se distingue du plan de rangement qui indique leur localisation matérielle. Son degré de finesse varie selon les activités et les politiques de *records* adoptées.

Enjeu :

- s'entendre sur la notion d'activité, qui n'est pas calquée sur l'organigramme, celui-ci étant susceptible d'être modifié, qui ne doit pas être confondue avec la notion de service (une direction, un département). Ainsi, par exemple, l'activité brevet touche à la fois la « direction et secrétariat général », un « service de propriété intellectuelle », ...);
- assurer une mise à jour régulière ;
- adopter le même plan pour les archives historiques et pour le classement électronique.

2. LE TABLEAU DE GESTION

On définit dans la liste des dossiers et documents créés dans le cadre d'une activité recensée dans le plan de classement ceux qui doivent être enregistrés et gérés selon les principes du RM. On attribue à ces derniers une valeur (utile, essentiel), un délai de conservation et un sort final (destruction ou versement aux archives historiques).

On peut y introduire d'autres informations : nom du service producteur, du service utilisateur, le support, les textes juridiques applicables¹¹, et faire des observations (notamment pour justifier les règles de conservation retenues).

¹⁰ Ce paragraphe reprend de larges extraits d'un document présentant la norme ISO 15489 [Réf 1]

¹¹ Une multinationale doit tenir compte des textes et normes propres aux divers pays où sont implantées ses filiales.

Exemple :

Type de dossier ou de document	durée légale de conservation	référence des textes	durée d'utilité	sort final	observations
Classeur des factures des taxes de maintien du brevet	10 ans	Code du commerce art. L 110-4	3 ans	destruction	néant

Il est utile de prévoir une présentation inversée, en donnant un accès transverse par service producteur. Dans l'exemple ci-dessus, ce pourrait être aussi, par exemple, le service comptable.

Enjeu : les durées de conservation sont définies en fonction du cadre juridique applicable. Mais on peut décider de fixer une durée inférieure ou supérieure. Ainsi, par exemple, toujours pour l'exemple ci-dessus, qui implique une prise de risque ; on pourrait décider de ne supprimer le document justifiant le versement des taxes lorsque le brevet est échu ou, par précaution, après un nombre d'années défini après la fin du brevet.

2. ENREGISTREMENT

● LES REGISTRES

Chaque document ou dossier doit être muni d'un identifiant unique (un numéro d'immatriculation) tout au long de son cycle de vie. Les règles d'attribution et de localisation doivent être communes à l'ensemble de l'organisme, définies par le RM ou en relation avec d'autres métiers.

Enjeu : éviter les doublons. Mais, pour des raisons de simplification de gestion et de réduction des coûts, l'identifiant peut n'être affecté qu'au dossier auquel appartient le document, chaque pièce du dossier portant alors le même identifiant. Il peut coexister avec d'autres identifiants. Dans ce cas, il convient de les distinguer clairement. Il convient aussi de veiller à l'unicité des enregistrements lorsque les systèmes gèrent à la fois des documents physiques et électroniques.

3. AFFECTATION DES REGLES DE CONSERVATION

Il s'agit d'appliquer les règles définies (durée de conservation et sort final) dans le **tableau de gestion**.

Ainsi, par exemple, pour ce qui concerne les documents liés au brevet, dans l'une des entreprises que nous avons consultées, les brevets et les cessions de licences sont conservés pendant toute la vie de l'entreprise et les cahiers de laboratoires pendant 50 ans.

4. ANALYSE ET AJOUT DE METADONNEES

Les métadonnées sont des informations structurées ou semi-structurées qui caractérisent le document et permettent de créer et d'utiliser un document tout au long de son cycle de vie.

● LES LANGAGES DE DESCRIPTION (thesaurus, lexiques, plan de classement, ...)

La norme distingue la description du contexte, du document, la description de son contenu et la description de sa structure.

La réflexion à cet égard doit se poursuivre. Pour la description du contexte, on cite le modèle *OAIS* (*), *Dublin Core* (*), *MoReq*, (*)...), pour le contenu (les thesaurus, vocabulaires contrôlés propres à chaque organisme, ou des règles adaptées à des catégories particulières de documents (ex : formulaire de description d'un dossier de carrière), pour la structure (des listes de compositions minimales pour certaines catégories de dossiers, ou des règles de structuration pour certains documents électroniques).

On doit disposer de guides méthodologiques d'indexation et de description des contenus : une liste des sous-dossiers et des pièces obligatoires pour un dossier de carrière, une définition type de document (DTD) (*) d'une note technique, par exemple.

Enjeu : affiner cette approche dans la prochaine norme

5. STOCKAGE SECURISE

- **Le bordereau de versement** : le document doit être stocké sur un support qui garantit la possibilité de l'exploiter, sa fiabilité et sa conservation pendant la durée requise, ce qui implique généralement des migrations (*) sur d'autres supports lors du cycle de vie du document.

Ce bordereau est établi par le service producteur mais le stockage est géré par le service RM, en relation avec les services qualité, les services juridiques mais aussi logistiques pour la mise à disposition des locaux en interne ou de manière externalisée, la direction des achats (s'il y a lieu d'acheter du mobilier ou de recourir à l'externalisation) et les services informatiques.

6. EVOLUTION DU DOCUMENT

Le document peut changer de statut. Ce peut être aussi le cas du niveau de sécurité, de la durée de conservation, du format ou encore du support du document. Il peut donner lieu aussi à une nouvelle version, qui intégrera le RM lorsqu'elle sera validée.

Enjeu : assurer une veille permanente. Il convient, par exemple, de tenir compte des dates de prescription en matière civile qui viennent d'être modifiées par une loi de juin 2008¹².

7. COMMUNICATION, MISE A DISPOSITION, ACCES

🕒 LE PLAN DE SECURITE

Il définit les droits d'accès tout au long du cycle de vie, en fonction de l'environnement réglementaire (vie privée, sécurité, droit à l'information,...), lors des diverses actions sur le document (communication, transport, ...), en donnant la liste des personnes habilitées, des motifs, des modalités de consultation et des impératifs liés à la préservation physique. Il trace les accès et les manipulations. Il définit le niveau de visibilité en donnant ou non des informations sur l'existence des documents.

Exemple : dans une division R&D, des règles de confidentialité limitent l'accès des documents qui accompagnent la conception d'un nouveau produit aux seuls collaborateurs du projet concerné. Le niveau de confidentialité des documents évolue après que le produit a été mis sur le marché.

8. APPLICATION DU SORT FINAL

Il s'agit d'appliquer les règles définies dans le **tableau de gestion** et de remplir un bordereau d'élimination ou de transfert. Le document sort à ce moment du système RM. Mais il doit conserver les métadonnées des documents transférés ou détruits.

OUTILS COMPLEMENTAIRES

🕒 La charte du Records Management

Document de référence destiné aux utilisateurs, aux RM et à la direction, il décrit :

- les objectifs du RM et les politiques mises en œuvre pour les atteindre ;
- les responsabilités et les personnes chargées de celles-ci à chaque étape.

Enjeu :

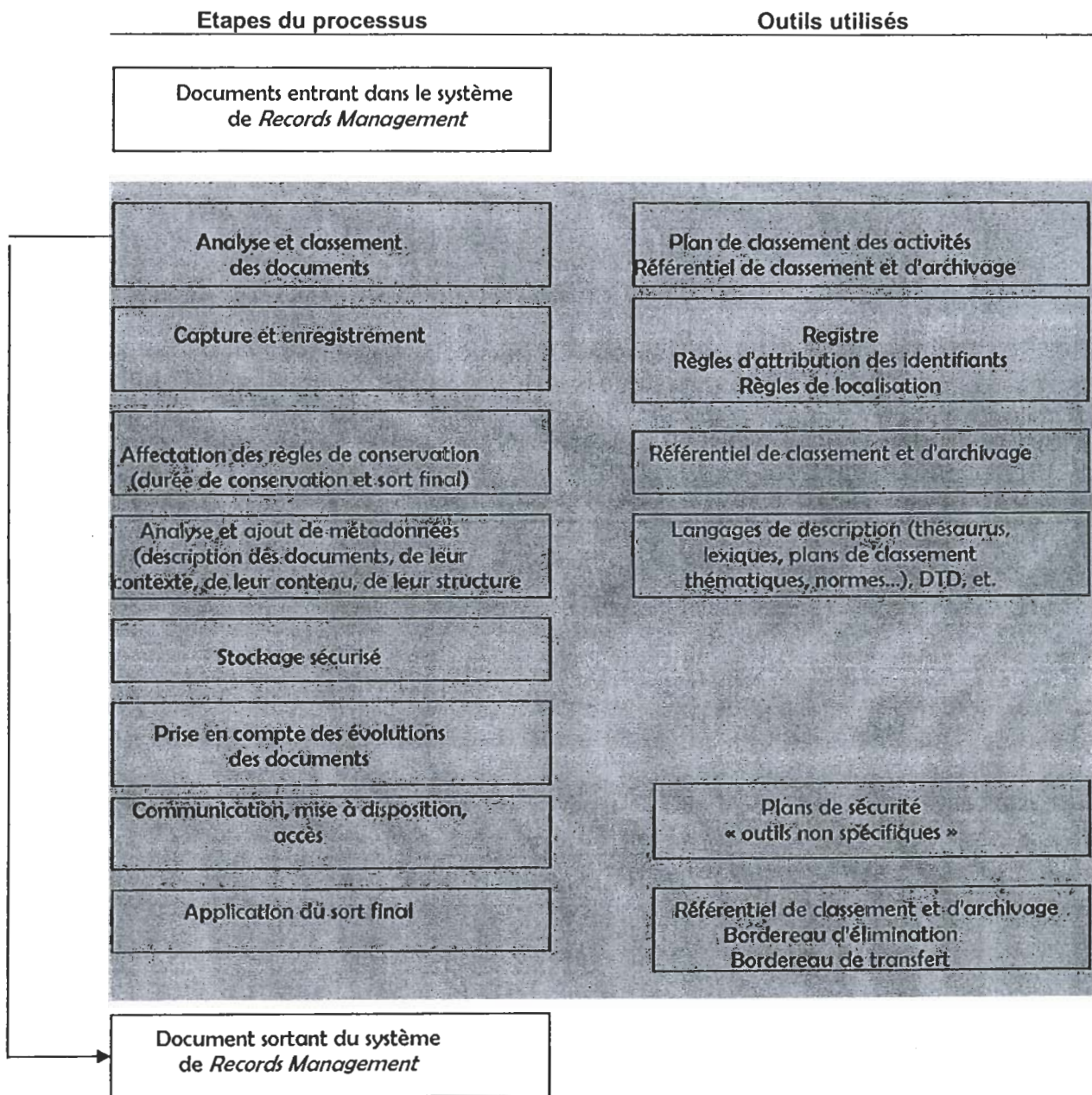
- assurer une mise à jour en intégrant les décisions nouvelles ;
- veiller à l'articulation avec les chartes qualité ou d'archivage.

🕒 Description du contenu et du contexte des documents

Exemples : analyse du cadre légal, réglementaire et normatif ; analyse des risques (économiques, juridiques) ; référentiel des délégations de pouvoir et de signature, registre du personnel et des habilitations, ...

¹² Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile <<http://www.legifrance.gouv.fr>>

Tableau récapitulatif



Source : *Comprendre et pratiquer le RM. Analyse de la norme 1589 au regard des pratiques archivistiques françaises*
Groupe de travail AAF-ADBS, [réf. 1]

Les étapes de la création d'un système de *Records Management*

Mettre en œuvre une démarche de RM implique naturellement aussi une phase de conception en amont et d'audit en aval¹³.

