



# LA STRATEGIE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DANS L'UNIVERSITE TUNISIENNE

Le projet UNILINK a été financé avec le soutien de la Commission européenne (Programme: Tempus IV). Cette publication n'engage que les partenaires du consortium du projet UNILINK et la Commission n'est pas responsable de l'usage des informations qu'elle contient.

**Auteurs principaux: les membres du Réseau**

Toute université est confrontée à un choix lorsqu'elle considère les résultats de ses recherches scientifiques et leur valorisation. Faut-il publier le résultat des recherches, les maintenir secrètes ou les protéger par un brevet, un dessin et modèle, une marque, un droit d'auteur.

L'Université tunisienne doit mettre au point une procédure interne de centralisation des inventions, comprenant leur enregistrement, l'analyse de leur brevetabilité et de leur potentiel de valorisation, le dépôt éventuel de brevet ou autre titre de protection, la soumission des dossiers à un comité d'experts.

La centralisation des inventions réalisées au sein de l'Université sera réalisée au Bureau d'Interface université entreprise (BIUE) où un professionnel de la Propriété Intellectuelle vous conseillera et vous guidera tout au long de la procédure interne d'enregistrement et de valorisation de l'invention.



## PROCEDURE CENTRALISEE

### PRECAUTION PRELIMINAIRE

Aucune divulgation écrite ou orale de l'invention ne doit avoir eu lieu avant le dépôt de brevet, notamment au cours d'une conférence, d'une défense de thèse, d'un colloque ou d'une quelconque réunion à laquelle participent un nombre de personnes quels que soient la langue et le lieu de cette divulgation. En outre une invention ne peut être divulguée par exemple par vente, offre de vente ou exploitation. Toutes ces formes de divulgation sont destructives de nouveauté.

Seule exception admise est la divulgation sous contrat de confidentialité en bonne et due forme (de tels accords de confidentialité sont préparés par le département des Affaires Juridiques ou par l'Interface)

### ETUDE DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE

Le produit ou le procédé considéré comme invention doit être **nouveau**, ce qui signifie qu'il n'ait jamais été divulgué auparavant de manière écrite ou orale.

Pour s'en assurer, il convient de procéder à une recherche sur **l'état de la technique** c'est-à-dire aussi bien les brevets que les articles scientifiques, les communications orales, visuelles ou autres qui se réfèrent à une technique identique ou similaire, publiés dans Un premier aperçu de l'état de la technique peut être obtenu par consultation des bases de données disponibles à **l'Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle –INNORPI**

Le produit ou le procédé doit impliquer une **activité inventive réelle**, ce qui signifie qu'il ne peut s'agir d'un perfectionnement évident reposant sur un savoir existant. On peut parler d'activité inventive si, compte tenu de l'état de la technique, l'invention n'est pas évidente pour un homme du métier.

Le produit doit avoir une application industrielle.

### DEMARRAGE DE LA PROCEDURE

Une première discussion avec l'Interface permettra d'enregistrer l'invention, de vérifier la brevetabilité potentielle et de démarrer un dossier brevet.

Le professionnel de la Propriété Intellectuelle au sein de l'Interface vérifie les points suivants et contacte les services concernés :

vérification des droits de Propriété Intellectuelle (avec le Service Juridique);

vérification des aspects innovants (avec l'Unité de Recherche);

évaluation de l'opportunité économique (avec l'Unité de Recherche et l'Interface);

proposition d'une méthodologie d'actions, ou les différentes alternatives;

rédaction du rapport pour L'Innorpi et organisation d'une réunion du Comité Brevets.

## PRESENTATION DE L'INVENTION AU COMITE BREVETS

L'invention est présentée au Comité Brevets par l'Inventeur accompagné de son chef de service. Les points suivants sont exposés et discutés :

- 3 l'invention en tant que telle ;
- 4 le résultat de la recherche bibliographique et la brevetabilité ;
- 5 le potentiel de valorisation.

Le Comité décide alors si le dossier sera soumis à l'INNORPI .

## LA DEMANDE

La demande doit être rédigée par écrit en arabe, en français ou en anglais et doit comporter les indications suivantes :

une requête mentionnant le titre de l'invention, les nom et prénom du déposant et son adresse, les nom et prénom de l'inventeur, et lorsqu'il y a les nom et prénom du mandataire

Une description claire et complète de l'invention en double exemplaire

Un ou plusieurs dessins s'ils sont nécessaires à l'intelligence de la description

Un abrégé descriptif de l'invention

## PREPARATION DU DEPOT DE LA DEMANDE DE BREVET

La personne en charge du dossier au sein de l'Interface coordonne les actions externes nécessaires à la rédaction et/ou de dépôt de brevet et tient le Comité Brevets au courant de l'évolution du dossier.

## COMITE BREVETS

Le Comité Brevets a pour objectif d'analyser le dossier, et de fixer la méthode à suivre. Il décide de transmettre le dossier à l'INNORPI s'il y a lieu. Il transmet son rapport au Recteur pour décision formelle.

Le Comité décide également, le type de dépôt (dépôt national ou dépôt international PCT) et choisit les Etats où la protection est souhaitée en fonction de la valorisation future.

Le Comité réévalue à chaque étape de la procédure, l'intérêt de la poursuite, de la procédure ou du maintien en force du brevet.

Le Comité choisit également le mandataire qui va déposer la demande de brevet.

## COMPOSITION

Le Comité Brevets est composé de :

le coordinateur de la cellule de valorisation ;

- le représentant de l'unité de recherche ;

- le ou les inventeur(s) ;

- 1 représentant du service juridique ;

- 1 représentant de l'Interface.

Le Comité Brevets peut s'adjoindre d'éventuels experts pour la clarification de certains points. Il est évident que tous les intervenants seront liés par la plus stricte confidentialité.

