



# ACCORD DE CONSORTIUM

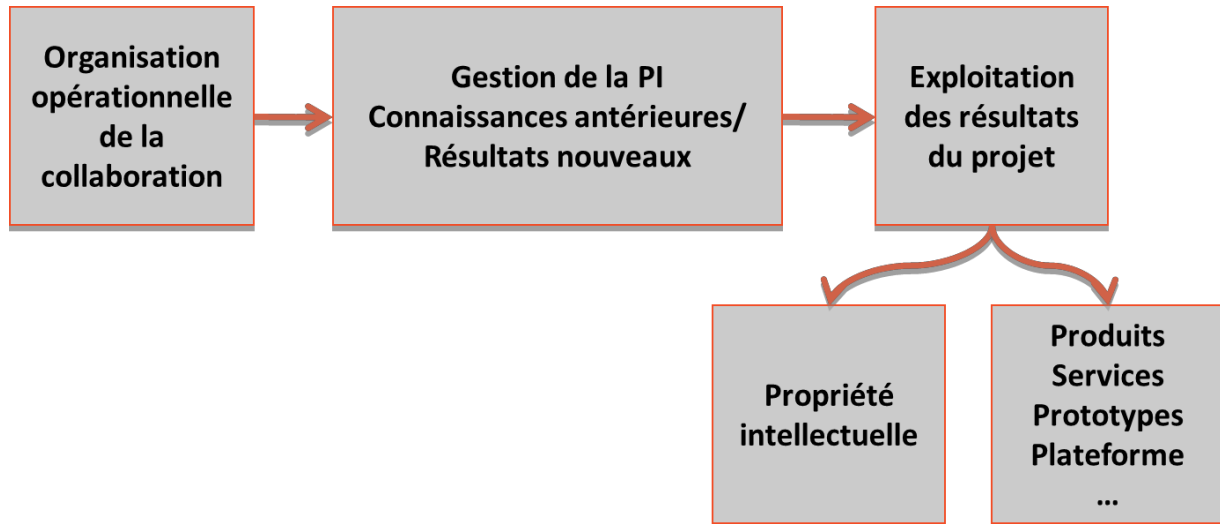
## Mode d'emploi



*Ce projet a fait l'objet du soutien du  
Fond Européen de Développement  
Régional 2014-2020.*

Les Accords de Consortium ont pour vocation à "réglementer" le travail des partenaires dans le cadre de l'action de recherche et développement qu'elles ont décidé de mener conjointement.

Leur contenu porte principalement sur les points suivants :



## **I. Le déroulement et l'organisation de la collaboration**

L'Accord de Consortium va devoir préciser les règles de fonctionnement de la collaboration. Il créera généralement un certain nombre d'organes, tels que le Coordonnateur (ou Coordinateur), un comité de pilotage et un ou plusieurs Comités techniques.

L'identification du Coordinateur est le plus souvent requise par les conventions de financement qui accompagnent les opérations de ce type. Le Coordinateur sera généralement chargé d'assurer le lien administratif (et parfois financier) entre les membres du consortium et le(s) financeur(s). Il sera également chargé d'assurer le suivi administratif et technique du projet et devra généralement en rendre compte au(x) financeur(s).

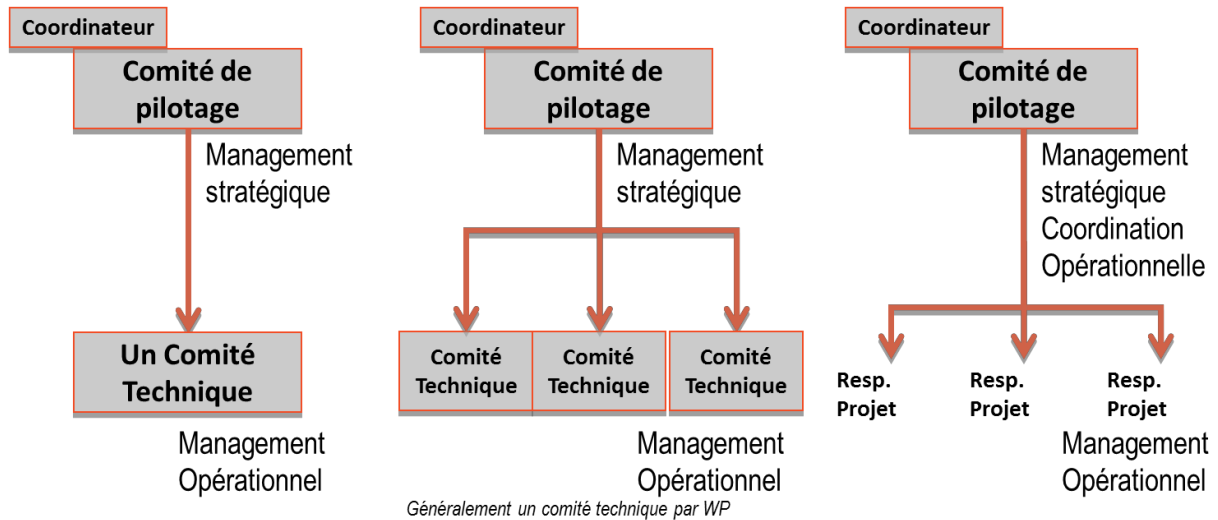
La question de sa capacité à "représenter" ou non les autres partenaires vis-à-vis des tiers (notamment financeurs) est parfois un point de négociation entre les différentes parties.

