Enseignement supérieur et recherche

Valorisation de la recherche

Gestion de la propriété intellectuelle issue des établissements publics investis d'une mission de recherche et plus particulièrement de la copropriété entre personnes publiques ; désignation d'un mandataire unique en cas de copropriété

NOR : MENR1618102C
circulaire n° 2016-111 du 19-7-2016
MENESR - DGRI - MEIN - DGE

Texte adressé aux présidentes et présidents, directrices et directeurs des établissements publics investis d'une mission de recherche

I - Objectifs de la circulaire

La richesse du système français d'enseignement supérieur et de recherche, avec ses universités, ses grandes écoles, et ses organismes de recherche, conduit naturellement à des collaborations entre différents établissements investis d'une mission de recherche. L'organisation de la recherche repose ainsi sur de nombreuses unités de recherche multi-établissements.

Cette organisation favorise l'interdisciplinarité et efface les frontières qui pourraient se créer entre les différentes institutions. Elle conduit fréquemment à des situations de copropriété impliquant un partage de la propriété intellectuelle entre plusieurs établissements.

Ces situations de copropriété peuvent être pénalisantes à la fois pour les établissements eux-mêmes et pour les entreprises susceptibles d'exploiter les résultats de leurs travaux. Elles sont en effet source de complexité et elles engendrent des délais de décision et des coûts de gestion excessifs :

1. d'une part pour assurer la protection des résultats de recherches, en particulier lorsqu'il s'agit d'une protection par brevet ;

2. d'autre part pour valoriser ces résultats, en assurer le transfert aux entreprises et négocier les contrats de licence de la propriété intellectuelle.

C'est pourquoi il est nécessaire, tant pour favoriser et accélérer le transfert que pour alléger la charge de travail des établissements, de simplifier la gestion de la copropriété entre eux et de confier à un mandataire unique la gestion et l'exploitation de la propriété intellectuelle détenue en copropriété.

La loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et le décret du 16 décembre 2014 pris pour son application, dont les dispositions sont rappelées plus bas, ont permis de franchir une première étape en imposant la désignation d'un mandataire unique pour la gestion, l'exploitation et la négociation du titre de propriété intellectuelle pour tous les dépôts de brevets en copropriété entre personnes publiques investies d'une mission de recherche. Un arrêté d'application en date du 19 juillet 2016 vient préciser les modalités de prise en charge des frais engagés par le mandataire unique.

Pour compléter ces textes et renforcer leur mise en œuvre, la présente circulaire a pour objet, s'agissant des brevets, de préconiser des pratiques contractuelles qui reposent sur la détermination, pour chaque unité de recherche ou pour chaque site, de règles de copropriété à convenir entre les établissements dont relève l'unité ou le site, et sur la désignation par ces établissements d'un mandataire unique pour l'unité ou pour le site.

Au-delà de la protection par des brevets, les résultats de recherche peuvent être matérialisés par d'autres

formes de propriété intellectuelle, que l'établissement peut utiliser concurremment avec les brevets pour protéger et valoriser ces résultats (opération de transfert associant des brevets et des logiciels par exemple).

Afin de prendre en compte la nécessité d'associer ces différentes formes de protection, les préconisations de la circulaire sont ainsi étendues aux autres formes de propriété intellectuelle utilisées par la recherche publique, notamment les logiciels, les savoir-faire et les marques.

Enfin, les entreprises expriment également la demande de disposer, pour faciliter leurs relations avec la recherche publique, d'un interlocuteur unique habilité à assurer la négociation et la gestion des contrats de recherche. C'est pourquoi la circulaire est complétée par des recommandations concernant la désignation d'un mandataire unique assurant cette fonction.

II - Cadre légal et réglementaire

La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche a mis l'accent sur la mission de valorisation confiée à la recherche publique (article L. 111-1 du code de la recherche), en prévoyant des dispositions pour accroître son efficacité (article L. 533-1 du même code).

II.1. Article L. 533-1 du code de la recherche

L'article L. 533-1 du code de la recherche précise les actions que les agents de l'État et des personnes publiques investies d'une mission de recherche doivent effectuer en cas d'invention.

Il comporte notamment (paragraphe V.) l'obligation de désigner un mandataire unique : « *afin de simplifier et d'accélérer le transfert d'un titre de propriété industrielle, en cas de copropriété publique constatée au dépôt de l'invention, un mandataire unique chargé de la gestion, de l'exploitation et de la négociation du titre est désigné par les déposants avant sa publication* ».

Cette obligation s'applique à toutes les situations répondant aux critères cumulatifs suivants :

1. demande de brevet,

2. invention financée en tout ou partie par des fonds publics,

3. demande déposée par au moins deux personnes publiques investies d'une mission de recherche.

La désignation du mandataire unique doit intervenir avant la publication du titre.

L'article L. 533-1 du code de la recherche précise les missions du mandataire unique, qui portent sur la gestion, l'exploitation et la négociation du titre. Le mandat ne peut pas comprendre de stipulation restreignant le champ d'action du mandataire unique.

II.2. Décret n° 2014-1518 du 16 décembre 2014 relatif au mode de désignation et aux missions du mandataire unique

Ce décret pris en application de l'article L. 533-1 du code de la recherche a pour objet d'encadrer la désignation du mandataire unique institué par la loi (articles 1er et 6), de définir ses missions, en termes de droits (articles 2 et 4) et d'obligations (articles 3 et 5).

Le décret invite tout d'abord (article 1er) les établissements publics investis d'une mission de recherche copropriétaires d'une invention à prendre des dispositions contractuelles pour désigner le mandataire unique avant même le dépôt de la demande de brevet.

À défaut de telles dispositions, les copropriétaires disposent d'un délai de neuf mois à compter du dépôt d'une demande de brevet pour assurer cette désignation.