① Concevoir le système

Comme pour toute autre système d'information, il convient :

- de former un groupe de personnes représentatives de la direction, des services producteurs et des utilisateurs pour suivre le projet et prendre des décisions ;
- de réaliser des études préliminaires en prenant en compte les objectifs, la structure et le mode de fonctionnement de l'organisme, le contexte (système d'information existants, environnement réglementaires, ...), les contraintes financières, techniques et organisationnelles, les besoins et les pratiques des utilisateurs ;
- d'identifier et d'analyser les fonctions et les activités de l'organisme ;
- de recenser les catégories de documents, d'identifier les exigences de conservation en matière de preuve et d'information, d'évaluer les risques de l'absence de conservation ;
- d'analyser les systèmes d'archivage et les systèmes d'information existants ;
- d'identifier des stratégies et choisir des solutions sur la base de scénarios précisant notamment l'impact sur les utilisateurs ;
- de rédiger un cahier des charges sur le système de RM, les règles, les outils et l'organisation que l'on entend adopter ;
- de tester le système et le mettre en application sur un site pilote ;
- d'organiser des sessions de formation.

② Réaliser un audit

Il convient de faire vérifier, selon des périodicités régulières, par des personnes, internes ou externes à l'entreprise, mais habilitées et tenues au secret, que les moyens et les outils mis en œuvre garantissent, devant un tribunal ou un tiers, l'authenticité et la fiabilité du document

Cette étape indispensable, comme nous l'avons souligné, permet de justifier l'existence du système, de mesurer sa performance et le faire évoluer en corrigeant les dysfonctionnements.

¹³ Extrait d'un document [Réf. 1]

II. Typologie des documents liés au brevet

Répertorier les documents produits autour du brevet par différentes entreprises, privées ou publiques, l'une des étapes du *Records Management*, nous a conduit à constater la variété des dénominations qui pouvaient être utilisées et à l'absence de certains d'entre eux.

Si la loi¹⁴ exige que l'on crée certains documents (les déclarations d'invention, par exemple), cette obligation ne s'impose pas toujours. Les pratiques peuvent varier aussi selon les secteurs d'activité et l'importance des entreprises. La liste proposée ne l'est qu'à titre indicatif.

En amont du brevet

Il s'agit de tous les documents qui ont précédé une demande de brevet. Dans ce cadre, l'enjeu majeur consiste à gérer la confidentialité puisqu'aucune information ne doit être divulguée avant le dépôt de cette demande. A défaut, le brevet ne pourra pas être accordé, l'exigence de nouveauté n'étant plus respectée¹⁵.

L'innovation doit pouvoir être datée de manière certaine. A cet effet, les cahiers de laboratoire, les rapports de recherche, le dépôt d'enveloppe Soleau ou d'un pli cacheté peuvent jouer ce rôle. Il est important aussi de pouvoir attribuer clairement les droits à chacun des ayants droit (salariés, employeurs, tiers), une fonction que remplissent également tous ces documents.

La recherche peut être réalisée en partenariat et, dans ce cas, un contrat doit aussi régir les modes de fonctionnement entre les parties pour éviter tous litiges lors du partage des droits. Quant aux relations avec l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), elles sont souvent confiées à des mandataires¹⁶, ce qui donne lieu à une nouvelle série de documents.

Liste des documents présentés

Le cahier de laboratoire

Le mémoire de recherche ou memo-innovation

La déclaration d'invention

L'enveloppe Soleau

¹⁴ Ils peuvent répondre aussi aux recommandations faites dans les guides de bonnes pratiques propres à certains secteurs. Dans ce cas, les sanctions de leur absence seront économiques.

¹⁵ Voir encadré p. 23

¹⁶ Le recours à un mandataire peut être obligatoire dans deux cas : lorsque le brevet est déposé au nom de plusieurs personnes ou lorsque le demandeur n'est ni établi, ni domicilié en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ni ressortissant d'un Etat membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou de l'Union de Paris,

L'accord de confidentialité
Le contrat de transfert de matériel
L'accord de partenariat
Le contrat avec le mandataire et autres documents afférents

❶ Le cahier de laboratoire

« *Moyen de formalisation de connaissances présentant une consistance* »¹⁷, il sert à enregistrer les étapes et les résultats d'une recherche. Attribuées clairement à une personne, les informations doivent être datées, complètes, précises et vérifiables.

▪ Les enjeux

C'est un carnet de bord¹⁸ qui garantit le suivi des expériences, aide à rédiger les publications, à transmettre les connaissances en interne ou à des tiers¹⁹, à éviter les pertes d'informations liées aux départs des chercheurs, des *postdocs*, des stagiaires ou, plus prosaïquement, aux feuilles volantes et autres éléments manuscrits.

Il fait gagner du temps au chercheur lorsqu'il recherche une information, reprend le travail d'un collègue et lui évite de répéter un travail déjà fait. Il permet de consigner les expériences négatives, utiles également bien que souvent oubliées des chercheurs.

Indispensable pour définir l'apport des salariés, il l'est aussi dans le cadre de partenariats puisqu'il permet d'identifier les connaissances préexistantes à un contrat et celles qui ont été développées dans son cadre, d'estimer les apports de chaque partenaire, de justifier les moyens engagés en personnels, temps et finances. Il permet de prouver la paternité ou l'antériorité des résultats pour une publication scientifique, dans le cadre d'un contrat, pour le dépôt d'un brevet ou dans le cadre d'un procès.

Les enjeux sont particulièrement élevés puisqu'en France, le chercheur qui parvient à démontrer qu'il était détenteur d'un concept inventif avant la date de dépôt du brevet par son concurrent pourra poursuivre l'exploitation en dépit du dépôt de ce brevet (art. L 613-7 du CPI)²⁰.

▪ Problématique

Il est indispensable de nommer un référent « *cahier de laboratoire* » dans chaque organisme de recherche. Il sera chargé de la mise en place de procédures d'attribution et de stockage des cahiers dans un lieu sécurisé (au sein de l'entreprise ou auprès de tiers), ce qui donne lieu à un bordereau de transmission.

Les contrats afférents doivent prévoir de fortes clauses de confidentialité ainsi qu'une répartition des droits en fonction de ce qui aura été réalisé par chacune des parties ou

¹⁷ Pierre Breesé « Le cahier de laboratoire scientifique dans tous ses états : du papier au numérique », Colloque organisé par l'île des Sciences, 19 mars 2003 <http://www.iledescience.org/photo/colloque20020319.html>

¹⁸ Le cahier de laboratoire doit répondre à des exigences formelles dont les recommandations et le contrôle sont plutôt du ressort des services qualité ou organisation et méthode et non *a priori* d'un RM/

¹⁹ Les accords de confidentialité, les licences de savoir-faire, notamment, pourront s'appuyer sur ces informations

²⁰ Aux Etats-Unis, l'invention appartient au premier inventeur et en cas de dépôt de deux entités différentes, il convient au cours d'une procédure de déterminer qui est le premier inventeur. Depuis 1985, ce pays accepte de tenir compte des cahiers de laboratoire tenus dans d'autres pays.

de leurs apports avant la signature, soit d'autres documents qui doivent faire aussi l'objet d'un traitement rigoureux.

Il existe des programmes de cahiers de laboratoire informatiques (dont la valeur est discutée sur le plan juridique aux Etats-Unis) et des systèmes permettant l'impression sécurisée par des imprimantes d'ordinateurs. Mais peu de sociétés y recourent aujourd'hui, arguant souvent des raisons de sécurité.

Pour un aperçu rapide du contenu d'un cahier de laboratoire <<http://www.cahierdelabo-lpu.com/>>²¹

② Le rapport de recherche ou mémo-innovation²²

▪ Les enjeux

Les résultats d'un travail sont consignés dans un document qui doit donner lieu à l'ouverture d'un dossier. Celui-ci permet d'évaluer la brevetabilité de l'invention et se traduit par des échanges par messagerie, courrier voire télécopie.

Outil de création collective et de capitalisation des connaissances, ce document permet de préparer la rédaction du brevet, d'où l'importance du soin à apporter à sa rédaction.

Si l'antériorité est flagrante, le projet sera abandonné mais le dossier doit être gardé et référencé. Si l'on se trouve face à des documents contractuels gênants, il convient de prendre position : se battre en procédure pour « sauver » le brevet ou retirer la demande. On peut aussi décider de maintenir la confidentialité de l'idée ou la divulguer, par une publication ou une communication lors d'une conférence.

▪ Problématique

La concision et la clarté puisque l'innovation sera présentée en quelques lignes. Il convient aussi de veiller tout particulièrement au titre, repris dans le brevet, qui doit attirer l'attention ou brouiller les pistes. Il convient d'attribuer clairement la part qui revient à chacun, lors d'un travail en coopération, ce qui est souvent une gageure.

Tout comme le brevet, « langage commun qui permet aux chercheurs de coopérer », il aide à structurer le management des connaissances. Il est, à ce titre, fortement conseillé, voire indispensable²³.

Mémo-innovation. Voir Ouvrage [réf. 14]

²¹ La documentation à cet égard est importante. On signalera la page du réseau C.U.R.I.E. chargé de fournir les cahiers de laboratoire aux chercheurs de la recherche publique <<http://www.curie.asso.fr/Le-Cahier-de-Laboratoire->>

²² Innovation et management des connaissances. Cours de l'IEEPI, Yann de Karmadec

²³ Il joue un rôle dans le recueil d'expertises ou de procédures. Ce document codifie la connaissance, la transforme en information accessible à un tiers et lui donne ainsi une valeur juridique. Le brevet représente le stade ultime de la formalisation des connaissances. C'est un document qui sera rédigé par les spécialistes du KM. Savoir plus : *Knowledge Management (KM)* Une autre manière de capitaliser les savoirs et savoir-faire dans votre entreprise ? <http://www.ccip93.ccip.fr/upload/lettrehr/200611%20knowledge%20management.pdf> ; Un exemple : Recueil d'expertise. Comment bien conduire les prairies naturelles pour qu'elles durent longtemps ? <http://www.inst-elevage.asso.fr/html1/IMG/pdf/Recueil_paturage_AOC-CM.pdf>

● La déclaration d'invention

▪ Les enjeux

Le salarié a droit à une contrepartie financière. Mais pour ceci, la loi l'oblige à déclarer ses inventions auprès de son employeur. Cette déclaration permet de définir qui, du salarié ou de l'employeur, sera titulaire du brevet.

Les règles applicables aux inventions de salariés sont obligatoires. Seuls une convention collective ou un contrat peuvent le modifier, souligne l'INPI, mais uniquement dans un sens plus favorable au salarié.

Il s'agit donc de répondre à une obligation légale. Mais puisque, par ailleurs, en cas de doute, il appartient à l'employeur d'apporter les preuves de la nature de la mission qu'il a confiée à son salarié, les documents afférents aux **contrats qui lient l'employeur et son salarié** jouent un rôle également.

Trois possibilités doivent être envisagées²⁴ :

1. *la mission attribuable à l'employeur.* Dans ce cas, tous les droits appartiennent à l'employeur. Mais celui-ci doit verser une « *prime raisonnable* » à l'inventeur. Ce dernier peut contester le montant de la prime pendant une période de 5 ans.
2. *la mission non attribuable à l'employeur.* C'est le cas lorsque l'invention est faite dans le cadre de l'activité professionnelle de l'inventeur, avec le savoir-faire et les moyens de l'entreprise qui l'emploie, mais pas dans le cadre de sa fonction principale. Dans ce cadre, l'employeur et son salarié négocient le montant de la prime et les droits qui seront versés à l'inventeur. Ce dernier peut contester la décision prise jusqu'à la fin des versements, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'exploitation du brevet par des industriels.
3. *les inventions hors mission.* C'est le cas lorsque l'invention a été faite en dehors des fonctions de l'inventeur et sans les moyens mis à sa disposition par l'entreprise. Le CPI oblige les inventeurs à déclarer celles-ci à leur employeur. Si l'employeur est intéressé, il doit négocier la répartition des droits avec l'inventeur dans le cadre d'un contrat avec son salarié.