Un Coordinateur qui serait également "porteur" du Projet technique (il est peut être à l'origine de la technologie de base sur laquelle le Consortium va travailler), pourrait avoir des velléités de contrôle et de direction du Consortium ...

Il est généralement créé deux niveaux de Comités : un comité de pilotage, chargé de la gestion "stratégique" et des orientations du Consortium, et un ou des comités techniques chargés de la gestion opérationnelle, techniques et quotidienne du Projet.

Parfois, lorsque le Consortium est de taille modeste, le comité de pilotage joue les deux rôles et s'appuie pour ce faire sur des responsables de projets de chaque partenaire.

Les schémas habituellement rencontrés sont les suivants :



Lorsque les éléments de propriété intellectuelle sont sensibles (savoir-faire secret par exemple), il peut paraître souhaitable d'organiser le Consortium avec un comité technique par Workpackage, afin d'éviter que les données confidentielles soient accessibles aux partenaires qui n'ont pas besoin d'en connaître pour effectuer leur part du projet.

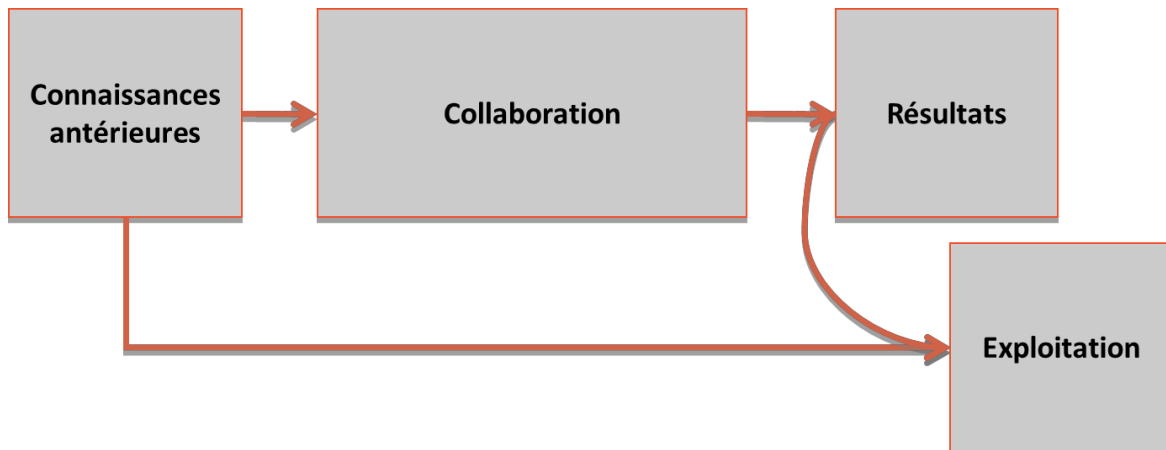
## II. La Propriété Intellectuelle – Exploitation des résultats

Les accords de partenariat technologiques et notamment leur déclinaison la plus commune mais aussi la plus complexe, que sont les accords de consortium, visent majoritairement à faire naître ou faire évoluer de la propriété intellectuelle.

En effet, ces groupements temporaires de recherche et développement, composés traditionnellement de groupes industriels, de PME et de partenaires académiques (Universités et organismes de recherche), sont aujourd'hui la source régulière de nouveaux titres et droits de propriété intellectuelle.