En l'absence d'un consensus dans ce délai, le mandataire unique désigné est l'établissement qui répond à quatre critères cumulatifs : avoir droit au titre de propriété industrielle, être candidat pour être mandataire unique, être hébergeur, être employeur d'agents inventeurs. Lorsqu'il y a plusieurs hébergeurs ou lorsqu'il n'y a

aucun hébergeur, le mandat revient de droit à la personne publique dont les agents ont la part inventive la plus importante. En cas d'impossibilité de désigner un mandataire unique répondant à ces critères, il revient au ministère chargé de la recherche de désigner celui-ci. Pour se conformer à cette disposition du décret dans les meilleures conditions, le ministère chargé de la recherche consulte les autres ministères concernés en tant que de besoin.

L'article 2 du décret définit les missions du mandataire unique, qui comprennent tous les actes « *de représentation, de négociation et de signature* » pour réaliser « *la gestion, l'exploitation et la négociation du titre* », à l'exception des pouvoirs de cession ou d'abandon de demande de brevet, de ses extensions et des titres de brevet délivrés. Les principaux actes susceptibles d'être accomplis par le mandataire unique sont ensuite listés.

Dans le cadre des procédures de dépôt et de maintien des titres de brevet, les copropriétaires et leurs agents font leurs meilleurs efforts pour accomplir, à la demande du mandataire unique, les actes administratifs devant les offices de brevets qui nécessitent leur signature.

Les actes de précontentieux (arbitrage, médiation) et de contentieux (devant les instances judiciaires) liés au brevet ne sont pas mentionnés parmi les missions du mandataire unique. Il appartient donc, le cas échéant, aux copropriétaires du titre de brevet de se mettre d'accord sur l'engagement et la prise en charge, notamment financière, de ces actes.

Le mandataire unique décide seul de la stratégie d'extension des titres de brevet. Toutefois, si un des copropriétaires souhaite étendre le brevet dans un pays non choisi par le mandataire unique, il peut demander à celui-ci de réaliser l'extension pour son compte, à son seul nom et à ses frais. Ce copropriétaire sera alors seul compétent pour exploiter le titre et concéder des licences sur ce territoire, à son seul profit.

Les décisions d'abandon ou de cession de titre de brevet sont du ressort des copropriétaires. Elles peuvent être proposées par le mandataire unique mais celui-ci ne peut procéder à un abandon ou une cession sans l'accord de ces derniers. En cas de désaccord entre le mandataire unique et les copropriétaires sur l'opportunité d'une décision d'abandon ou de cession d'un titre, une solution permettant à l'un des copropriétaires de conserver ce titre à ses frais peut être recherchée.

Le mandataire unique est chargé de négocier les contrats de licences. Il doit veiller à ne pas inclure dans ces contrats de clauses empêchant les copropriétaires mandants d'utiliser l'invention à des fins de recherche, seuls ou avec des tiers.

Le mandataire unique peut confier tout ou partie de ses missions à un tiers (article 4) sans que l'accord des autres copropriétaires mandants soit nécessaire. Il reste responsable vis-à-vis des mandants des décisions qu'il prend dans le cadre de son mandat, qu'il ait ou non confié ses missions à un tiers.

L'article 5 du décret dispose que sauf accord contraire sur la prise en charge des frais, le mandataire unique supporte l'ensemble des frais associés à l'exercice du mandat (frais internes et externes de dépôt, d'extension et de maintien des titres, d'exploitation, de négociation, ...). Les modalités de remboursement des frais sont fixées dans le contrat de mandat. A défaut, ce sont les dispositions de l'arrêté qui s'appliquent.

Il est préconisé aux copropriétaires mandants de se mettre d'accord sur cette prise en charge dans un délai rapide, à défaut de quoi le mandataire unique devrait rembourser les frais qui auraient été, le cas échéant, pris en charge par un copropriétaire avant sa désignation.

II.3. Arrêté du 19 juillet 2016 relatif à la prise en charge des frais par le mandataire unique

Cet arrêté définit les modalités de remboursement des frais pris en charge par le mandataire unique.

En premier lieu (article 1er), l'arrêté garantit au mandataire unique, qui a la charge de la totalité des frais de propriété intellectuelle et d'exercice du mandat, le remboursement des frais directs visés au II de l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle. Il s'agit des frais payés aux offices de brevets et des frais de

sous-traitance à des cabinets pour déposer, étendre et maintenir en vigueur les titres de propriété, ainsi que des frais relatifs aux mêmes activités assurées en interne, sous réserve de leur identification précise et de leur rattachement comptable explicite. Le mandataire unique informe annuellement les copropriétaires des frais directs supportés.

Une fois ce remboursement effectué, l'intéressement des inventeurs de la recherche publique est assuré au titre de la rémunération supplémentaire (article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle) en conformité avec les textes en vigueur, en prenant en considération leur part inventive respective dans l'invention (article 2). Les établissements copropriétaires veillent au versement de l'intéressement à leurs inventeurs respectifs.

Si tous les agents des établissements copropriétaires relèvent de l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle, l'intéressement est calculé sur la base des revenus perçus par le mandataire unique déduction faite des frais directs.

Si certains des agents des établissements copropriétaires ne relèvent pas de l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle, l'intéressement des inventeurs relevant de l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle est calculé sur la part des revenus revenant à leurs établissements employeurs, après déduction des frais directs et application des dispositions contractuelles existantes relatives à la répartition des revenus entre établissements copropriétaires.

L'article 3 de l'arrêté dispose que le mandataire unique prélève, au titre des frais indirects liés à l'exécution de ses missions, vingt pour cent sur les revenus perçus, déduction faite du remboursement des frais directs (assiette de calcul de l'article 2). Cette rémunération couvre le remboursement des frais indirects relatifs à ses missions de gestion et d'exploitation des titres et compense les risques liés à l'exercice de ces missions. Chaque copropriétaire contribue ainsi à la rémunération du mandataire unique en proportion de sa quote-part de copropriété.

Cependant, si le mandataire unique a confié la totalité de ses missions à un tiers (voir plus bas, au III.1.iii), sous quelque forme que ce soit (mandat, délégation....), et ne paie pas les frais associés, il n'est plus légitime à percevoir cette rétribution. Ce cas de figure se présente par exemple lorsqu'une entreprise copropriétaire prend en charge ou fait l'avance des frais de protection et détient les droits d'exploitation sur tous les domaines de l'invention, ou lorsqu'une société d'accélération du transfert de technologies (SATT) a reçu délégation du mandataire unique pour exercer le mandat et en prend en charge tous les frais.