Au sein de l'entreprise l'inventeur doit signer un document qui signifie qu'il accepte le classement de son invention dans une catégorie donnée. S'il y a plusieurs inventeurs, chacun d'entre eux doit y apposer sa signature.

Déclaration d'invention du salarié. Sur le site de l'INPI < <http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/dir438.pdf> >

²⁴ Les cas exposés ici ne s'appliquent à des salariés français opérant pour des entreprises françaises localisées en France. Dans d'autres pays, les critères peuvent être différents, ce qui complexifie la situation lorsque l'on se trouve dans une multinationale où plusieurs pays et des salariés de plusieurs nationalités peuvent être impliqués.

▪ Le processus

L'INPI a défini cinq étapes qui se traduisent pour la plupart par la production d'un ou plusieurs documents.

1. Le salarié vérifie à quelle catégorie (mission, hors mission, ...) appartient son invention.
2. Il fait sa déclaration d'invention auprès de son employeur (sur papier libre ou en utilisant le formulaire de l'INPI téléchargeable sur son site).

Les informations données présentent l'objet de l'invention mais permettent aussi d'apprécier le classement de l'invention (instructions, collaborations, etc.). S'il s'agit d'une invention hors mission attribuable, elle doit être présentée de manière plus approfondie. Dans ce cadre, le **mémo-innovation**, présenté dans le paragraphe précédent, présente un intérêt particulier et, comme le souligne aussi l'INPI, « *la déclaration crée des obligations mutuelles d'information et de secret pour l'employeur comme pour le salarié* ».

3. Il dépose à déclaration à l'INPI ou l'envoie à son employeur.

La date de dépôt joue un rôle important en cas de litige. La déclaration peut se faire sur papier libre ou un formulaire propre à l'entreprise mais l'INPI propose au salarié de jouer les intermédiaires. A cette fin, le salarié peut remplir une **enveloppe Soleau** (voir ci-après).

4. Si le salarié utilise l'enveloppe Soleau, l'INPI lui attribue un numéro d'enregistrement, adresse sa déclaration à l'employeur et un accusé de réception au salarié.
5. Si 2 mois après reçu la déclaration, l'employeur n'a pas répondu, il est réputé avoir accepté le classement proposé. Dans ce cas, s'il souhaite être propriétaire de l'invention, il dispose de 4 mois pour exercer son droit d'attribution. A défaut, le salarié dispose de son invention.

En cas de litige, salariés et employeurs peuvent s'adresser à un tribunal ou à la Commission nationale des inventions des salariés (CNS)²⁵, ce qui donne lieu à une autre série de documents à répertorier (dépôt ou envoi d'un courrier, procès-verbal d'accord ou proposition de conciliation, saisie éventuelle d'un TGI compétent en matière de brevets).

▪ Problématique

Des délais très stricts à respecter mais aussi une articulation entre le dépôt de l'enveloppe Soleau et le dépôt de brevet à choisir avec soin puisqu'il conviendrait de déposer des enveloppes Soleau le plus rapidement possible mais de déposer les brevets le plus tardivement possible (juste avant la divulgation et la mise sur le marché).

²⁵ Recours auprès la Commission nationale des inventions des salariés. Se référer au site de l'INPI <http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/qui-peut-deposer/l-inventeur-est-un-salarie.html#c1111>

Les stagiaires dont un **contrat** préalable doit prévoir un intéressement pour l'invention qu'ils seraient amenés à faire lors de leur stage.

🕒 **L'enveloppe Soleau**

▪ **Les enjeux**

Délivrée par l'INPI, ce n'est pas un titre de propriété intellectuelle, mais elle permet d'établir des preuves lorsque les recherches ne sont pas suffisamment avancées et que l'on souhaite garder une invention secrète. Elle permet aussi de fixer le montant de l'intéressement des chercheurs (voir ci-dessus).

▪ **Le processus**

Un envoi à l'INPI du sujet de recherche sous enveloppe Soleau ou en recommandé avec accusé de réception. L'inventeur introduit dans chacun des deux compartiments de l'enveloppe un descriptif de son invention. Après enregistrement, l'INPI retourne un compartiment à l'inventeur - auquel il est recommandé de le conserver sans le décacheter - et conserve l'autre compartiment pour être produit en justice en cas de besoin.

L'enveloppe est conservée par l'INPI pendant 5 ans, durée qui peut être prorogée une fois moyennant une redevance supplémentaire. Au-delà elle est détruite ou restituée à l'inventeur. Même après la période de gardiennage, le volet resté en la possession du déposant garde sa valeur.

▪ **Problématique**

La preuve électronique pourrait se substituer à terme à l'enveloppe Soleau ou à l'envoi en recommandé, le document sur support numérique et la signature numérique étant désormais reconnu juridiquement. Mais le processus reste onéreux.

L'enveloppe Soleau. Sur le site de l'INPI < <http://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/enveloppe-soleau.html> >

🕒 **L'accord de confidentialité**

▪ **Les enjeux**

« Les accords de confidentialité (ou accords de non divulgation) garantissent l'échange sécurisé d'informations confidentielles, y compris de matériel et d'échantillons entre des personnes ou des entités juridiques »²⁶. Il est important, en effet, de ne pas sous-estimer les dommages qui résultent de révélations non autorisées d'informations. Dans le domaine de la recherche, elles s'imposent et elles peuvent être assorties d'une interdiction de divulguer l'existence même du contrat.

²⁶ Accords de confidentialité, *IPR-Helpdesk* http://www.ipr-helpdesk.org/documentos/docsPublicacion/pdf_xml/8_ES-Confidentiality%20Agreements%5B000006295_04%5D.pdf

La partie technique la plus secrète ne sera dévoilée qu'en contrepartie d'une rémunération et de garanties dont l'accord doit notamment aussi définir les modalités de contrôle.

▪ **Problématique**

La gestion délicate du secret puisqu'il faut parvenir à désigner ce que l'on protège sans en divulguer la teneur.

Sa durée, qui ne doit pas être limitée à la phase de négociation, mais se poursuivre même, voire surtout, lorsque les négociations n'ont pas abouti.

L'immense variété des personnes concernées (employés, sous-traitants, donneurs d'ordres, partenaires, stagiaires, thésards, etc.) et des lieux de divulgation potentiels (salons, conférences, articles).

Par ailleurs, la signature d'un engagement au secret peut limiter les capacités d'innovation d'une entreprise si celle-ci travaillait déjà sur cette question et ne peut donner une date certaine aux résultats de ses recherches ou si le contenu de la divulgation par le tiers n'est pas démontrable (par une enveloppe Soleau, par exemple). Certaines entreprises imposent ainsi que ce qui sera divulgué par le tiers ait déjà fait l'objet d'une demande de brevet.

Accord de confidentialité: Modèle du CNRS (transmission des informations à un partenaire français)
http://www.sg.cnrs.fr/daj/modele/contrat/doc/MODELE1_AC_%20UNILATERAL_FRANCAIS.pdf

Contrat-type proposé par IPR Helpdesk (décembre 2005) http://www.ipr-helpdesk.org/documentos/docsPublication/pdf/xml/8_ES-Confidentiality%20Agreements%5B0000006295-04%5D.pdf

● **Le contrat de transfert de matériel**

L'objet de ce contrat est de protéger la transmission (à des fins de recherche, à des fins d'évaluation par un partenaire industriel potentiel... de matériels de toute nature (biologique, végétale, chimique, ...) non accessibles au public et d'interdire à celui qui les reçoit de se les approprier, de les diffuser ou encore de les exploiter (ou faire exploiter) commercialement. On peut exiger que le contrat lui-même reste confidentiel.

Dans ce cadre aussi, le périmètre de l'objet doit être correctement défini. On doit y trouver des clauses relatives aux modalités de la communication des informations relatives aux résultats des études menées à partir des produits fournis ainsi que sur l'attribution de leur propriété.

Modèle bilingue proposé par le CNRS
http://www.sg.cnrs.fr/daj/modele/contrat/doc/Modele_transfert_materiel_bilingue.pdf

● **L'accord de partenariat**

Dans ces accords de coopération (ou contrats de recherche), il s'agit de régler par contrat les droits et les obligations de chacun des partenaires ainsi que les droits qui

découleront des résultats en fonction des apports de chacun, ceux-ci n'étant pas forcément identiques.

En dehors de la définition des modalités de la recherche (lieu, personnel, calendrier, rémunération,...), les clauses doivent notamment définir la durée de l'accord et les territoires concernés, les modalités de l'échange des résultats, présenter les brevets antérieurs, interdire les recherches parallèles, gérer la confidentialité, les questions d'exploitation ultérieures (brevets, publications, cessions, licences), fixer aussi les motifs de résiliation, le droit applicable et les modalités de l'arbitrage.

Contrat de collaboration de recherche (un des modèles proposé par le CNRS)
http://www.sg.cnrs.fr/daj/modele/contrat/doc/CR-FR-seul_couleur_060905.pdf

● Les relations avec les cabinets de propriété intellectuelle

▪ Les enjeux

Avant l'étude d'antériorité menée par l'INPI (voir ci-après), on peut vouloir évaluer la brevetabilité de son innovation. Cette mission est souvent confiée à des cabinets spécialisés qui font le point non seulement sur les brevets déjà existants mais aussi une évaluation du potentiel économique de l'innovation et du modèle économique des premières années de mise sur le marché. Ce travail permet de se prononcer sur l'opportunité de déposer un brevet.

Le cabinet peut être chargé aussi du dépôt du brevet et de toutes les démarches à accomplir auprès de l'INPI²⁷.

▪ Problématique

Le contrat avec le cabinet de PI, les divers échanges d'information et bien évidemment le rapport final donnent lieu à une série de documents. Il est important aussi de le répertorier et de pouvoir retrouver et de ne pas négliger les aspects liés à la confidentialité.

²⁷ Dans certains cas, le recours à un mandataire est obligatoire. Se référer au site de l'INPI <http://www.inpi.fr>

Lors du processus d'obtention du brevet

Il a paru utile de rappeler les étapes du processus et du calendrier suivi par de la demande de brevet jusqu'à son obtention puisque chacune d'entre elles génèrent une série de documents.

On soulignera que l'enregistrement à l'INPI de tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet est nécessaire pour les rendre opposables aux tiers (art L 613-9 du CPI).

Mais les droits liés au brevet ne sont reconnus qu'au terme d'une procédure qui permet de vérifier que les conditions définies légalement sont réunies. Elle varie selon qu'il s'agit de la procédure nationale, européenne ou internationale connue sous le nom de PCT, acronyme de *Patent Cooperation Treaty*, version anglaise d'un traité de coopération international en matière de brevet.

● La procédure nationale

▪ La demande initiale de brevet

Le dossier est ouvert par une demande de brevet à l'INPI qui, depuis 2003, peut être déposé en ligne²⁸. Un numéro lui est attribué lors de cette étape par l'INPI ou l'un de ses centres régionaux. La date de dépôt est le point de départ officiel de la protection de l'invention.

Le brevet, en droit français²⁹, appartient au premier déposant

La demande est examinée, dans un premier temps, par les services de la Défense nationale afin d'écartier ceux qui appartiennent au domaine du secret défense.

