

Sensibilisation valorisation ENSAIT

02/03/23

Julie Meimoun et Estelle Garenaux



Sommaire

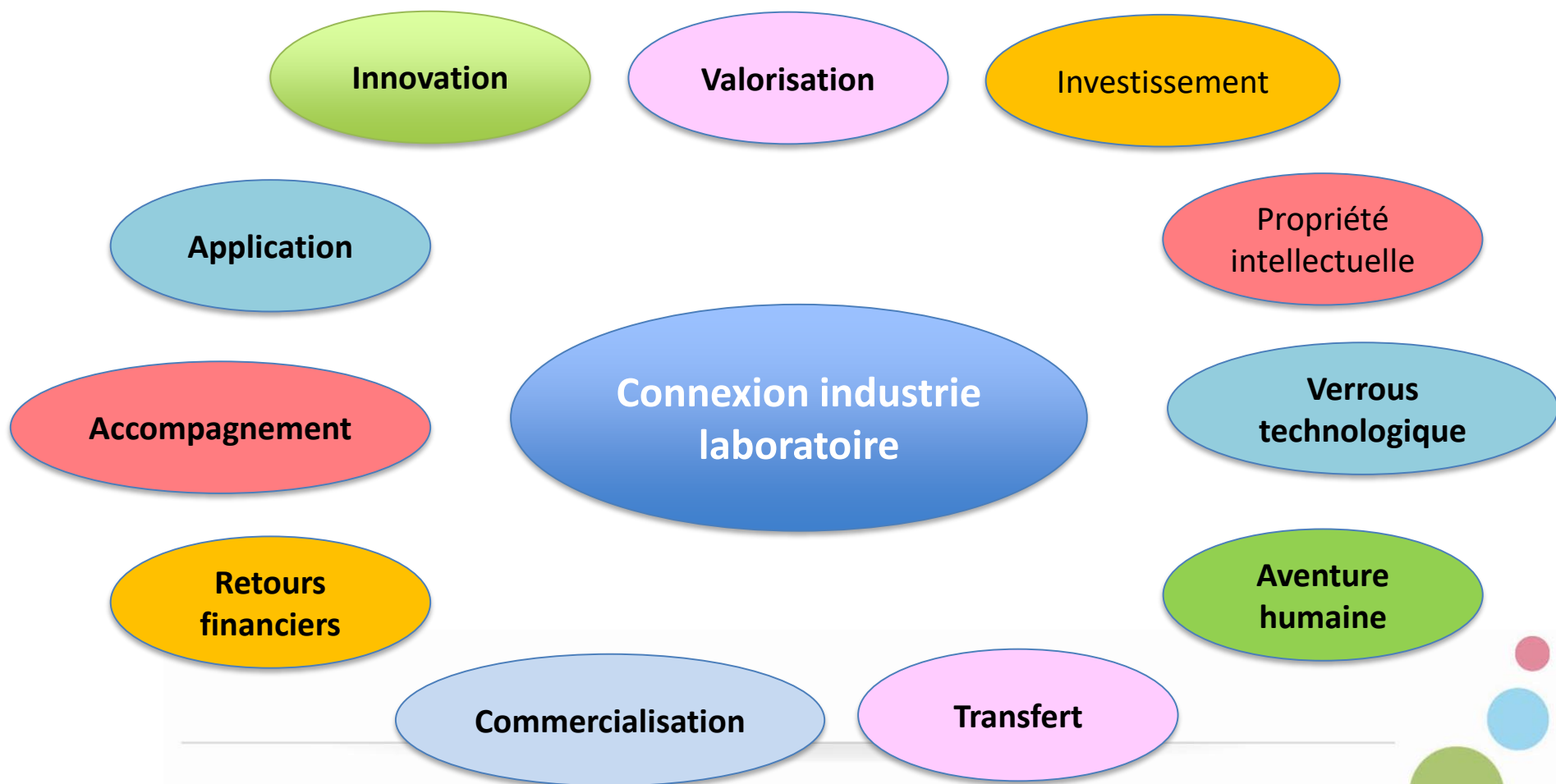
- SATT Nord : présentation / missions et articulation avec le laboratoire de recherche
- Propriété intellectuelle : le brevet
- Point juridique
- Création d'entreprise : rôle du chercheur

La SATT Nord et la valorisation des projets académiques



La SATT NORD, ses missions

« Nous investissons, sur les innovations de demain
issues de la recherche académique »