Si les missions sont partagées entre le mandataire et un tiers, le mandataire négocie avec les autres copropriétaires mandants le remboursement de ses frais sur les revenus. Dans tous les cas, la rémunération du mandataire négociée au titre du remboursement de ses frais indirects ne dépasse pas vingt pour cent des revenus perçus, déduction faite des frais directs.

Les schémas et les exemples en annexes 1 et 2 illustrent les modes de calcul du remboursement des frais et de la répartition des revenus qui sont recommandés.

III - Recommandations pour la désignation d'un mandataire unique et la gestion de la copropriété en cas de résultats communs à des établissements publics investis d'une mission de recherche

Les mesures de protection d'un résultat valorisable doivent être prises rapidement. Afin de garantir la réactivité, il est fortement recommandé, dans les organisations de recherche conduisant à la copropriété de résultats entre plusieurs établissements publics investis d'une mission de recherche, d'agir en anticipation et de convenir entre les établissements concernés, le plus en amont possible, du choix du mandataire unique et des modalités de répartition de la propriété intellectuelle en copropriété.

La solution la plus appropriée à cette fin consiste à inclure les dispositions correspondantes dans la convention encadrant l'organisation et le fonctionnement de l'unité de recherche, ou dans l'accord de recherche conclu entre les établissements. Ces dispositions doivent être négociées entre les établissements en suivant les recommandations formulées ci-après.

III.1. Stipulations à introduire dans les conventions

III.1.i. Cadre contractuel

Pour les unités de recherche communes à plusieurs établissements *(1)*, il est recommandé d'inclure la désignation du mandataire unique et les règles de répartition de la propriété intellectuelle dans la convention encadrant l'organisation et le fonctionnement de l'unité, qu'il s'agisse d'une « convention d'unité mixte de recherche », d'une « convention de site », d'une « équipe d'accueil », d'une convention constitutive d'un centre hospitalier universitaire *(2)*, ou de toute autre forme d'accord régissant l'unité de recherche (ci-après de manière générique la « convention »).

Ces stipulations sont introduites dans la convention établie à la création de l'unité, ou, pour les conventions existantes qui en sont dépourvues, sont introduites au renouvellement de la convention s'il est prévu que ce renouvellement intervienne dans un délai proche, ou à défaut par un avenant à la convention existante. L'essentiel est de disposer rapidement (délai de 4 mois), par voie d'avenant si besoin, d'un accord comportant les éléments essentiels relatifs à la désignation du mandataire unique et à la copropriété.

La convention doit comporter des stipulations de copropriété simples mais suffisantes pour qu'il n'y ait plus besoin de les détailler dans un accord ultérieur, ainsi qu'un mandat contenant l'ensemble des points clefs. De cette façon, on évitera d'avoir à négocier par la suite d'autres documents contractuels, ce qui allègera la charge de travail des établissements. Des modèles de clauses sont publiés par le ministère chargé de la recherche.

La signature de la convention ou de sa reconduction pouvant être ultérieure à la date de création ou de reconduction administrative de l'unité, il est conseillé, le cas échéant :

- de prévoir dans la décision de création ou de reconduction de l'unité la désignation du mandataire unique et les principes de base de la copropriété,

- et de négocier ensuite une convention ad'hoc, rattachable à cette décision, sur ces sujets.

La désignation du mandataire unique et les règles de copropriété doivent être applicables a minima pour toute la durée de la convention. Ces stipulations, qui doivent s'inscrire dans une durée longue, peuvent éventuellement être modifiées à l'occasion du renouvellement de l'unité s'il y a des changements importants dans sa structuration (entrée ou sortie d'une des parties). En l'absence de tels changements, la désignation du mandataire unique ne doit pas être remise en cause, sauf en cas d'inactivité manifeste de ce dernier.

Dans le cas où une convention comportant déjà les stipulations relatives au mandataire unique et à la copropriété viendrait à échéance sans être rapidement reconduite ou être remplacée par une nouvelle convention, il conviendrait que les parties s'accordent de façon expresse pour faire perdurer ces stipulations tant que l'avenant de reconduction ou la nouvelle convention ne sont pas conclus.

La désignation d'un mandataire unique et la fixation de règles de copropriété sont également utiles dans le cas d'une unité de recherche dont une partie seulement des établissements membres est soumise à l'obligation de désignation d'un mandataire unique.

III.1.ii Missions, droits et obligations du mandataire unique

Il est recommandé de désigner, parmi les établissements membres de l'unité de recherche, un mandataire unique qui sera chargé de la gestion et de l'exploitation de la propriété intellectuelle issue de l'unité. Les missions du mandataire unique doivent être celles spécifiées dans l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 et rappelées plus haut au II.2.

Il est opportun d'étendre le champ d'application des missions du mandataire unique au-delà du champ cité par le décret, qui est celui des brevets, pour qu'elles s'exercent également, avec les mêmes obligations, sur les autres formes de propriété intellectuelle, notamment sur les logiciels, les savoir-faire et les marques.

Pour définir les missions du mandataire unique dans la convention d'unité ou de site, un renvoi au cadre légal et réglementaire peut être suffisant.

La prise en charge des frais fait l'objet d'une négociation entre les parties à la convention, mais à défaut d'accord dans un délai rapide, il est conseillé de faire application des dispositions du décret et de l'arrêté

applicables par défaut (prise en charge complète des frais par le mandataire unique et modalités de remboursement).

Les obligations du mandataire unique consistant à informer régulièrement tous les copropriétaires de ses actions sont essentielles à la construction du lien de confiance entre le mandataire unique, qui agit au bénéfice de la copropriété, et les autres copropriétaires.

Le mandataire unique doit ainsi informer les copropriétaires de tous les résultats valorisables dès qu'il en a connaissance, et en particulier pour les brevets, dès le stade des déclarations d'inventions.

Il est conseillé de procéder régulièrement avec les copropriétaires à un bilan des actions qu'il mène pour la protection et la valorisation de la propriété intellectuelle de l'unité.