Elle est étudiée ensuite par l'une des huit sections de l'INPI où elle fait l'objet d'un examen administratif qui consiste à vérifier s'il est rempli correctement, d'une évaluation du fond par un ingénieur qui établira un rapport de recherche après des échanges avec les services R&D de l'entreprise ou des cabinets de propriété intellectuelle. La **recherche d'antériorité** permettra d'apprécier la possibilité de breveter l'invention.

Il s'agit de démontrer :

- qu'il s'agit d'une invention brevetable³⁰,

²⁸ S'il s'agit d'un ressortissant ou d'une entreprise français, il a obligation, s'il choisit de faire sa première demande directement à l'OEB, de la remettre à l'INPI qui transmettra à l'office européen. Si le premier dépôt est un dépôt PCT, il doit obtenir une autorisation de la délégation générale de l'armement (DGA) qui vérifiera si l'innovation doit être retenue au titre du secret défense.

²⁹ En Europe et au Japon également. Aux Etats-Unis, le droit appartient au premier inventeur.

³⁰ Ne sont pas brevetables les idées, les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques, les créations esthétiques et ornementales, les seuls programmes d'ordinateurs, les obtentions végétales, les races animales, les procédés essentiellement biologiques d'obtention végétaux et animaux, les inventions contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, les procédés de clonage, la modification de l'identité génétique de l'être humain, les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles, les séquences de gènes humains en elle-mêmes.

- que celle-ci est nouvelle (qu'elle n'a pas été divulguée précédemment au public),
 - qu'elle représente une solution technique à un problème technique non encore résolu,
 - qu'elle peut donner lieu à des applications industrielles,
- ce qui représente au moins 18 mois d'étude, voire plus s'il y a des litiges.

Cette recherche donne lieu à un **rapport de recherche préliminaire**, qui fournit la liste des brevets et de tous les autres documents publiés constituant l'état de la technique à la date de dépôt. Les documents listés sont envoyés avec ce rapport. Des réponses sont requises aux questions qui peuvent être posées.

La demande de brevet, lorsqu'elle est acceptée, est publiée au Bulletin officiel de la propriété intellectuelle (BOPI) 18 mois après la date de dépôt.

Dans les 3 mois qui suivent, toute personne peut présenter à l'INPI des observations sur la possibilité de breveter l'invention. L'INPI les communique au déposant qui doit y répondre.

L'INPI établit ensuite un rapport de recherche définitif qui est joint au brevet délivré par le directeur général de l'INPI³¹.

Une fois délivré, il confère à son titulaire en France et pendant 20 ans maximum un monopole d'exploitation sur l'invention. Mais un brevet peut être abandonné avant cette date. Les durées de vie d'un brevet varient d'ailleurs selon les secteurs économiques (ils sont maintenus 8 à 9 ans environ dans le secteur automobile).

Un cas particulier : les produits pharmaceutiques

Les brevets pharmaceutiques font l'objet d'une protection par le brevet pendant 20 ans. Mais l'autorisation de mise sur le marché (AMM) exigée pour pouvoir les commercialiser, peut demander plusieurs années.

Pour compenser cette période où le brevet ne peut pas être exploité, un titre spécial a été créé, le Certificat complémentaire de protection (CCP), qui prolonge les droits du propriétaire d'un brevet pharmaceutique.

Pour pouvoir conserver son monopole, le titulaire doit verser chaque année une redevance et veiller à ce que son brevet soit exploité par lui-même ou par un tiers auquel il aura consenti une **cession de ses droits** (assimilée à la vente d'un bien) ou une **licence** (assimilée à la location d'un bien).

³¹ En cas de rejet, il peut être important pour le demandeur de garder les documents qui donnent des arguments sur le refus de délivrance du brevet.

Le calendrier

Nous avons repris les principales étapes définies sur le site de l'INPI pour mettre en exergue la durée du processus et la nature des documents à gérer par le déposant.

Le demandeur

dépôt d'un dossier à l'INPI
avis de paiement des redevances

INPI

- quelques jours après, attribution d'un numéro d'enregistrement national avec la date de dépôt
- 1 à 2 mois après le dépôt : transmission de la demande à la Défense nationale
- 2 à 5 mois après le dépôt : examen
- 7 à 9 mois après le dépôt : rapport de recherche préliminaire et avis sur la brevetabilité de l'invention

réponses à donner aux documents cités dans le rapport de recherche dans un délai de 3 mois après la réception du rapport de recherche préliminaire (renouvelable une fois)

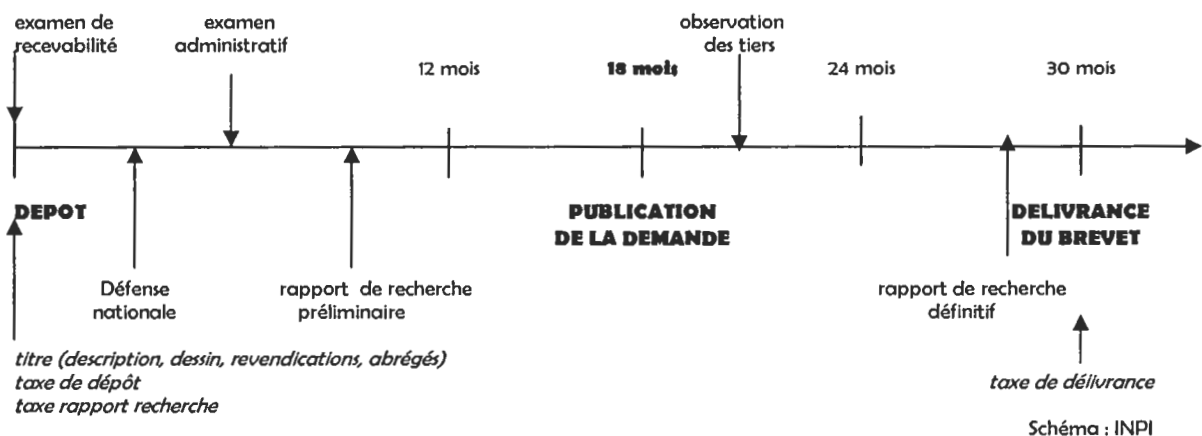
- 18 mois après la date de dépôt ou de priorité : publication du dépôt du brevet au BOPI
- avis de publication dans les jours qui suivent
- observations éventuelles par l'INPI dans les 3 mois qui suivent la publication

réponses à donner dans un délai de 3 mois après la réception du courrier de l'INPI (renouvelable une fois)

25 mois après le dépôt rapport de recherche définitif

paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet (délai de 2 mois à compter de la demande de paiement de l'INPI)

30 mois (environ) après le dépôt : délivrance du brevet, envoi d'un exemplaire et publication de la mention de délivrance au BOPI



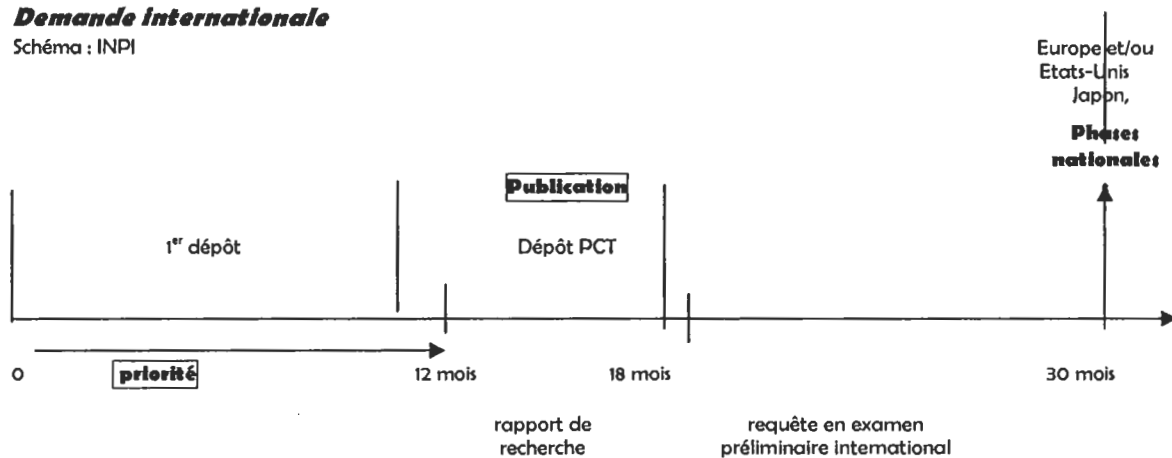
• Les extensions dans d'autres pays

Le déposant dispose de 12 mois pour faire un choix tout en bénéficiant de la date du premier dépôt et étendre ainsi la durée de **priorité** à 30 mois (18 + 12 mois)³². Ce délai permet d'évaluer la viabilité du projet et de faire les choix d'extension appropriés, sachant que chaque dépôt dans un pays implique des coûts supplémentaires.

▪ **Par un dépôt auprès de l'OMPI (procédure PCT).** La publication a lieu 18 mois après la date du premier dépôt soit à la même date qu'en France. Douze mois après, si la demande est acceptée, elle est remise aux divers offices nationaux des pays membres choisis (Europe, Etats-Unis, Japon, ...) qui sont libres d'accepter ou de rejeter la demande, mais selon une procédure allégée à celle qui aurait été faite dans le cadre d'un dépôt direct.

Demande internationale

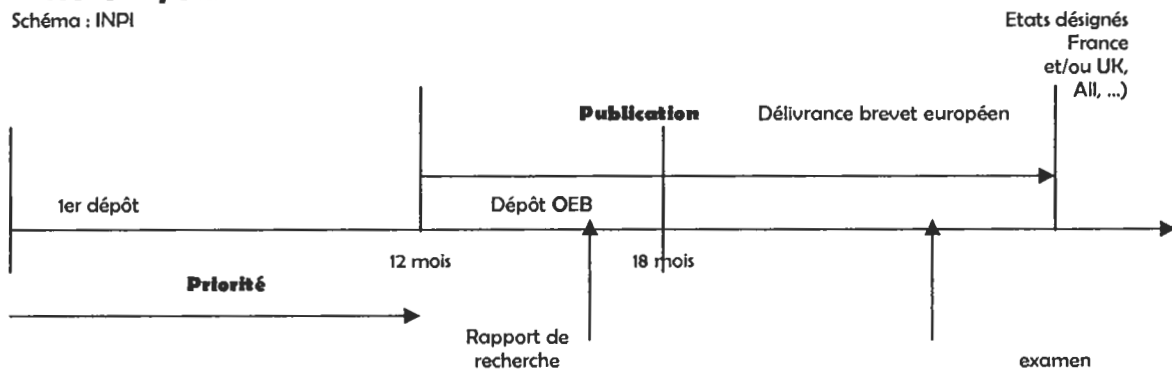
Schéma : INPI



▪ **Par un dépôt auprès de l'Office européen des brevets (OEB) via l'INPI.** Il s'agit d'une procédure centralisée qui lorsque le projet est accepté prend immédiatement effet dans les pays européens désignés. La publication a lieu aussi 18 mois après la première demande en France et le brevet, lorsque la demande est acceptée, délivré 3 à 5 ans après le dépôt de la demande.

Brevet européen

Schéma : INPI



³² La demande d'extension à l'étranger peut se faire au-delà des 12 mois mais la demande de brevet français étant publiée au plus tard 18 mois à compter du dépôt, elle doit obligatoirement être faite avant ces 18 mois et à condition que l'invention réponde toujours au critère de nouveauté.

- **Par un dépôt direct dans un pays étranger.** En déposant sa demande dans les pays de son choix, en se conformant à la procédure de chacun d'entre eux.