La SATT NORD, ses chiffres clefs

- Date de création : 26 Juillet 2012
- Début activité : 2013

Certification qualité

ISO 9001

Résultats

- 900 projets innovants détectés
- 467 études pour investissement
- 145 projets en maturation
- 124 brevets et logiciels
- 46 licences (1^{ère} licence en 2016)
- 21 créations de start-up
- 38 M€ d'investissements engagés sur projets
- Revenus perçus : 3,7 M€

La SATT NORD, organisation

« SATT NORD : filiale de valorisation des universités Hauts-de-France »

RH: 30 permanents

3 BU

Planète, SNI, Santé

Equipe projet : Chef de projets,
Business developer, Juriste,
Ingénieur PI

Supervision : RBU

Chefs de projets



Julie Meimoun
Planète



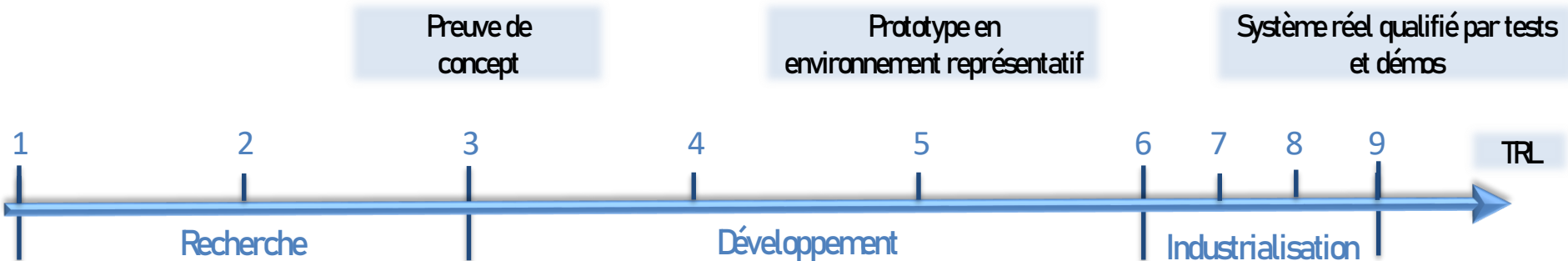
Estelle Garenaux
Santé

Nos actionnaires



La SATT NORD, un organisme dans son écosystème

- Continuum des accompagnements possibles