III.1.iii Choix du mandataire unique et pouvoir du mandataire unique de confier à un tiers ses missions

Le choix de l'établissement mandataire unique fait l'objet d'une négociation fondée sur des critères objectifs qui prennent en considération les stratégies de propriété intellectuelle des établissements (gestion de portefeuille, licences, relations industrielles...) et leurs aptitudes respectives à assurer les missions de mandataire unique.

Dans le cas d'une convention d'unité, il est recommandé, à défaut d'accord dans un délai court entre les établissements, de désigner comme mandataire unique l'hébergeur de l'unité.

Si le critère de l'hébergeur n'est pas opérant (hébergeur personne privée non soumise à la législation) ou non suffisant (unité à multiples localisations), le critère du nombre d'agents ayant une activité de recherche le plus important dans l'unité peut être utilisé.

Le mandataire unique peut confier, sans l'accord des mandants, tout ou partie de ses missions à un tiers. Il est cependant fortement conseillé que le mandataire unique informe ces derniers de cette délégation.

Dans le cas où le tiers est chargé de l'exploitation de la propriété intellectuelle, l'accord liant le mandataire unique et le tiers définit le mode de calcul du revenu qui est reversé par le tiers au mandataire unique. Le revenu ainsi reçu par le mandataire unique fait l'objet d'une redistribution par celui-ci aux copropriétaires, en application des stipulations de la convention entre copropriétaires.

Dans ce cadre, s'il est désigné mandataire unique, un établissement peut notamment confier l'exercice des missions qu'il tient du mandat à sa filiale de valorisation ou à une société d'accélération du transfert de technologies (SATT), dans le respect des termes de l'accord qui les lie.

Le fait de confier ses missions à un tiers ne limite en rien la responsabilité du mandataire unique vis-à-vis de ses mandants.

III.1.iv. Répartition de la copropriété des résultats et des revenus associés à leur valorisation

Afin de faciliter l'exercice de sa mission par le mandataire unique, il est recommandé de prévoir dans la convention d'unité ou de site, ou à défaut dans une convention ad 'hoc, le régime de propriété des résultats, les titulaires des droits de propriété, et la répartition des quotes-parts de copropriété entre les copropriétaires.

Les établissements doivent se mettre d'accord sur une clé de répartition des quotes-parts de copropriété prédéfinie, qui s'appliquera à toute la propriété intellectuelle issue de l'unité ou du site, quelle qu'en soit la forme, notamment aux brevets, aux logiciels, aux savoir-faire et aux marques. Cette clé de répartition sera également celle utilisée pour la répartition des revenus reçus par le mandataire unique.

S'agissant des brevets, cette clé de répartition entre établissements doit rester indépendante de la détermination des parts inventives dans une invention, qui doit rester fondée sur l'identification et la reconnaissance de toutes les personnes ayant contribué à l'invention.

Dans l'hypothèse où les établissements publics n'arriveraient pas à se mettre d'accord sur la clé de répartition, un partage à parts égales des résultats de la recherche est la solution la plus simple qui est recommandée. Il faut en tout état de cause relativiser les enjeux de la négociation de la clé de répartition en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'une répartition entre établissements qui sont tous personnes publiques.

Dans le cas d'une négociation des parts de copropriété avec des personnes tierces à l'unité, la clé de répartition des quotes-parts de copropriété fixée par la convention s'appliquera à la part de copropriété détenue conjointement par les personnes publiques membres de l'unité.

III.2. Résultats en copropriété résultant d'un accord de recherche dépassant le cadre d'une seule et même unité

Il est possible que des résultats exploitables soient générés par plusieurs inventeurs relevant d'unités différentes. Il est également possible que de tels résultats soient issus d'une collaboration de recherche entre les membres d'une unité de recherche et une personne publique investie d'une mission de recherche non membre de l'unité.

C'est pourquoi il est important de prévoir, dans les conventions de collaboration de recherche ou dans des accords-cadres, de la même façon que cela est prescrit pour les conventions des unités de recherche, la désignation d'un mandataire unique, les règles de copropriété et les modalités de prise en charge des frais et de répartition des revenus d'exploitation.

Ces dispositions doivent bien entendu prendre en compte l'environnement contractuel dans lequel un financement a été obtenu (ANR, Europe,...), le cas échéant.

Pour les résultats obtenus par plusieurs inventeurs relevant d'unités différentes, le mandataire unique désigné peut être par exemple le mandataire unique de l'unité porteuse du projet auquel se rattachent les résultats.

III. 3. Autres situations

Pour tous les résultats obtenus en dehors d'un cadre contractuel répondant aux stipulations de cette circulaire, les établissements appliquent les règles du décret ainsi que de l'arrêté, en s'efforçant de réduire les délais de prise de décision et de se mettre d'accord rapidement sur les quotes-parts de copropriété et le partage des revenus d'exploitation, dans les conditions indiquées plus haut.

IV - Mandat pour la recherche partenariale (contractuelle ou collaborative)

Pour la négociation et la gestion des contrats de recherche « contractuelle » d'une part et celles des contrats de recherche « collaborative » *(3)* d'autre part, il est recommandé de désigner, pour chaque unité ou chaque site, un interlocuteur unique des partenaires, en cohérence avec les dispositifs mis en place tels que les Instituts Carnot. Cet interlocuteur est investi d'un mandat négocié avec les établissements dont relèvent l'unité ou le site, qui s'inspire des principes régissant le mandat unique pour la gestion de la propriété intellectuelle.

Pour des raisons de simplicité, il est préférable, si le contexte de l'unité le permet, que ce(s) mandat(s) soi(en)t confi(é)s à l'établissement chargé du mandat unique pour la gestion de la propriété intellectuelle.

Il reste cependant possible de désigner des établissements mandataires distincts, pour la recherche contractuelle, pour la recherche collaborative, et pour la gestion de la propriété intellectuelle.

A minima, il est recommandé aux établissements de veiller à une bonne articulation entre le gestionnaire et négociateur des contrats de recherche et le mandataire unique pour la propriété intellectuelle.