Dépôt auprès d'offices nationaux directement ou via la procédure PCT

Schéma : INPI

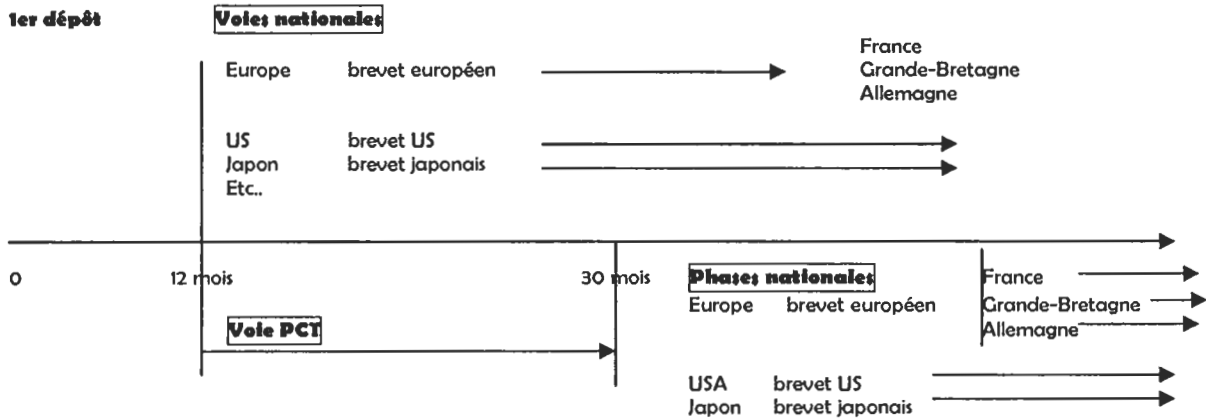


Schéma : INPI

En aval du brevet

L'enjeu, à présent, est d'optimiser la valorisation du brevet, de se défendre et de monnayer son savoir-faire. Plusieurs contrats peuvent être envisagés dans ce cadre. Nous avons souhaité ensuite attirer l'attention sur la nécessité de porter les informations afférentes dans le registre des brevets de l'INPI.

Les contrats

Pour valoriser ses brevets, une entreprise peut décider de les céder ou de les louer. Mais le brevet peut donner lieu aussi à un échange avec un autre brevet, une licence de savoir-faire, un contrat de prestation ou se traduire par un apport en société. Sans prétendre à aucune exhaustivité, on présentera aussi brièvement l'échange de brevets et la création d'entreprises, pour démontrer l'extrême diversité des documents qui peuvent accompagner un brevet, après sa délivrance.

On soulignera aussi que si la liberté est le principe de base en matière de contrat, il convient définir avec précision les droits et obligations de chacun et de vérifier, après signature, que celles-ci sont bien respectées. A cette fin, une bonne traçabilité des documents contractuels s'avère indispensable.

Liste des documents présentés

- Le contrat de licence
- Le contrat de cession
- La communication de savoir-faire
- Le contrat de prestation

Voici quelques aspects propres à chacun de ces accords.

▪ **Le contrat de licence**

Il peut être précédé d'une **option sur licence** qui autorise une entreprise à vérifier si la technique d'un brevet peut l'intéresser.

La licence, qui s'interprète comme une location, autorise un tiers, dûment identifié, à exploiter les résultats d'un brevet, en tout ou en partie, gratuitement ou moyennant le paiement de redevances proportionnelles ou d'une somme forfaitaire. Elle lui permet de fabriquer ou commercialiser les produits réalisés en appliquant l'invention brevetée.

La licence peut être totale (pour toutes les applications et tous les modes d'exploitation), ou partielle, exclusive ou non exclusive.

Sous peine de nullité le contrat doit être écrit et publié à l'INPI pour être opposable aux tiers (voir ci-après). Si le contrat est conclu entre des parties de nationalités différentes, il doit être déclaré au ministère de l'industrie.

La durée et le territoire doivent être définis précisément, tout comme le prix dont les contractants peuvent, en revanche, fixer librement les modalités, mais de manière claire et non ambiguë.

Le concédant doit permettre au licencié de pouvoir l'exploiter correctement (en communiquant les savoir-faire nécessaires) selon des modalités définies dans le contrat, assorties d'une clause de confidentialité. Il doit garantir l'absence de vices cachés et de tout trouble lors de l'exploitation de la licence (notamment en payant les annuités du brevet ou en garantissant l'exclusivité, dans le cas d'une licence exclusive).

Si le licencié ou le concédant manquent à leurs obligations, le contrat peut être résilié et une **action en dommages et intérêts** être engagée.

Le licencié doit, en effet, être de bonne foi, payer régulièrement ses redevances, se plier aux modalités de vérification prévues au contrat (audits, clauses de tenue des comptes), exploiter le brevet et faire connaître les perfectionnements effectués.

L'exploitation doit être « effective, sérieuse et loyale. A défaut Il y a en effet, un risque de devoir accorder des licences obligatoires pour le breveté en cas d'exploitation insuffisante de l'invention (art. 613-11 du CPI)³³.

Contenu et schéma d'un contrat de licence de brevet(s). Site Progexpi <http://www.progexpi.com/html23.php>

33

Trois ans après la délivrance d'un brevet ou quatre ans après le dépôt de la demande, on peut obtenir une licence obligatoire de ce brevet si le propriétaire du brevet n'a pas commencé à exploiter l'invention objet du brevet ou n'a pas commercialisé le produit objet du brevet "en quantité suffisante" pour satisfaire aux besoins du marché français. L'Etat peut également obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la santé publique ou de la défense nationale, une licence pour l'exploitation d'une invention objet d'un brevet ou d'une demande de brevet. Dans ces deux cas, le taux des redevances est fixé par le Ministère concerné et à défaut d'accord amiable, un tribunal de grande instance en fixe le montant.

▪ La cession de brevet

La plus part des remarques évoquées pour les accords de licence s'appliquent également aux contrats de cession. Ceux-ci appellent néanmoins quelques compléments d'information.

La « cession d'une invention brevetée » correspond à une vente qui peut être totale ou partielle. Lorsqu'elle porte sur une invention non encore brevetée, il s'agira d'un **contrat de communication de savoir faire** (voir ci-après) qui implique que le cessionnaire dépose lui-même le brevet.

Après avoir souligné que le nom de l'inventeur doit toujours figurer sur le titre et les documents relatifs au brevet, on rappellera que la cession, qui ne peut porter que sur un brevet non échu, peut se faire à titre gratuit ou onéreux, et que le prix est souvent composé d'une somme forfaitaire et d'une redevance calculée en fonction des résultats de l'exploitation du brevet.

La clause sur la durée concerne le paiement (éventuel) de redevance et le territoire peut être un, plusieurs ou tous ceux qui sont couverts par le titre cédé.

On notera aussi que le droit au brevet est indépendant du droit de priorité³⁴, que ce dernier doit être expressément prévu et qu'à défaut, il n'est pas cédé ce qui handicape le cessionnaire du brevet qui souhaiterait exploiter l'invention dans un autre pays, et que, par ailleurs, si l'invention donne lieu à un « perfectionnement », entendu au sens d'une invention nouvelle, il est prudent de prévoir les modalités de son transfert dans le contrat de cession du brevet principal.

Le cédant a pour obligation de délivrer le titre (et non le savoir faire ou l'assistance technique qui doivent faire l'objet d'une clause expresse³⁵). Si le breveté a, par ailleurs, trouvé un moyen plus rapide ou plus efficace d'utiliser son invention, sans breveter ce nouveau moyen, son savoir-faire devra faire l'objet d'un autre contrat (et donc d'une autre rémunération).

Il a aussi une obligation de garantie de vices cachés liés à la conception de l'invention (délivrer une chose apte à l'usage prévu dans le contrat) et d'éviction (assurer une possession paisible du brevet, contre les actions en revendications du brevet et non celle qui sont liées à son exploitation).

Quant au cessionnaire, il doit payer le prix stipulé au contrat et les charges relatives à ce dernier (notamment les annuités à l'INPI).

Le contrat est déclaré nul (lorsque le brevet disparaît) ou lorsqu'il y a résolution du contrat (lorsqu'une des parties n'exécute pas ses obligations, ou bien ne remplit pas une condition posée par une éventuelle clause résolutoire (art. L 1184 du Code civil).

³⁴ Voir paragraphe précédent. Ce droit permet de bénéficier de la même date de dépôt de la demande dans un autre pays, à condition d'y déposer sa demande, assortie de ce droit de priorité, dans un délai d'un an).

³⁵ La jurisprudence considère que le brevet, s'il est valable, décrit suffisamment l'invention pour qu'un homme du métier puisse l'utiliser.

L'écrit obligatoire doit être publié, par le cessionnaire, au registre national des brevets, auprès de l'INPI.

Contrats sur brevet (cession et licence, généralités), Franck Macrez, Encyclopédie Juridique des biens informatiques, mai 2005 <http://encyclo.eriid.net/document.php?id=471>

Cas particuliers

- **L'apport en société de brevets** : le cédant se rémunère en apport sociaux.

Présentation sur le site Net-Iris <http://www.net-iris.fr/contrat-expert/modele/34-contrat-apport-de-brevet-avec-commissaire-aux-apports.php>

- **L'échange de brevets**. Il s'agit plutôt d'un échange de licences puisque ce contrat permet aux titulaires d'un brevet d'utiliser librement les inventions des autres (moyennant compensation financière s'il y a déséquilibre³⁶).

▪ La communication de savoir-faire

Le savoir-faire est « un ensemble d'informations techniques qui sont secrètes, substantielles et qui sont identifiés de toutes manières appropriées ». Ces informations peuvent être négociées au même titre qu'un brevet ou en complément de celui-ci.

Il est protégé par le secret, ce qui signifie que les informations, dont le périmètre doit être soigneusement défini, doivent être matériellement protégées, les accès filtrés et les personnes (salariés, stagiaires, sous-traitants ...) appelées à les connaître astreintes au secret par **un contrat de travail** ou un **contrat spécifique**.

La nature, exclusive ou non, de sa communication doit être spécifiée. On doit y trouver également des clauses relatives au perfectionnement, aux garanties données, à la durée et au prix ou à d'autres types de compensations.

Exemples : Contrat type proposé par l'INR
<http://www.jurisint.org/doc/orla/con/fr/2001/2001jconf33/2001jconf33.pdf>

▪ Le contrat de prestation

Ce contrat s'applique aux travaux réalisés pour le compte d'un tiers à partir de procédés techniques maîtrisés par le laboratoire ou le chercheur, mais qui peuvent être liés à un brevet déjà déposé. Il ne doit pas d'apport inventif ni de travaux de recherche.

Le contrat ne doit avoir pour objet que de faire réaliser des applications. Lorsque le partenaire prend en charge la totalité des coûts de l'étude, il sera propriétaire des résultats issus de l'étude mais non du savoir-faire mis en œuvre par le laboratoire.

Une présentation du contrat de collaboration et du contrat de prestation, Université Victor Segalen, Bordeaux 2 <
http://www.u-bordeaux2.fr/1140601304613/0/fiche_article/ >

Note. La valorisation peut aussi se traduire par la **création d'une entreprise**

Savoir plus, à titre d'exemple, les informations proposées par l'université Victor Segalen Bordeaux 2 http://www.u-bordeaux2.fr/sp/fiche_page libre.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CODE=49560059&LANGUE=0&RH=FR_01-06

³⁶ Nokia, Alcatel et consorts s'entendent autour des brevets de la 4G, [la rédaction](http://www.zdnet.fr/actualites/telecoms/0,39040748,39380467,00.htm), ZDNet, 15 avril 2008
<http://www.zdnet.fr/actualites/telecoms/0,39040748,39380467,00.htm>

Addendum. Le suivi des contrats

Le contrat ne se termine pas à sa signature³⁷. Un suivi régulier s'impose pour s'assurer que les obligations sont respectées. En cas de problèmes sérieux (contrefaçon, non paiement de redevances ou distorsion par rapport à l'évolution du marché du licencié ...), une action en annulation, totale ou partielle, peut être entamée (L 613-25 du CPI).