Ils doivent être distingués des opérations de recherche sous contrat qui lient un industriel à un prestataire privé ou académique au titre d'une opération de sous-traitance, et dans le cadre desquelles le plus souvent la propriété intellectuelle nouvelle est "vendue" aux donneurs d'ordre.

Le schéma de propriété intellectuelle classiquement mis en œuvre dans ce genre de projet collaboratif est le suivant :



Sur la base de "connaissances antérieures" mis en commun par les partenaires, des actions de développements sont réalisés sur un mode collaboratif. Il en résulte généralement des "résultats" qui devront faire l'objet d'une exploitation, souvent en conjonction avec les "connaissances antérieures" qui seront nécessaires à l'exploitation desdits "résultats" (dans le cadre d'un lien de dépendance brevet par exemple).

De telles opérations partenariales, modalité particulière de l'"open innovation" impose cependant la mise en œuvre d'un certain nombre de précautions.

Il convient de prêter attention, notamment au stade de la rédaction de l'accord correspondant, à :

- L'apport de propriété intellectuelle antérieure,
- Le "partage" de la propriété sur les résultats,
- Les conditions d'exploitation de cette propriété intellectuelle,

Mais également :

- Les conditions d'une exploitation industrielle,
- Mais également, aux résultats "exotiques".

### **Sur les apports de propriété intellectuelle antérieure,**

Comme il l'a été évoqué ci-dessus, le principe même de ce genre d'opération est de mettre en commun des ressources de développement en vue de réaliser un objectif collectif. Cela passe forcément par le partage de compétences, mais aussi de "connaissances", de développements réalisés antérieurement à une telle opération.

Lorsque ces "connaissances" sont des titres ou droits de propriété intellectuelle, il conviendra de s'interroger sur l'intérêt stratégique de voir lesdites "connaissances" modifiées voire améliorées dans un cadre collaboratif qui pourrait conduire à ce que ces améliorations appartiennent en copropriété à un ou plusieurs des partenaires de développement.

De même, lorsque ces "connaissances" sont des savoir-faire, uniquement protégés par le secret, il conviendra de s'interroger sur les chances de les maintenir efficacement un tel secret dans un cadre de collaboration avec des tiers, même tenus par une obligation de confidentialité.

A l'heure d'apporter de telles connaissances dans la "corbeille de la mariée" collaborative, il conviendra donc d'examiner avec attention les conséquences sur sa stratégie de propriété intellectuelle induite par une telle action.

Un des risques souvent évoqué dans une telle hypothèse, est celui de la "balkanisation de la propriété intellectuelle" : une situation dans laquelle se trouve le titulaire d'une technologie, qui voit peu à peu la propriété intellectuelle sur sa technologie émiettée entre différents titulaires qui en possèdent souvent des parties retraits mais non négligeables.

Cet effet résultera aussi bien d'une mise en copropriété d'améliorations générées de cette technologie dans un tel cadre collaboratif, et nous en reparlerons ci-après, mais aussi par l'intégration dans l'évolution de cette technologie initiale, de "connaissances" appartenant aux autres partenaires.

### **Sur le « partage » de la propriété sur les résultats,**

Une démarche collaborative aboutit fréquemment au partage de la propriété sur les éventuels résultats nouveaux qui sont obtenus dans un tel cadre.

Comme il vient de l'être évoqué, cette copropriété peut porter sur les améliorations que vous apporterez conjointement à vos technologies, mais également à de purs résultats nouveaux sans dépendance avec des connaissances préexistantes.

Dans tous les cas, elle peut aboutir à voir les éléments de propriété intellectuelle applicable à sa technologie (brevets, logiciels, savoir-faire, données expérimentales ...) partagées entre les différents collaborateurs à l'action de développement en commun.

Même si sa maîtrise industrielle et juridique est le plus souvent garantie par la possession d'une propriété intellectuelle en pleine propriété sur les connaissances antérieures impliquées, il conviendra au préalable de s'assurer de la force et de la pertinence de celles-ci, et accepter de voir des tiers (les partenaires du projet) éventuellement techniquement et juridiquement impliqués dans son évolution et son amélioration.

Il faudra veiller également à la rédaction ultérieure, des accords de copropriété qui devront préciser les modalités de protection et d'exploitation de telles améliorations. Attention, le droit commun et supplétif de l'indivision prévu par l'article L 613-29 du code de la propriété intellectuelle, qui couvre l'hypothèse d'un brevet conjoint à défaut d'un accord de copropriété, n'est pas très satisfaisant et doit être complété par un accord de copropriété précis et bien négocié.