Les contrats de recherche comportent en effet nécessairement des aspects de propriété intellectuelle, qui peuvent concerner aussi bien les résultats obtenus dans le cadre du contrat que la propriété intellectuelle « antérieure » détenue par les personnes publiques qui pourra être nécessaire à l'entreprise pour exploiter les résultats du contrat.

Il convient en particulier, en cas de demande par l'entreprise, dans la négociation d'un contrat de recherche, de droits d'exploitation, que le mandataire unique pour les contrats de recherche saisisse de cette demande le mandataire unique pour la propriété intellectuelle, qui ne doit pas s'opposer à la demande sans motif légitime et doit s'efforcer d'y répondre dans les meilleurs délais.

La direction générale de la recherche et de l'innovation et la direction générale des entreprises sont chargées de la mise en œuvre de cette circulaire. Elles en suivent l'application par les établissements, à travers notamment les contrats d'objectifs et de performance des établissements et les procédures d'évaluation.

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique
Emmanuel Macron

Le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
Thierry Mandon

(1) Généralement on entend par unité de recherche ou laboratoire de recherche : toute mise en commun de moyens financiers, matériels et humains par des établissements publics investis d'une mission de recherche, affectés à la réalisation d'un programme de recherche scientifique d'une durée longue (4 ou 5 ans) supervisé par un directeur et faisant l'objet d'une évaluation de l'HCERES.

(2) Article L.6142-3 du code de la santé publique

(3) Contrat de recherche contractuelle : contrat de recherche financé totalement ou partiellement sur des fonds privés français ou étrangers (flux financier vers les établissements).

Contrat de recherche collaborative : contrat de recherche financé totalement sur des fonds publics français ou européens (entre établissements, par l'ANR, par l'ADEME, l'Union européenne etc).

Annexe 1

↳ *Schémas de calcul du remboursement des frais et de la répartition des revenus*

Annexe 2

Exemples de calculs du remboursement des frais et de la répartition des revenus

Exemple 1 : Convention d'unité entre trois établissements dont les inventeurs relèvent de l'article R. 611-14 du code de la propriété intellectuelle (EPSCP X, Y et EPST)

Énoncé

Les résultats sont dits en copropriété entre les établissements sans répartition définie dans la convention.

L'EPSCP Y est désigné comme le mandataire unique (MU) par la convention

1 invention avec 2 inventeurs protégée par brevet et faisant l'objet d'une licence.

Les quotes-parts des inventeurs sont de 40% pour l'inventeur EPSCP X et 60%pour l'inventeur EPST.

Les revenus perçus de la licence par le mandataire unique sont de 110 K€ en année N.

Les frais directs cumulés jusqu'à l'année N sont de 10 K€ intégralement payés par le MU.

Mise en pratique

1. Remboursement du mandataire unique

Le MU (EPSCP Y) se rembourse à hauteur de 10 k€ au titre des frais directs.

Les revenus après déduction des frais directs sont de 100 k€.

Le MU (EPSCP Y) a un droit de rémunération au titre des frais indirects de 20 k€ (20 % des revenus après déduction des frais directs soit 100 k€).

- **L'EPSCP Y, en tant que MU, a droit à 30 k€ de rétribution sur les revenus perçus**

2. Calcul de l'intéressement des agents publics et répartition

L'assiette de calcul de l'intéressement des inventeurs relevant de l'article R. 611-14-1 du CPI est égale aux revenus perçus par les personnes publiques qui les emploient moins les frais directs soit 100 k€ (= 110 k€ - 10 k€)

Les inventeurs ont 50 % de cette assiette *(1)* soit 50 k€ (= 100 k€/2)

La répartition est faite en fonction de leur quote-part inventive soit :

- 20 k€ pour l'inventeur EPSCP X (40% de 50 k€)

- 30 k€ pour l'inventeur EPST (60% de 50 k€)

- **L'intéressement des inventeurs est de 50 k€ sur les revenus perçus**

3. Calcul de la rétribution des copropriétaires et répartition

L'assiette de calcul est égale aux revenus perçus déduction faite des frais directs (10 k€), indirects (20 k€) et de l'intéressement des inventeurs (50 k€) soit 30 k€ (= 110 k€ - 10 k€ - 20 k€ - 50 k€)

Les résultats sont dits en copropriété sans répartition définie. La circulaire recommande une répartition des revenus à parts égales soit 10 k€ pour chacun (= 30 k€/3).

- **EPSCP X, Y et l'EPST, en tant que copropriétaires, ont un droit de rétribution de 10 k€ chacun sur les revenus perçus**

La répartition des revenus perçus par le MU de 110 k€ est la suivante :

40 k€ pour l'EPSCP Y soit 30 k€ en tant que mandataire unique et 10 k€ en tant que copropriétaire

30 k€ pour l'EPSCP X soit 20 k€ pour son inventeur et 10 k€ en tant que copropriétaire

40 k€ pour l'EPST soit 30 k€ pour son inventeur et 10 k€ en tant que copropriétaire

(1) sous réserve du plafond sinon 25% en application de R611-14-1 du cpi

Exemple 2 : Convention d'unité entre 3 établissements (2 établissements dont les inventeurs sont soumis à l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle : un EPSCP un EPST, et 1 établissement dont les inventeurs ne sont pas soumis à l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle : un EPIC)

2 énoncés (α et β) sont proposés pour cette convention.

Énoncé α

Les résultats sont en copropriété à parts égales et la rétribution des établissements est fondée sur les quotes-parts de copropriété dans la convention.

L'EPST est désigné comme mandataire unique (MU)

1 invention avec 3 inventeurs de chacun des établissements, protégée par brevet et faisant l'objet d'une licence.

Les quotes-parts des inventeurs sont les suivantes:

40% pour l'inventeur de l'EPSCP

40% pour l'inventeur de l'EPIC

20 % pour l'inventeur de l'EPST

Les revenus perçus de la licence par le mandataire unique (MU) sont de 110 K€ en année N.

Les frais directs cumulés jusqu'à l'année N sont de 10 K€ intégralement payés par le MU.

Mise en pratique

1. Remboursement du mandataire unique

Le MU (EPST) se rembourse à hauteur de 10 k€ au titre des frais directs.

Les revenus après déduction des frais directs sont de 100 k€.