Par ailleurs, le contrat a pu être précédé d'un accord **de négociation ou promesse de négocier** qui permet de préparer le contrat par une phase préalable de pourparlers, suivis d'**avenants**, soit de clauses particulières ajoutées au contrat initial. Cette liste, non complète, démontre toute l'importance qu'il convient d'accorder aux divers événements liés aux brevets et d'une organisation adaptée à leur enregistrement et à leur suivi.

❶ Les démarches auprès de l'INPI

Le brevet déposé, plusieurs événements doivent être portés à la connaissance de l'INPI, mais selon des modalités précises³⁸.

▪ Un changement ou une erreur

On doit notifier la modification d'une adresse, d'une forme juridique, d'un nom d'une dénomination du brevet, ou de l'immatriculation du propriétaire du brevet suite à un dépôt effectué au nom d'une société en cours de formation. On doit aussi rectifier des erreurs faites au moment du dépôt sur l'identité du propriétaire ou indiquer le nom d'un nouveau mandataire.

La demande doit être faite par le propriétaire du brevet inscrit au registre national des brevets. Si le brevet a été vendu, il faut s'inscrire comme nouveau propriétaire au registre et s'il a été vendu plusieurs fois, s'assurer que tous les précédents propriétaires ont été inscrits au registre et, le cas échéant, faire inscrire les contrats de transmission de propriété.

La procédure exige la remise d'un ou plusieurs documents, selon la nature de la modification demandée, et, dans tous les cas, d'un justificatif du paiement des annuités.

Après la demande d'inscription, un exemplaire du document sera remis. Il comporte un numéro et la date d'inscription qu'il convient de rappeler dans toute

³⁷ [réf. 13]

³⁸ On trouvera tous les détails ainsi que les formulaires afférents sur son site < <http://www.inpi.fr> >.

correspondance avec l'INPI. Quatre semaines après l'inscription au registre, l'inscription est publiée au BOPI.

▪ **Transmettre ou exploiter un brevet**

Le brevet doit être publié ou délivré pour faire l'objet d'une inscription. Si ce n'est pas le cas, la demande d'inscription restera en attente jusqu'à sa publication. Lorsqu'une demande d'inscription concerne plusieurs brevets, l'inscription ne sera effectuée que lorsque tous les brevets seront publiés.

Il est aussi possible de procéder à une inscription sur un brevet européen délivré désignant la France ou sur un brevet tombé dans le domaine public.

Comme pour la demande de modification, seul le propriétaire du brevet inscrit dans l'acte et le Registre national des brevets peut faire ce transfert et dans certains cas, le recours au mandataire est obligatoire.

Il convient dans ce cas aussi de remettre certains documents. Après réception d'une copie de la demande, munie d'un numéro et d'une date, l'inscription sera elle aussi publiée quatre semaines après au BOPI.

▪ **Maintenir son brevet en vigueur**

La protection n'est accordée que pendant 20 ans maximum.

Le certificat d'utilité

C'est un titre de propriété industrielle délivré par l'INPI qui donne un monopole d'exploitation sur une invention pour une période maximale de 6 ans. On y recourt pour protéger des inventions dont on sait que la durée de vie sera courte, car si une demande de brevet peut être transformée en certificat d'utilité, l'inverse n'est pas possible. Quant au versement des annuités, il répond à la même procédure.

Pour ceci, il faut payer des annuités **dès le dépôt d'une demande de brevet**. Si la première annuité est comprise dans la redevance de dépôt, la deuxième annuité doit être payée à chaque date anniversaire de sa demande de brevet. Le titulaire du brevet ou son mandataire doivent les payer « spontanément ». Un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain de la date d'échéance peut être accordé, mais avec des pénalités de retard s'élevant à 50% de l'annuité due.

L'INPI propose aussi un formulaire spécifique qui doit comporter le numéro et la date du dépôt de brevet et envoie le reçu de paiement de l'annuité.

▪ **Renoncer à son brevet**

On ne peut, rappelle l'INPI, renoncer à un brevet que si celui-ci a été délivré et seul le propriétaire du brevet inscrit au Registre national des brevets, ou son mandataire, peut faire cette démarche. S'il y a eu changement de propriétaire (suite à une

cession, fusion, absorption...), il convient d'y inscrire le nom du nouveau propriétaire en faisant inscrire les contrats de transmission de propriété (voir rubrique précédente).

Si la cession n'est que partielle, chacun des copropriétaires doit renoncer aux revendications dont il est propriétaire. Si le brevet a été loué (licence) ou prêté en gage, le propriétaire doit obtenir l'autorisation écrite de ces derniers.

Des documents particuliers (copie de l'autorisation du licencié, copie de l'autorisation du créancier gagiste, traduction si le document est rédigé en langue étrangère, justification du paiement des redevances, pouvoir éventuel, etc.) doivent être joints.

Le demandeur reçoit ensuite un exemplaire de la demande avec un numéro et une date d'inscription et quatre semaines après, l'inscription est publiée au BOPI.

Les formulaires proposés par l'INPI. Récapitulatif (site web de l'INPI)

- Requête en délivrance (brevet ou certificat d'utilité) ou dépôt électronique
- Certificat complémentaire de protection pour les médicaments ou produits pharmaceutiques
- Déclaration de retrait ou de renonciation
- Désignation d'inventeur(s)
- Déclaration d'invention de salarié
- Annuités de brevet
- Demande d'inscription au registre national d'un acte affectant la propriété ou la jouissance d'un dépôt
- Demande d'inscription au registre national d'une rectification

Synthèse

Dresser un tableau indicatif des documents liés à l'activité brevet d'une entreprise, publique ou privée, tel était l'un des objectifs de ce travail. Il ne prétend à aucune exhaustivité, les pratiques pouvant varier considérablement selon les entreprises, quel que soit le secteur, privé ou public.

Il convient ensuite d'indiquer pour chaque dossier la durée légale de conservation et les textes de référence, la durée d'utilité interne qui aura été fixée, le traitement final (élimination ou archives historiques) et d'ajouter des remarques justifiant certaines décisions (par exemple : le fait de garder le dossier de suivi d'un brevet pendant quelques années (durée à fixer) après la mort du brevet).

Service chargé des brevets

Types de dossiers ou de documents

AMONT

Phase préparatoire

cahiers de laboratoire (interne)

Phase de contractualisation avec l'inventeur

- le rapport d'invention (interne)
- notes, copies de courriers électroniques, télécopies échangées avec le service interne chargé des brevets et l'inventeur
- ouverture de dossier (signé par les inventeurs)
- enveloppe Soleau ou accusé de réception de l'INPI
- contrat signé avec le salarié inventeur (inventions hors mission)

Echanges avec le cabinet de PI (ou un autre mandataire)

- copie du pouvoir envoyé au cabinet
- documents contractuels signés par le cabinet
- projet de demande de brevet rédigé par le cabinet
- copie des échanges entre l'inventeur et le cabinet
- exemplaires des factures du cabinet
- copie des lettres notifiant l'abandon au cabinet

Inventions ne donnant pas lieu à dépôt de brevet

DU DEPOT A LA PUBLICATION

Suivi du dépôt en France

- rapport de recherche préliminaire de l'INPI
- rapport de recherche définitif de l'INPI
- brevet et documents techniques accompagnant les rapports de recherche de l'INPI
- copie des oppositions à la brevetabilité et des réponses données
- fascicule du brevet français

Suivi du dépôt à l'étranger

- Copie des documents justificatifs demandés par les offices étrangers
- Annonce de dépôts dans les pays étrangers
- Fascicules des brevets étrangers

Echanges avec les partenaires

Documents échangés avec les partenaires industriels (gestion des brevets en copropriété)

AVAL

Suivi interne du portefeuille de brevets

- réunions internes : ordre du jour, compte rendu, lettres d'ordre émises en application des décisions, ...
- dossier par brevet : copie de la fiche d'ouverture de dossier, fascicule du brevet français, copie de pièces importantes relatives à la gestion du brevet

Facturation du cabinet de PI

- factures des actes procéduraux (signé par les ingénieurs brevet)
- factures des taxes de maintien des brevets

Accords: *Accords de collaboration, de licence sur brevet ou de savoir-faire, accords d'actionnaires, participation à un groupement comportant une concession de droits de propriété intellectuelle, accords de partenariat, de consortium accompagnant un contrat communautaire, de cession de brevet, contrat de vente impliquant le transfert de connaissances à un tiers et un utilisation par ce dernier, des licences inverses (licences prises chez un partenaires), etc....*

Dossier par accord : correspondances échangées pour la rédaction de l'accord, copie de l'accord (certifiée conforme), correspondance pour le suivi de l'accord, demande de facturation, relevés annuels de vente des partenaires, copie des lettres auprès des partenaires licenciés pour obtenir les relevés de vente, etc....

Suivi de contentieux

- Dossier : règlement à l'amiable
- Dossier : règlement judiciaire, jugement non exécuté
- Dossier : règlement judiciaire, jugement exécuté

Déclarations à la Cnil des fichiers contenant des données nominatives

- formulaires de déclaration
- réponse de la CNIL
- autorisation de créer l'application
- formulaire de déclaration (en cas de modification)
- formulaire de déclaration de suppression (éventuelle)

III. L'apport du *Records Management*

Ranger ses documents pour être efficace, quoi de plus banal ! Toutes les organisations sont naturellement amenées à adopter un système de classement pour les documents produits dans le cadre de leurs activités.

Mais bien souvent leur gestion reste encore « chaotique et irrationnelle », « les activités se chevauchent et s'entrecroisent au gré des compétences, voire du goût des agents sans qu'aucune remise en cause ne vienne pointer les défaillances du système »³⁹. Ce n'est qu'à l'occasion d'événements graves que l'on conçoit que le système de gestion des documents doive être réorganisé.

Faute d'une gestion et d'une conservation rigoureuse et pointue de ses documents, on peut ainsi se faire voler ses inventions.

Le Commissariat à l'énergie atomique (CEA)⁴⁰, par exemple, avait constaté que la société Samsung proposait à la vente, sur le territoire français mais sans accord de licence, des écrans plats utilisant la technologie VA dont elle détenait le brevet. Les pertes dues à cette exploitation illicite représentant des sommes considérables, il a porté l'affaire devant les tribunaux et a dû pouvoir apporter les preuves de ses allégations.

Le document a même été le cœur de l'Affaire Enron⁴¹

Après ce scandale, qui a sonné le glas du cabinet Arthur-Andersen, la destruction ou la dissimulation de documents sont devenus des crimes passibles de dix ans de prison et d'une amende. Or cette loi *Sarbanes-Oxley* s'impose à toutes les entreprises, américaines ou étrangères, cotées aux Etats-Unis et, par extension, aux filiales européennes des groupes américains et aux entreprises qui travaillent ou exportent aux Etats-Unis. Leurs dirigeants doivent pouvoir produire tous les documents requis, ce qui « signifie qu'ils doivent pouvoir être facilement trouvés et que certains d'entre eux devront ne pas pouvoir être détruits ».

En dehors de ces cas particulièrement critiques, donnés à titre d'exemple⁴², d'autres facteurs plaident en faveur du RM.