Le régime généralement applicable est le suivant :

- Chacune des Parties demeure propriétaire de ses Connaissances Antérieures, mais autorise les autres parties à les utiliser gratuitement en exécution du projet.
- Les Résultats générées par une seule Partie ("Résultats propres") dans le cadre de la collaboration lui appartiendront en propre.
- Les Résultats générées conjointement par plusieurs Parties dans le cadre de la collaboration (« Résultats communs ») leur appartiendront en copropriété à parts égales. **[Ils feront l'objet d'accords de copropriété spécifiques].**

## **Sur conditions de l'exploitation de la propriété intellectuelle,**

Dans le cadre du melting-pot de résultats et de connaissances antérieures qui peuvent résulter d'une telle action de développement, il convient de déterminer avec précision les conditions futures d'exploitation.

Mais au stade de l'établissement de l'accord de consortium, cette tâche n'est pas aisée. Elle impose de devoir se projeter dans l'avenir pour prévoir des règles d'exploitation applicables à des résultats qui n'existent pas encore, voir qui ne sont, bien souvent, que potentiels.

Au moment de cette négociation initiale, qui normalement doit précéder la mise en œuvre de la collaboration elle-même, bien des partenaires sont particulièrement réticent à l'approfondissement de ces questions.

Pour autant, au moment où l'on verse ses connaissances propres dans un environnement de recherche commune, ou l'on mobilise des ressources et des compétences importantes dans la cadre d'un projet collaboratif ... il est indispensable de connaître et définir les conditions futures (même potentielles) d'exploitation des résultats que l'on en attend. Ne pas le faire, fait courir le risque de perdre le sens de son implication dans une telle action.

Les conditions d'exploitation sont généralement fixées au regard d'une répartition par domaine : le ou les partenaires industriels qui ont prévu d'exploiter les résultats du projet, définissent généralement des domaines ou des modalités d'exploitation qui leur sont réservés.

En présence de plusieurs partenaires industriels et afin d'éviter des risques de contestation ultérieures, l'attention devra être portée sur l'absence de recouvrement entre ces différents domaines. Traditionnellement, hors de ses domaines, chaque partenaire est libre d'exploiter ses résultats, mais parfois, certains partenaires "non-exploitants" (partenaires académiques ne pouvant exploiter un résultat que par la concession de licence à des tiers) souhaitent se réserver l'exploitation hors des domaines des différents industriels.

La spécificité de tel partenariat est que l'apport d'une connaissance antérieure dans la collaboration par un partenaire, fait naître sur cette connaissance antérieure un "droit d'accès" au bénéfice des autres partenaires dès lors que cet accès leur serait "nécessaire".

Par nécessaire, on entend traditionnellement :

- Qu'elle est nécessaire à une partie afin de lui permettre d'effectuer sa part du projet,
- Qu'elle est nécessaire à une partie afin de lui permettre d'exploiter l'un de ses résultats (exploitation qui serait sinon, techniquement ou légalement impossible).

Ce droit d'accès prend le plus souvent la forme d'une licence non-exclusive, à des conditions à déterminer qui sont généralement prédéfinies comme devant être "justes et raisonnables".

Afin d'éviter qu'une telle connaissance antérieure apportée dans la collaboration ne soit "bloquée" indéfiniment au titre de ces droits d'accès, ces droits d'accès sont généralement limités à une période de temps (de 12 à 14 mois après la fin du projet), et prennent donc la forme "d'option de licence" limitée dans le temps.

En synthèse, le régime généralement applicable est le suivant :

- Chacun pourra librement exploiter directement ou indirectement **[par le biais de licences concédées à des tiers, sauf licence exclusive]** ses Résultats propres, tous Domaines confondus.
- L'exploitation des Résultats communs est réservée aux industriels, chacun respectivement dans son Domaine. Les parties non-exploitantes ont droit à un intéressement aux bénéfices retirés de cette exploitation **[conditions négociées par contrats séparés]**
- Hors Domaines, chaque partenaire est libre d'exploiter à la fois ses Résultats propres et communs.
- Chaque partie s'engage à concéder aux autres Parties qui en ferait la demande une licence sur ses Connaissances Antérieures, ses Résultats propres, et ses Résultats communs qui lui serait nécessaire pour exploiter ses Résultats propres ou communs. **[Cette licence sera consentie à des conditions commerciales normales, justes et raisonnables]**

### **Sur conditions d'une exploitation industrielle,**

Au-delà de cette incertitude réelle : "obtiendrons-nous des résultats qui vaudront la peine d'être exploités ? " ; les partenaires doivent formaliser leurs volontés et les objectifs d'exploitation qu'ils se sont fixés en intégrant une telle action de collaboration.