Le MU (EPST) a un droit à remboursement au titre des frais indirects de 20 k€ (20% des revenus après déduction des frais directs soit 100 k€).

- **L'EPST, en tant que MU, a un droit à remboursement de 30 k€ (frais directs et indirects) sur les revenus perçus**

Comme il y a des agents relevant de modalités d'intéressement différents, il est recommandé de calculer dans un premier temps la rétribution des copropriétaires soumis et non soumis à l'article R. 611-14-1 du CPI puis de procéder au calcul de l'intéressement des inventeurs agents publics.

2. Calcul de la rétribution des copropriétaires au titre de leur quote-part de copropriété avant prélèvement des frais indirects

L'assiette de calcul intervient sur les revenus perçus moins frais directs soit 100 k€ (= 110 k€ - 10 k€)

La règle de partage est à parts égales soit 33,33 k€ pour chaque copropriétaire (= 100 k€/3).

3. Calcul de l'intéressement des agents publics et répartition

L'assiette de calcul de l'intéressement des inventeurs est égale aux revenus dus aux personnes publiques dont les inventeurs relèvent de l'article R. 611-14-1 du CPI soit 66,66 k€ (= 33,33 k€*2).

Les inventeurs ont 50 % de cette assiette (1) soit 33,33 k€ (= 66,66 k€/2)

La répartition est faite en fonction de leur quote-part inventive sans prendre en compte la quote-part inventive de l'inventeur EPIC soit :

- 22,22 k€ pour l'inventeur EPSCP (= 40% ->66,67% de 33,33 k€)

- 11,11 k€ pour l'inventeur EPST (= 20% ->33,33% de 33,33 k€)

- **L'intéressement des inventeurs relevant de l'article R.611-14-1 du CPI est de 33,33 k€ sur les revenus perçus**

4. Attribution de la rétribution due au copropriétaire dont les inventeurs ne sont pas soumis à l'article R. 611-14-1 du CPI, après prélèvement des frais indirects

L'EPIC, en tant que copropriétaire, a un droit à une rétribution de 33,33 k€, dont il est déduit par le mandataire unique 1/3 des frais indirects qui lui sont dus, soit 6,67 k€ (20k€/3).L'EPIC perçoit donc une rétribution de 26,66 K€.

5. Attribution de la rétribution des copropriétaires dont les inventeurs sont soumis à l'article R611-14-1 du CPI, après prélèvement des frais indirects, et répartition

L'assiette de calcul est égale aux revenus perçus déduction faite des frais directs (10 k€), des frais indirects prélevés sur leur quote-part de rétribution (20 k€*2/3 soit 13.33 k€), moins la rétribution de l'EPIC (33,33 k€) et de l'intéressement des inventeurs soumis à l'article R.611-14-1 du CPI (33,34 k€) soit 20,01 k€ (= 110 k€ - 10 k€ - 13,3 k€ - 33,33 k€ - 33,33 k€).

Les résultats sont dits en copropriété et cette répartition est utilisée pour le calcul de la rétribution des copropriétaires, l'EPST et l'EPSCP ont droit à 10 k€ chacun (= 20 k€/2).

- **L'EPST et EPSCT, en tant que copropriétaires, ont chacun droit à 10 k€ de rétribution sur les revenus perçus**

La répartition des revenus perçus par le MU de 110 k€ est la suivante :

51,11 k€ pour l'EPST soit 30 k€ en tant que mandataire unique, 11,11 k€ pour son inventeur et 10 k€ en tant que copropriétaire

26,66 k€ pour l'EPIC en tant que copropriétaire et verse une rémunération complémentaire à son inventeur en fonction des dispositions salariales applicables.

32,22 k€ pour l'EPSCP soit 22,22 k€ pour son inventeur et 10 k€ en tant que copropriétaire

(1) sous réserve du plafond sinon 25 % en application de R611-14-1 du CPI.

Enoncé β

Les résultats sont en copropriété et répartis de la manière suivante :

20 % de quote-part pour EPIC

50 % de quote-part pour EPSCP

30 % de quote-part pour EPST

Les règles de copropriété définissent les règles de rétribution des revenus.

L'EPIC est le mandataire unique

1 invention avec 3 inventeurs de chacun des établissements protégée par brevet et faisant l'objet d'une licence.

Les quotes-parts des inventeurs sont les suivantes:

40 % pour l'inventeur de l'EPSCP

40 % pour l'inventeur de l'EPIC

20 % pour l'inventeur de l'EPST

Les revenus perçus de la licence par le mandataire unique (MU) sont de 110 K€ en année N.

Les frais directs cumulés jusqu'à l'année N sont de 10 k€ intégralement payés par le MU.

Mise en pratique

1. Remboursement du mandataire unique

Le MU (EPIC) se remboursement à hauteur de 10 k€ au titre des frais directs.

Les revenus après déduction des frais directs sont de 100 k€.

Le MU (EPIC) a un droit à remboursement au titre des frais indirects de 20 k€ (20% des revenus après déduction des frais directs soit 100 k€).

- **L'EPIC, en tant que MU, a un droit à indemnisation de 30 k€ sur les revenus perçus**

Comme il y a des agents relevant de modalités d'intéressement différents, il est recommandé de calculer dans un premier temps la rétribution des copropriétaires soumis et non soumis à l'article R. 611-14-1 du CPI puis de procéder au calcul de l'intéressement des inventeurs agents publics.

2. Calcul de la rétribution des copropriétaires au titre de leur quote-part de copropriété avant prélèvement des frais indirects

L'assiette de calcul intervient sur les revenus perçus moins les frais directs soit 100 k€ (= 110 k€ - 10 k€).

La quote-part de l'EPIC étant de 20%, sa rétribution est de 20k€.

La quote-part de l'EPSCP étant de 50%, sa rétribution est de 50k€.

La quote-part de l'EPST étant de 30 %, sa rétribution est de 30k€.