³⁹ Edito de Catherine Dhérent [Réf. 2]

⁴⁰ Brevets : le CEA poursuit au Japon le numéro un des écrans LCD Samsung, Christophe Guillemin, *ZDNet*, 15 novembre 2004 <http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39183111,00.htm>

⁴¹ La leçon d'Enron: les documents doivent être "indestructibles", *Peter Judge, ZDNet*, 21 novembre 2002 <http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,2126338,00.htm> ; Andersen a détruit des documents comptables d'Enron *L'Expansion.com*, 11 janvier 2002 < http://www.lexpansion.com/economie/actualite-economique/andersen-a-detruit-des-documents-comptables-d-enron_92737.html ; Les difficultés soulevées par l'application aux entreprises françaises du " Sarbanes Oxley Act ", Blandine Poidevin, *Legalbiznext*, 21 février 2006 < [http://www.legalbiznext.com/droit/Les-difficultes-soulevees-par- >](http://www.legalbiznext.com/droit/Les-difficultes-soulevees-par-)

⁴² On peut évoquer aussi les incendies, les inondations, les vols voire les souris [réf. 2]

Une obligation pour le secteur public

La réglementation archivistique française⁴³ oblige les organismes du secteur public à assurer une gestion correcte de leurs archives sur tout leur cycle de vie. Dans ce cas, les documents appelés à terme à devenir des archives historiques sont nécessairement couverts dès leur création par le RM et ce, qu'elle que soit leur valeur primaire.

Une explosion des volumes informationnels

Sans système rigoureux d'enregistrement dans un outil de gestion et de contrôle, on crée inévitablement des documents inutiles ou inadaptés que l'on conserve à grands frais.

Par ailleurs, la variété des sous/traitant et des clients implique que l'on maîtrise un environnement documentaire complexe, dans un contexte de plus en plus international (multilingue et multiculturel). Un RM « peut être un moteur qui contraint une entreprise à évoluer »⁴⁴ pour s'adapter à ce défi.

Le poids du document probant

Lors de contentieux, quel que soit leur degré de gravité, pouvoir produire dans les plus brefs délais un document qui fasse foi est un atout inestimable.

L'archivage électronique doit *a priori* faciliter la recherche et la mise à disposition. A cette fin, le document aura été indexé et conservé sur un support adéquat (un support fixe ou un serveur) qui assure sa pérennité et qui garde les traces des personnes qui l'ont consulté. Celles-ci doivent être habilitées et l'on doit pouvoir garantir l'intégrité du document et de sa signature.

« L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. » (art. 1316-1 du Code civil). Voici ce qui ressort bien de la compétence du RM.

Mais le processus de signature électronique, en revanche, est lourd. Dans ce cadre, il faut, en effet, disposer d'un jeu de clés privées et publiques et recourir à un prestataire de services de certification qui délivre des certificats de signature électronique. Equilibrer le coût et le risque d'un recours à un tel système, telle est l'une des gageures à relever !

⁴³ Décret 79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques

⁴⁴ Susan Vaillant, [réf 2]

La prégnance du normatif

La certification, voici ce qui permet à tout organisme d'avoir une meilleure position face à ses concurrents. Elle s'impose de plus en plus, car une entreprise certifiée doit elle-même recourir à des fournisseurs, des prestataires, voire des clients qui sont eux-mêmes certifiés.

Exemple : la documentation créée par la RATP autour de la mise en place et de la gestion des escaliers roulants lui permet d'organiser une maintenance régulière avec des sociétés de services certifiées, de rassurer les usagers mais aussi d'obtenir les preuves requises en cas d'accident.

La rigueur exigée pour répondre aux objectifs de qualité des normes (ISO 9001 notamment qui s'applique à tout contexte de production) qui les encadrent oblige à rationaliser les procédures adoptées dans le passé pour gérer les documents. Le RM devient indispensable dans une démarche de certification, le point 9 de cette norme obligeant à organiser de manière rigoureuse la production d'un document, sa gestion, sa conservation ou sa destruction tout au long d'un calendrier.

Lors des audits de certification, le processus documentaire sera examiné et l'existence d'un service de RM, qui répond aux normes requises⁴⁵ est un atout certain, tout particulièrement dans un environnement électronique qui rend le processus de gestion en amont plus complexe. Ainsi, par exemple, si le support papier permet de gérer des « dossiers », le numérique se traduit toujours par des « pièces ».

Exemple : la gestion des courriers électroniques car même sans signature électronique, ils engagent la responsabilité de son émetteur et de l'entreprise. Le RM joue dans ce cadre aussi un rôle important. A défaut, il incombera au service juridique de se saisir de la question.

Le développement du document électronique

Selon une enquête récente⁴⁶, un quart des organisations interrogées font de l'archivage électronique, au moins pour une part de leurs documents numériques. Parmi leurs motivations :

- optimiser l'accès à l'information (68%) ;
- conserver à long terme des documents (patrimoine informationnel) (62%) ;
- conserver à des fins de preuve en cas de litige ou de contrôle administratif (58%) ;
- avoir une approche globale papier et électronique (56%).

La tendance est inéluctable et la gestion de ces documents pose de nouveaux défis. Le RM, amené à gérer de plus en plus souvent des *e-record*, doit répondre à un

⁴⁵ Notamment la norme ISO 15489, présentée dans ce travail, ou encore la norme ISO 14013 sur l'archivage électronique (mais qui, semble-t-il, reste encore confuse et qui sera réexaminée).

⁴⁶ [réf. 8]

environnement en « mouvance perpétuelle » en raison de l'évolution et de l'obsolescence rapide des logiciels et des matériels. Mauvaise définition et mauvaise collecte des métadonnées, mauvais choix de format ou de langage d'encodage, supports non fiables car réinscriptibles, mauvaise politique de migration, ... sont autant de pièges à éviter par une entreprise.

Les normes de collecte, de gestion et de sauvegarde du RM restent identiques dans les environnements papier et numérique. Les questions qui se posent dans ce cadre sont plutôt de nature technique. Pour éviter tout problème (pérennité ou manque de fiabilité du support, mauvaise gestion des droits, ...), il convient donc aussi d'établir une veille technologique rigoureuse et, le choix d'un système d'archivage électronique étant coûteux, d'évaluer aussi avec précision les impacts financiers d'un recours éventuel à l'externalisation.

Records Management et brevet

Les budgets consacrés à la création, au maintien et à la défense d'un portefeuille de brevets peuvent atteindre plusieurs millions d'euros.

Il faut ainsi pouvoir attaquer les brevets des autres, soit parce qu'ils sont postérieurs, soit parce qu'il s'agit d'un brevet « champ de mines » qu'un concurrent dépose dans l'unique but de bloquer les développements ultérieurs de ses adversaires ou d'une « interférence », copie de brevet déposée après l'original pour faire perdre du temps, qui va provoquer la méfiance des examinateurs et retarder de plusieurs années l'acceptation. Le brevet étant « une bombe dans une guerre de tranchée »⁴⁷, il convient d'avoir les armes qui s'imposent.

Comment procéder ?

La politique de RM étant définie et acceptée au sein de l'entreprise, il faut organiser des entretiens avec les producteurs de documents pour dresser une typologie interne des documents liés aux brevets et définir un tableau de gestion des enregistrements propres à cette activité. Ceux-ci ne sont pas uniquement du ressort d'une division R&D puisqu'elles peuvent concerner aussi les services financiers, juridiques, etc. de l'entreprise.

Il faut affecter ensuite les règles établies dans le tableau de gestion, celles-ci étant transparentes pour les utilisateurs dans un environnement informatique. Ainsi, par exemple, si le document est appelé à être détruit cinq ans après sa création, la destruction ne requiert aucune démarche de la part du créateur du document.

Enfin, il convient d'organiser des audits périodiques afin de reconsidérer les pratiques afin de conduire les organismes au changement à tous les niveaux hiérarchiques pour la production et la diffusion des documents, en évaluant les risques encourus et en proposant des remèdes qui équilibrent les coûts et les bénéfices.

⁴⁷ Les brevets sont devenus des armes sophistiquées de guerre commerciale, Annie Kahn, *Le Monde*, 26 février 2008

La question du numérique

❶ Pourquoi numériser ?

Comme pour tous les documents, la dématérialisation permet de diminuer les délais de recherche et de restitution, donne plus grande accessibilité des documents, diminue les coûts liés au stockage du format papier ou des microformes Il peut aussi représenter un investissement lorsqu'il s'agit de remplacer les supports, d'organiser leur migration et lorsqu'il faut envisager une externalisation du processus. On l'a vu aussi, la preuve électronique est un système complexe à gérer.

Il convient, on l'aura compris aussi, de gérer des flux d'informations et pas uniquement des stocks et le numérique facilite cette opération.

❷ Protéger son patrimoine informationnel

Une étude du Cigref ⁴⁸aborde tous les questions qu'il appartient à une entreprise de régler lorsqu'elle entend protéger son patrimoine informationnel.

L'accent est mis sur le fait que sa responsabilité est engagée lorsque l'information n'est pas disponible, intègre, traçable ou n'est pas restée confidentielle.

Mais les obligations varient selon la nature des informations. Ainsi, par exemple, une « haute disponibilité » est requise pour le contrôle aérien, les marchés boursiers, ..)⁴⁹. Il convient donc de bâtir des « plans de continuité » plus ou moins fort en articulant les copies de secours avec les réseaux télécoms bis et les systèmes informatiques de substitution et d'établir un audit régulier sur ces dispositifs.

L'information peut n'avoir pas été recueillie, mais aussi être fausse ou obsolètes, et, plus la durée de conservation sera longue, plus les risques seront élevés. Maintenir l'intégrité d'une information, organiser des systèmes d'identification et d'authentification des accès est un autre aspect important qui s'applique aussi aux documents liés aux brevets.

En dehors de ces aspects plutôt techniques, des procédés légaux, réglementaires et contractuels ou organisationnels seront mis en place :

- des chartes d'utilisation des communications électroniques spécifiant qu'il est interdit de communiquer des données confidentielles ou qui organisent une cybersurveillance adaptée à la finalité poursuivie par l'entreprise, que l'on accompagne d'actions de sensibilisation ;
- des contrats de travail *ad hoc* (comme nous l'avons évoqué) et des règlements intérieurs ;

⁴⁸ [Réf. 5]

⁴⁹ Ce sera sans doute moins le cas pour des brevets

- des contrats avec des tiers (prestataires externes, sous-traitants et stagiaires (qui contiennent des clauses de confidentialité et règlent la question de la propriété intellectuelle),

Evaluer les risques de perte du patrimoine informationnel, ajouterons-nous, permet aussi d'être couvert correctement par des assurances.

● Optimiser le choix du support

Quel document archiver, pendant combien de temps et sur quel support ? Autant de questions qui peuvent paraître triviales.

Mais choisir le support dont la durée de vie estimée est la plus longue et qui n'est pas réinscriptible n'est pas forcément toujours la bonne solution. L'archivage n'est pas, en effet, une question uniquement technique mais liée à l'organisation et au management d'une entreprise.

Un groupe d'archivistes a mis au point une méthode qui permet d'optimiser les choix⁵⁰. Fondé sur un cadre de classement et un tableau de gestion déjà établi, il a construit des matrices qui croisent :

- les caractéristiques de plusieurs supports : mémoires de masse multi-enregistrables (disques durs, mémoires flash, disque optique réinscriptible, bande magnétique) ou mono enregistrables, des microformes COM ou du papier permanent⁵¹ ;
- les solutions techniques : GED, micrographie informatique, enregistrement dual⁵² et fonds permanent numérisable ;
- dix facteurs jugés critiques pour une archive : la durée, l'accessibilité de l'information, l'exploitabilité de l'archive, son authenticité (intégrité), sa sécurité, la responsabilité translative⁵³, la responsabilité collective⁵⁴, la confidentialité, l'encadrement juridique et son impact sur la validité des actes.