Cependant, à cet égard, il convient de ne pas limiter sa réflexion à la propriété intellectuelle. Certes la mise en exploitation des résultats pourra passer par la concession de licences éventuelles sur les résultats nouveaux et les connaissances antérieures générées ou utilisés dans ce cadre collaboratif, notamment lorsque des partenaires académiques sont impliqués. Pour autant, entre partenaires industriels, la voie de la concession de licences technologique entre eux, n'aura souvent pas de sens industriel ou stratégique. A ce titre, ils préféreront bien souvent prévoir la mise en place de contrats industriels et/ou commerciaux qui prévoiront, au stade de cette mise en exploitation, la fourniture en eux de produits ou de services mettant en œuvre lesdits résultats nouveaux et connaissances antérieures.

Concrètement et pour illustration, lorsque le produit exploité sera un produit constitué de différents composants embarquant les technologies objets de la collaboration : les partenaires industriels ne prévoiront que rarement entre eux l'établissement de licences technologique permettant à celui d'entre eux qui serait l'exploitant commercial d'un tel produit de fabriquer l'intégralité dudit produit. Il sera souvent plus pertinent de prévoir les principes de fournitures, par les partenaires à cet exploitant, des différents composants dudit produit. Ils pourront notamment prévoir, dans les grandes lignes : les conditions d'exclusivité, les contraintes tarifaires, les domaines d'exploitations ...

### **Sur les résultats exotiques,**

Il convient également de prêter attention à la génération de résultats et de titres ou droits de propriété intellectuelle "exotiques".

Au-delà du très classique brevet, certains résultats pourront poser des problèmes de gestion et d'exploitation spécifique :

- Le logiciel, au régime juridique complexe et dont le caractère organique et évolutif justifie une vigilance accrue quant à son régime d'exploitation,

- Les créations esthétiques, qui bénéficie d'une protection au bénéfice de leurs auteurs qui doit être géré précisément,
- Les marques, si les partenaires souhaitent exploiter un ou plusieurs résultats sous une dénomination spécifique et peut-être conjointe,
- Des bases de données et des données : les éventuelles bases de données seront régies par le droit sui generis qui leur est spécifiquement dédié, alors que les données elles-mêmes devront faire l'objet d'une gestion des droits d'accès à même de garantir leur dissémination contrôlée,
- Des prototypes, dont la propriété et l'accessibilité postérieure au projet devront être précisés,
- Des plateformes techniques communes, dont on pourra envisager la réutilisation dans des cadres collaboratifs ultérieurs ...

### **III. Les autres dispositions de l'Accord de Consortium**

Outre les aspects liés au fonctionnement de la collaboration et à la gestion et à l'exploitation des résultats qu'elle pourrait générer, l'accord de consortium aborde un certain nombre d'autres aspects.

On pourrait ainsi également évoquer les problèmes de garanties de validités de la propriété intellectuelle entre partenaires, la question des éventuelles exclusivités consenties dans le cadre de tels projets au regard du droit de la concurrence, et bien d'autres aspects qui font parfois l'objet d'âpres discussions.

Dans le même ordre d'idée, les dispositions d'entrée, de sortie ou d'exclusion du consortium et leurs effets à l'égard des partenaires, même s'ils sont bien souvent standards, doivent être examinés avec attention par les partenaires.











Comprendre rapidement les mécanismes fondamentaux de l'accord de consortium, véritable lien et structuration juridique d'un projet collaboratif, voici le défi relevé avec brio par Maître Franck Robert dans le cadre du projet FEDER Régional Auvergne-Rhône-Alpes.

Une synthèse rapide, éclairante, qui peut permettre à toute personne intéressée de disposer des bases indispensables avant d'utiliser les modèles d'accords proposés en lien avec ce document.



*Ce projet a fait l'objet du soutien du  
Fond Européen de Développement  
Régional 2014-2020.*