3. Calcul de l'assiette d'intéressement des agents publics et répartition

L'assiette de calcul de l'intéressement des inventeurs relevant de l'article R. 611-14-1 du CPI est égale aux revenus perçus par les personnes publiques qui les emploient soit 80 k€ (= 50k€+30k€

Les inventeurs ont 50 % de cette assiette (1) soit 40 k€ (= 80 k€/2)

La répartition est faite en fonction de leur quote-part inventive sans prendre en compte la quote-part inventive de l'inventeur EPIC soit :

- 26,668 k€ pour l'inventeur EPSCP (= 40% -> 66,67% de 40 k€)

- 13,332 k€ pour l'inventeur EPST (= 20% -> 33,33% de 40 k€)

- **L'intéressement des inventeurs relevant du R611-14-1 du CPI est 40 k€ sur les revenus perçus**

4. Attribution de la rétribution au copropriétaire dont les inventeurs ne relèvent pas l'article R. 611-14-1 du CPI, après prélèvement des frais indirects

L'EPIC, en tant que copropriétaire, a un droit à une rétribution de 20 k€, dont il est déduit par le mandataire unique 20% des frais indirects qui lui sont dus, soit 4 k€ (20k€*20/100).L'EPIC perçoit donc une rétribution de 16 K€.

5. Attribution de la rétribution des copropriétaires dont les inventeurs relèvent de l'article R. 611-14-1 du CPI, après prélèvement des frais indirects, et répartition

L'assiette de calcul est égale aux revenus perçus déduction faite des frais directs (10 k€), des frais indirects prélevés sur leur quote-part de rétribution (20*80/100 soit16 k€), moins la rétribution de l'EPIC (20 k€) et de l'intéressement des inventeurs soumis à l'article R.611-14-1 du CPI (40 k€) soit 24 k€ (= 110 k€ - 10 k€ - 16 k€ - 20 k€ - 40 k€).

La répartition de la rétribution de l'EPSCP et de l'EPST est fonction des quotes-parts de copropriété sans tenir compte de la quote-part de copropriété EPIC.

La rétribution de l'EPSCP est de 15 k€ (= 50% -> 62,5% de 24 k€)

La rétribution de l'EPST est de 9 k€ (= 30% -> 37,5% de 24 k€)

La répartition des revenus perçus par le MU de 110 k€ est la suivante :
46 k€ pour l'EPIC soit 30 k€ en tant que mandataire unique et 16 k€ en tant que copropriétaire
41,668 k€ pour l'EPSCP soit 26,668 k€ pour son inventeur et 15 k€ en tant que copropriétaire
22,332 k€ pour l'EPST soit 13,332 k€ pour son inventeur et 9 k€ en tant que copropriétaire

(1) sous réserve du plafond sinon 25 % en application de R611-14-1 du CPI.

Exemple 3 : convention d'unité impliquant une entreprise, des établissements dont les inventeurs relèvent (EPST et EPSCP) ou non (EPIC) à l'article R. 611-14 du code de la propriété intellectuelle

Énoncé

Les résultats sont en copropriété entre les membres de l'unité et les quotes-parts de copropriété sont ainsi définis :

50 % pour l'Entreprise

30 % pour l'EPSCP

10 % pour l'EPST

10 % pour l'EPIC

L'Entreprise se charge opérationnellement et financièrement de la gestion et de l'exploitation de manière exclusive des résultats dans tous domaines.

Le mandataire unique est l'EPIC.

Comme les risques et les charges sont assumés par l'Entreprise, la rémunération du mandataire unique au titre des frais indirects n'est pas due.

Une invention avec 4 inventeurs de chacun des copropriétaires :

Les quotes-parts des inventeurs sont :

25 % pour l'inventeur de l'Entreprise

25 % pour l'inventeur de l'EPIC

25 % pour l'inventeur de l'EPSCP

25 % pour l'inventeur de l'EPST

Suivant les stipulations de la convention, les revenus d'exploitation de l'invention par l'Entreprise sont calculés par l'Entreprise qui verse au MU la somme de 50 k€.

Mise en pratique

1. Rétribution du mandataire unique

Le MU (EPIC) n'a pas de rétribution comme il ne paye pas les frais directs, ni les frais indirects.

- **L'EPIC, en tant que MU, a un droit de rétribution de 0 € sur les revenus perçus**

Comme il y a des agents relevant de modalités d'intéressement différents, il est recommandé de calculer dans un premier temps la rétribution des copropriétaires soumis et non soumis à l'article R. 611-14-1 du CPI puis de procéder au calcul de l'intéressement des inventeurs agents publics.

2. Calcul de l'assiette de la rétribution des copropriétaires et attribution au copropriétaire dont les inventeurs ne relèvent pas de l'article R. 611-14-1 du CPI

L'assiette de calcul intervient sur les revenus perçus moins la rétribution du MU (frais directs et indirects) soit 50 k€ (= 50 k€ - 0 k€).

La quote-part de l'EPIC étant dans la convention de 10 %, soit de 20% de l'ensemble des établissements publics, sa rétribution est de 10 k€ (= 20% de 50 k€).

3. Calcul de l'assiette d'intéressement des agents publics et répartition

L'assiette de calcul de l'intéressement des inventeurs est égale aux revenus perçus par les personnes publiques relevant de l'article R. 611-14-1 du CPI moins les frais directs, moins la quote-part de frais indirects imputable à l'EPIC considérés comme des revenus non perçus par les personnes publiques relevant de l'article R. 611-14-1, 40 k€ (= 50 k€ - 0 k€ - 10 k€ - 0 k€)

Les inventeurs ont 50% de cette assiette *(1)* soit 20 k€ (= 40 k€/2)

La répartition est faite en fonction de leur quote-part inventive sans prendre en compte la quote-part inventive de l'inventeur Entreprise et EPIC soit :

- 10 k€ pour l'inventeur EPSCP (= 25% -> 50% de 20 k€)

- 10 k€ pour l'inventeur EPST (= 25% ->50% de 20 k€)

- **L'intéressement des inventeurs soumis à R. 611-14-1 du CPI est 20 k€ sur les revenus perçus**

4. Calcul de l'assiette de la rétribution des copropriétaires soumis à l'article R611-14-1 du cpi et répartition

L'assiette de calcul est égale aux revenus perçus déduction faite des frais directs (0 k€), indirects (0 k€), moins la rétribution de l'EPIC (10 k€) et de l'intéressement des inventeurs soumis à l'article R611-14-1 du CPI (20 k€) soit 20 k€ (= 110 k€ - 0 k€ - 0 k€ - 10 k€ - 20 k€).