## FONCTIONNEMENT DU COMITE

Chaque trois mois, le coordinateur de l'Interface présente un certain nombre de dossiers au cours d'une réunion rassemblant les différents membres.

En fonction de la complexité du dossier et de l'urgence, il prend toutes les dispositions nécessaires pour que le Comité reçoive les informations nécessaires en temps utile de manière à être en mesure de statuer en temps voulu. Notamment les avis de chaque membre peuvent éventuellement être recueillis par courrier.

## SUIVI DU DOSSIER

En fonction de la décision finale du Comité, le coordinateur du dossier entame les démarches nécessaires à l'application des décisions, que ce soit vis-à-vis de l'INNORPI que vis-à-vis du mandataire.

Toute la procédure est pilotée par le coordinateur de la cellule de valorisation, en concertation avec le service scientifique et les autres services administratifs, que ce soit vers les mandataires, vers les entreprises et vers l'INNORPI

Une table ronde entre le mandataire, le coordinateur et l'inventeur est organisée afin de discuter de la **brevetabilité**

---

## **ROLE DU SERVICE SCIENTIFIQUE**

Durant toute la procédure, le service scientifique devra continuer de fournir les informations nécessaires, ne pas divulguer sans l'autorisation du coordinateur, et participer aux réunions de travail internes et externes.

Le brevet ou le savoir-faire de par la valeur qu'ils représentent sont souvent sujet de convoitise. Certaines sociétés peu scrupuleuses n'hésitent pas à inviter l'inventeur pour un « brainstorming » et reprennent les idées émises par l'inventeur à leur propre compte. Il est donc généralement préférable que l'inventeur parle le moins possible à l'industriel, voire pas du tout au cours de ces négociations. En aucun cas il ne faut mentionner les coûts de production. On peut en effet négocier des accords de production ou de distribution. Il faut garder à l'esprit qu'avec suffisamment de détails, le partenaire pourrait devenir contrefacteur.

---

## **DEPOT DU BREVET**

Outre la rédaction détaillée par un mandataire, il y a lieu de fixer les inventeurs, le choix de la couverture territoriale.

## VALORISATION VIA UN ACCORD DE LICENCE AVEC UNE ENTREPRISE (AVEC OU SANS PRISE DE BREVET)

### PRISE DE BREVET

#### SUIVI DU DOSSIER

Toute la procédure est pilotée par le coordinateur de la cellule de valorisation, en concertation avec le service scientifique et les autres services administratifs, que ce soit vers les mandataires, vers les entreprises et vers l'INNORPI.

Une table ronde entre le mandataire, le coordinateur et l'inventeur est organisée afin de discuter de la **brevetabilité**

#### ROLE DU SERVICE SCIENTIFIQUE

Durant toute la procédure, le service scientifique devra continuer de fournir les informations nécessaires, ne pas divulguer sans l'autorisation du coordinateur, et participer aux réunions de travail internes et externes.

Le brevet ou le savoir-faire de par la valeur qu'ils représentent sont souvent sujet de convoitise. Certaines sociétés peu scrupuleuses n'hésitent pas à inviter l'inventeur pour un « brainstorming » et reprennent les idées émises par l'inventeur à leur propre compte. Il est donc généralement préférable que l'inventeur parle le moins possible à l'industriel, voire pas du tout au cours de ces négociations. En aucun cas il ne faut mentionner les coûts de production. On peut en effet négocier des accords de production ou de distribution. Il faut garder à l'esprit qu'avec suffisamment de détails, le partenaire pourrait devenir contrefacteur

#### DEPOT DU BREVET

Outre la rédaction détaillée par un mandataire, il y a lieu de fixer les inventeurs, le choix de la couverture territoriale.

### SANS PRISE DE BREVET

Dans le cas où la décision est de ne pas prendre de brevet, où que la procédure de prise de brevet a échoué, la cession du savoir-faire peut être négociée directement, dans des accords de licences. Dans ce cas, la négociation est encore plus délicate car, il faut négocier sans rien divulguer du cœur de l'invention.

## RECHERCHE DE SOCIETES POUR CEDER LA LICENSE

### PREMIER CONTACT

L'Interface établit avec le service scientifique une liste de contacts à prendre. Pour cela, des recherches sont menées via les bases de données (Kompass, Delphes, ...) et sur Internet.

Un courrier est envoyé au nom de l'Université aux responsables des entreprises susceptibles d'être intéressées. Ce publipostage reprend des informations **générales** relatives au brevet et ne doit présenter aucun détail. Ne pas joindre de documents du type « invention disclosure ».

### PREMIERES RENCONTRES

En fonction des réponses obtenues, l'Interface et le service mettent au point la tactique de négociation en vue de l'objectif optimal pour toutes les parties.

Il faut décider avant la rencontre de ce qui pourra être dit, de tout ce qui doit être demandé.

Il faut veiller à ce que l'invention ne soit pas mise en veilleuse par le demandeur d'accord de licence. En effet, si ce dernier craint une certaine concurrence, il pourrait en réalité avoir l'intention de l'acheter pour que personne ne puisse l'exploiter et l'ULg pourrait alors dire adieu à ses redevances, ...

### DETERMINATION DU TAUX DE REDEVANCES

Le prix et le taux objectifs pour les redevances sont proposés par les acteurs pour approbation par le Comité Brevets

### ACCORDS DE LICENCE ET REDACTION DE CONVENTIONS

La Cellule de valorisation dispose de canevas de contrats de licence qui serviront de base à la négociation avec le ou les licenciés. Ces canevas dépendent notamment des domaines technologiques concernés.

### SIGNATURES

Tout accord de cession de know how, en plus de la signature du ou des chefs de service concernés, doit être signé par le président.