On a attribué à chaque type de dossier, une échelle dans les facteurs de criticité que l'on a croisés aux caractéristiques des supports et des solutions. On a également tenu compte des aspects économiques (prix d'une archive sur un support donné à terme, coût d'une externalisation).

Ce modèle ne balaie pas toutes les difficultés liées à l'anticipation à très long terme mais permet de faire un choix raisonné, qui va bien au-delà des caractéristiques techniques d'un support pour se pencher aussi sur les règles éthiques, l'observation lois et règlements,

Il conviendrait d'appliquer ce modèle aux documents dont nous avons établis la liste.

⁵⁰ [réf. 7]

⁵¹ Papier permanent : papier chimiquement et physiquement stable pendant une longue période [réf. 7]

⁵² Enregistrement simultané d'un même document numérique sur deux support complémentaires permettant de répondre à l'ensemble des exigences requises ou des souhaits formulés [réf. 7]

⁵³ Une archive impliquant les droits ou les nécessités essentielles de tierces personnes [réf. 7]

⁵⁴ Une archive impliquant la sécurité des personnes, la collectivité ou de l'environnement [réf. 7]

Un modèle conceptuel

Moreq (Modèle d'exigence pour l'organisation de l'archivage électronique) est un guide destiné à tous ceux qui entendent adapter les règles du RM.

« Apprivoiser ce modèle », tel était l'objectif d'un groupe de travail français qui répond à plusieurs questions appelées par ce document.

Après un rappel du périmètre du RM, on y donne plusieurs définitions et fait quelques recommandations propres à un archivage électronique :

- sur le plan de classement. S'il n'impose pas un plan particulier, il souligne que les plans de classement électronique et papier doivent être identiques mais pas trop détaillés ;
- sur les durées de conservation où il souligne qu'il ne faut pas limiter les durées de conservation sous prétexte de ne pas pouvoir garantir la conservation des documents électroniques à long terme ;
- sur les métadonnées en proposant de fournir des typologies de métadonnées propres à chaque tâche (indexation, conservation, restitution, exploitation,...) ;
- sur les niveaux de sécurité à assurer aux documents, les acteurs, les éléments à contrôler, à quel moment et selon quels critères ;
- sur la notion de capture, de restitution et de destruction, le numérique impliquant des fonctionnalités et des mises en garde particulières, notamment en matière de format, de migration ou de conversion, ou encore de réversibilité, et d'interopérabilité et de chiffrement

On y détaille aussi l'ensemble du processus à mettre en place pour un projet d'archivage si l'on y trouve une liste des risques d'échec et des contraintes imposées par le système, on y trouve aussi une liste des facteurs clés du succès : un soutien hiérarchique, une adhésion des utilisateurs et un classement des données en fonction des risques.

La réflexion se poursuit. Elle a donné lieu à une deuxième version du MoReq qui fera elle-aussi objet de commentaires du groupe français. Elle devrait être publiée à la fin de cette année 2008.

* *
*

Voici quelques pistes permettant d'entamer une réflexion sur la gestion des documents, en les adaptant au secteur des brevets.

*

L'objectif de ce travail n'était pas de détailler des techniques que l'on pourra apprécier notamment en consultant les guides indiqués dans la bibliographie mais d'attirer l'attention sur leur apport pour un secteur, la propriété intellectuelle, plus que jamais déterminant pour les entreprises.

ANNEXES

Termes précédés d'un astérisque dans le mémoire

Cédant	celui qui vend ses droits
Cessionnaire	l'acheteur de vos droits
Clause résolutoire	clause qui permet de sortir du contrat naturellement ou en cas d'inexécution de certaines obligations
Concédant	celui qui loue ses droits (licence d'exploitation)
DTD	La norme XML donne une définition de document type appelée DTD (<i>Document Type Definition</i>), soit une grammaire permettant de vérifier la conformité du document XML. La norme XML n'impose pas l'utilisation d'une DTD pour un document XML mais le respect exact des règles de base de la norme XML. Savoir plus : XML . Présentation des DTD sur le site Comment ça marche ? http://www.commentcamarche.net/xml/xmltdtd.php3
<i>Dublin Core</i>	schéma de métadonnées générique qui permet de décrire des ressources numériques ou physiques et d'établir des relations avec d'autres ressources. Il comprend 15 éléments de description formels (titre, créateur, éditeur), intellectuels (sujet, description, langue, ...) et relatifs à la propriété intellectuelle. Il a fait l'objet de la norme ISO 15836 Information et documentation - L'ensemble des éléments de métadonnées Dublin Core ». Savoir plus : <i>Qu'est-ce que le Dublin Core ?</i> sur le site Educnet < http://www.educnet.education.fr/dossier/metadatas/dc1.htm >
Emulation	simulation par des ordinateurs récents d'une configuration matérielle et logicielle de matériels anciens
GED	Gestion électronique de document. système de gestion dynamique de documents par leur maintien sous forme numérique au sein d'une plate-forme informatique [réf. 7]
ERMS	<i>Electronic Records Management System</i>
OAIS	<i>Open Archival Information System</i> . Modèle de gestion, d'archivage et de préservation à long terme de documents numériques destiné à en garantir l'accès à un groupe d'utilisateurs identifiés. Il a fait l'objet de la norme ISO 14721:2003 « Systèmes de transfert des informations et données spatiales - Système ouvert d'archivage d'information - Modèle de référence »
Métadonnée	information structurée ou semi-structurée qui permet la création, la gestion et l'utilisation des documents au cours du temps et au sein du domaine d'activité qui les a créés (définition de travail du Forum « archivage des métadonnées) – les qualitiens utilisent le terme d'attribut
MoReq	<i>Model Requirements for the management of electronic Records</i> . Ce Modèle d'exigences pour l'organisation de l'archivage électronique est produit par l'Union européenne, pour aider les organisations des secteurs public ou privé à développer des procédures et un système <i>Records Management électronique</i>

conformes aux principes de l'archivage électronique. Après une première version en 2001, MoReq2 a paru en 2008 (sa traduction française devrait paraître en décembre 2008)

Savoir plus : Un contexte normatif très enrichi : Moreq2 à la rencontre du Modèle OAIS, Marianne Chabin, présentation ppt <

http://www.aristote.asso.fr/sem/sem0804.d/006-Chabin_MoReq-OAIS.pdf >

Site dédié au projet : <http://www.moreq2.eu/>

Migration	transfert de données vers des matériels et des logiciels récents
PCT	<i>(Patent Cooperation Treaty)</i> Traité de coopération en matière de brevets accepté par 138 États en octobre 2007. Le demandeur peut, par une procédure unique, obtenir un brevet pour l'ensemble des pays membres ou certains d'entre eux.
Traçabilité	historique de toutes les interventions sur l'information archivée (définition PramArchive)

Guides

▪ **Le Records Management**

1. Association des archivistes français, Association des professionnels de l'information et de la documentation. - *Comprendre et pratiquer le RM. Analyse de la norme 1589 au regard des pratiques archivistiques françaises.*- Paris : AAF-ADBS, 2005
< http://www.archivistes.org/article.php3?id_article=277 >
2. SERDA. *Records management et archivage.*- Paris : Serda, 2005 (Archimag, Guide pratique, 2^e édition)
3. APROGED. *La maîtrise du cycle de vie du document numérique.* Groupe de travail DGME/SDAE.- Paris : Aproged, 2006
< http://www.aproged.org/Portals/O/Aproged_Memo_CycledeVie.pdf >
4. IALTA France.- *Apprivoiser le MoReq (« Model Requirement for the Management of e-records ») pour archiver et conserver l'information.*- Paris : IALTA France, 2007
http://www.fntc.org/articles/IMG/pdf/Appriv_Moreq_Sponsor_2-3.pdf
5. CAPRIOLI Eric, KERVASDOUE Paul de, PEPIN Jean-François, RIETSCH Jean-Marc, *Protection du patrimoine informationnel.*- Paris : FedISA et Cigref, 2007
<http://cigref.typepad.fr/cigref_publications/RapportsContainer/Parus2007/Protection_patrimoine_informationnel_CIGREF_FEDISA_2007_web.pdf >
6. CHABIN Anne-Marie, CAPRIOLI Eric, RIETSCH Jean-Marc, *L'archivage électronique à l'usage du dirigeant.*- Paris : FedISA et Cigref, sans date
http://cigref.typepad.fr/cigref_publications/RapportsContainer/Parus2006/2006_-_Archivage_electronique_a_l_usage_du_dirigeant_Livre_Blanc_FEDISA_CIGREF_web.pdf
7. PRAGMARCHIVE. - *Méthode d'optimisation des moyens d'archivage par la prise en compte des facteurs de criticité de l'archive.*- Paris : PragmArchive, 2008
http://www.pragmarchive.org/PA_001.pdf
8. SERDA. *Archivage électronique et records management : Le marché et les besoins* ». Paris : Serda, 2008
<<http://archimag.com/fr/accueil-archimag/boutique/commander-une-etude/archivage-electronique-et-rm-08/archivage-electronique-08.html>>

▪ **Le brevet**

Sur le site de l'INPI

9. L'invention des salariés
http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/brochure_invention_salarie.pdf
10. Le brevet. Tout ce qu'il faut savoir avant de déposer un brevet
http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/brochure_brevet.pdf

Sur le site de l'OEB

11. Comment obtenir un brevet européen ? http://www.epo.org/patents/One-Stop-Page_fr.html

IPR-Helpdesk

12. IPR-HELPDESK.- Guide sur les brevets, 2006
< <http://www.ipr-helpdesk.org/guides/guia10/fr/guia.pdf> >

Ministère de la recherche

13. MINISTERE DELEGUE RECHERCHE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES.- Protection et valorisation des résultats de la recherche publique, 2003 < <http://media.education.gouv.fr/file/14/4/7144.pdf> >

Ouvrages

14. VIVANT Michel.- *Le droit des brevets.*- Paris : Dalloz, 2005 (Connaissance du droit)
15. KERMADEC Yann de, BRRESE Pierre.- *La propriété intellectuelle au service de l'innovation.* – Paris, Nathan, 2004 (Repères pratiques)
16. DROUHET Geneviève, KESLASSY Georges, MORINEAU Elisabeth.- *Records Management : mode d'emploi.*- Paris : ADBS, 2000

Articles

17. Comprendre et pratiquer le records management : analyse de la norme ISO 15489 au regard des pratiques archivistiques française, Groupe métier AAF-ADBS « Records management, *Documentaliste-Sciences de l'information*, 2005, n°2
- 18 Journée d'étude AAF-ADBS, Records management : principes et réalisation, Bernadette Ferchaud, *Documentaliste-Sciences de l'information*, 2003, n°1

Sites

Le site de l'INPI <http://www.inpi.fr>

Le portail français du *Records Management* <http://www.records-management.fr/>

Autres

Le cahier de laboratoire

WARCOIN Jacques, Gestion de l'information. Savoir faire. Cahier de laboratoire, février 2004 (présentation powerpoint)

GUILLET-Claude Carine, Le cahier de laboratoire national, INPL Nancy, 8 novembre 2007 (présentation powerpoint)

BOMBON Marie-Thérèse, le cahier de laboratoire, vecteur de protection de la propriété intellectuelle, SANOFI-AVENTIS (présentation powerpoint)

L'accord de confidentialité

Accords de confidentialité. IPR Helpdesk < <http://www.ipr-helpdesk.org> >

Normes

Normes relatives à la gestion documentaire, au management de l'information et aux prestations de veilles, Hervé Brunet, *La lettre thématique ARTEB* (technologies médicales et biotechnologies) Rhône Alpes, avril 2005

ISO 15489-1 : 2002 Information et documentation – Records Management – Partie 1 : Principes directeurs

ISO 15489-2 : 2002 Information et documentation - Records Management – Partie 2 : Guide pratique