La répartition de la rétribution de l'EPSCP et de l'EPST est fonction des quotes-parts de copropriété sans tenir compte de la quote-part de copropriété EPIC et Entreprise.

La rétribution de l'EPSCP est de 15 k€ (= 30% -> 75% de 20 k€)

La rétribution de l'EPST est de 5 k€ (= 10% -> 25 % de 20 k€)

La répartition des revenus perçus par le MU de 50 k€ est la suivante :

10 k€ pour l'EPIC soit 0 k€ en tant que mandataire unique et 10 k€ en tant que copropriétaire

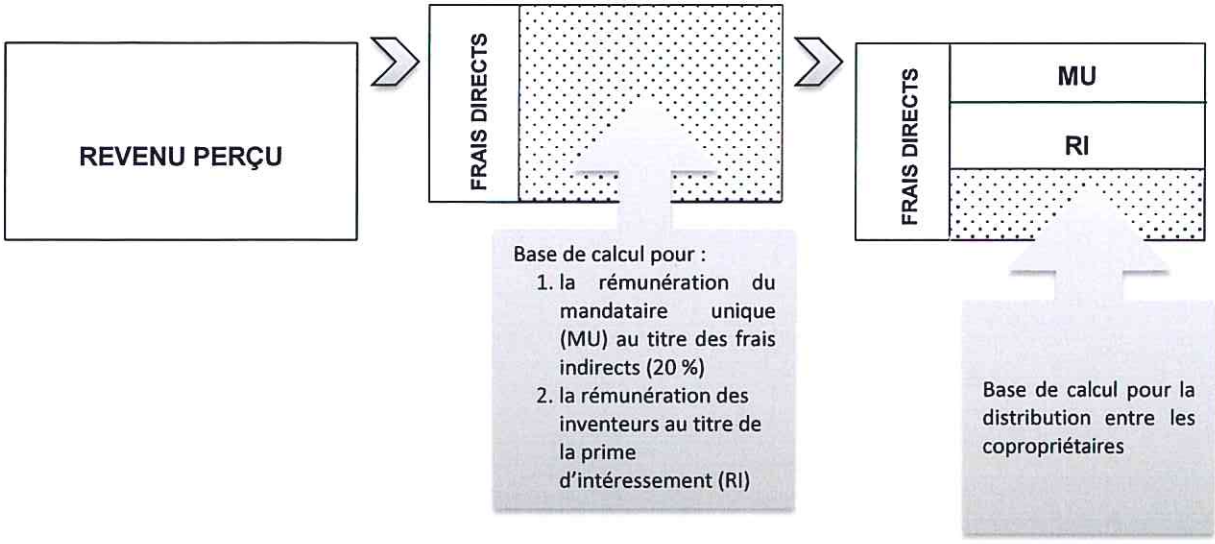
25 k€ pour l'EPSCP soit 10 k€ pour son inventeur et 15 k€ en tant que copropriétaire

15 k€ pour l'EPST soit 10 k€ pour son inventeur et 5 k€ en tant que copropriétaire

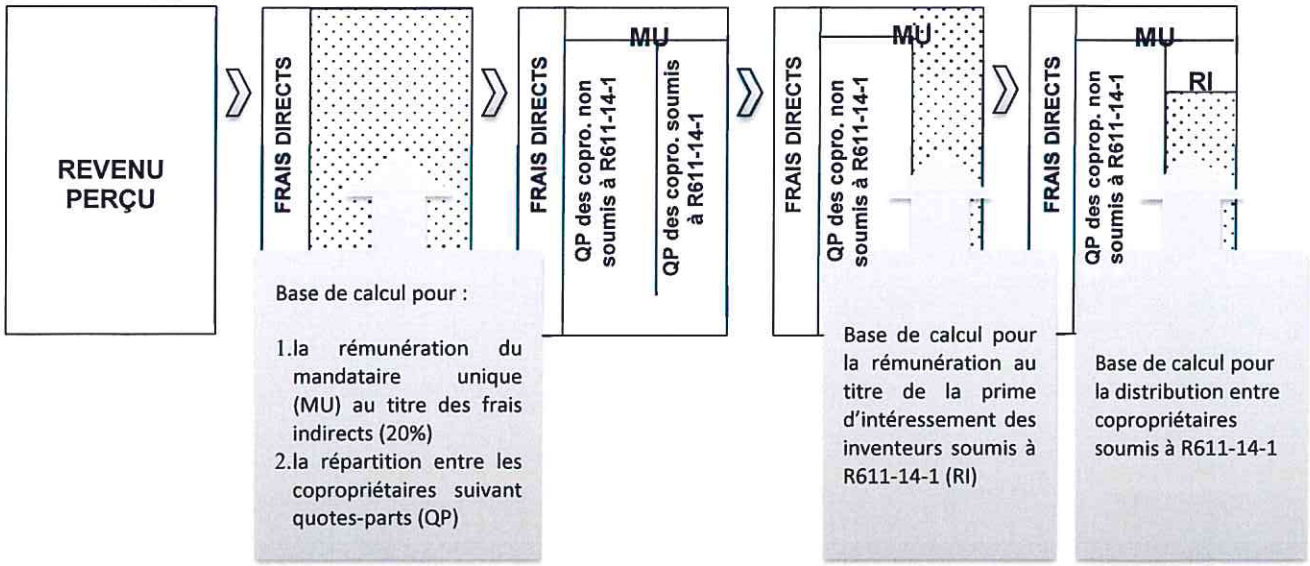
(1) sous réserve du plafond sinon 25 % en application de R611-14-1 du CPI.

Annexe 1
Schémas de calcul du remboursement des frais et de la répartition des revenus

CAS N° 1 - Copropriété entre établissements employeurs d'inventeurs tous soumis au R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle



CAS N° 2 - Copropriété entre des établissements employeurs d'inventeurs soumis ou non au R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle



© Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche > www.education.gouv.fr