Start-airr /i-site



Prématuration
CNRS



SATT
NORD

Maturation
& Transfert de la technologie



Plan de
relance



Appel à soutien à la
prématuration - Uille

Investissement

=

Prise de risque pour/au côté
de l'industriel



ADEME



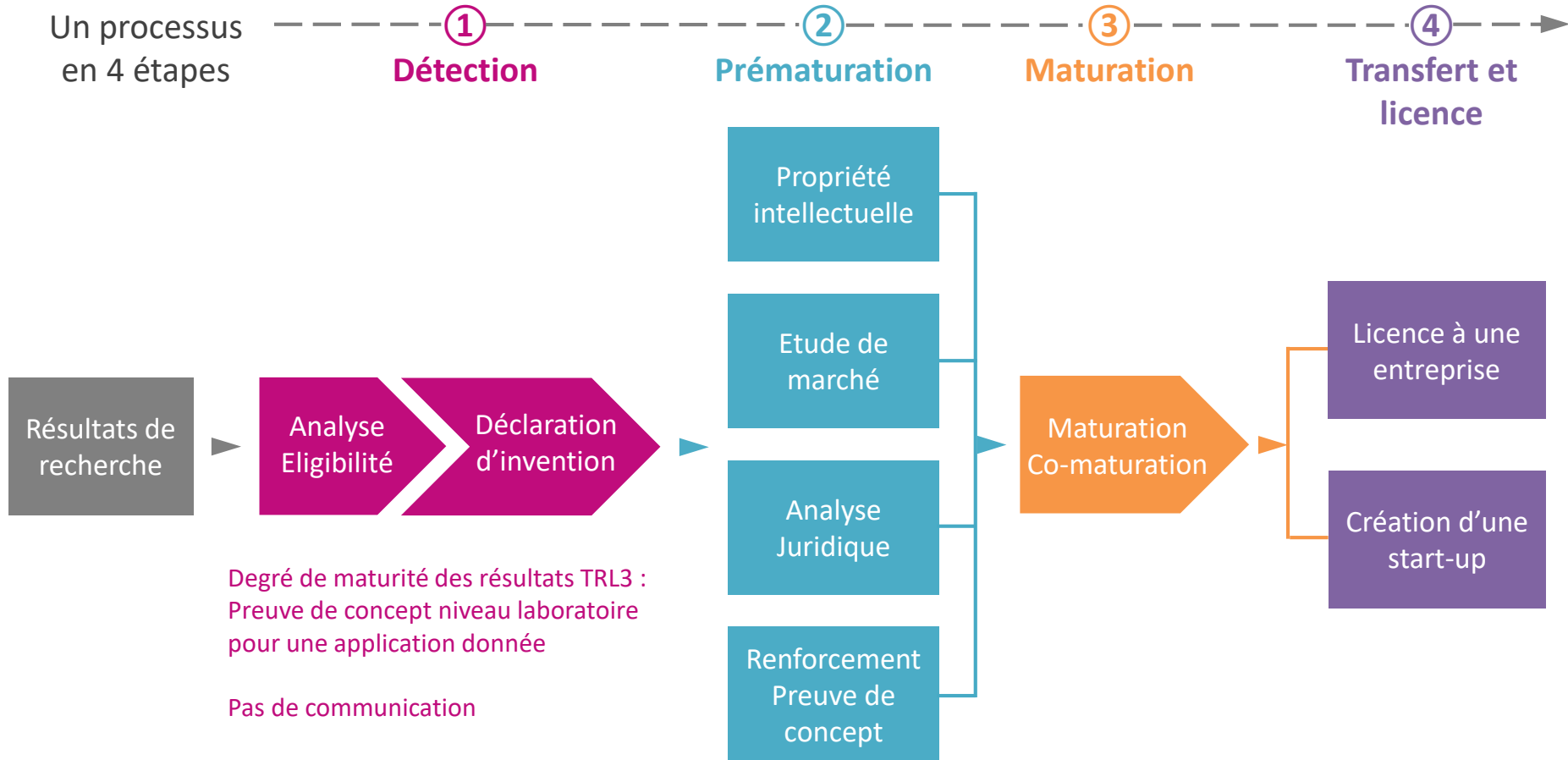
Bonus Qualité recherche - ULCO



ADEME

Comment interagir avec la SATT NORD

Un processus
en 4 étapes



Analyse du caractère nouveau **et** inventif
Analyse de la valeur
Préparation de la stratégie de valorisation



Quand venir voir la SATT?

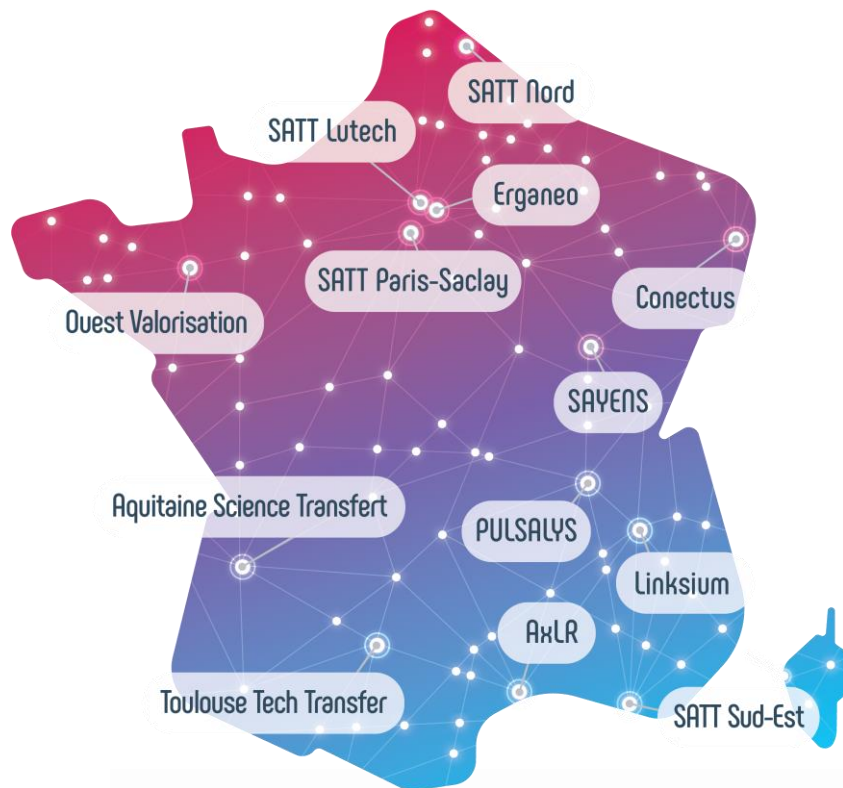
- Un projet applicatif?
- La déclaration d'invention
- Quel sera votre rôle? (divulgation / programme scientifique)
- Intervention du chercheur tout au long du processus (de la détection au transfert)

Pourquoi la SATT?

- RH : stagiaires/ techniciens/ Ingénieurs et/ou Ph.D
- Fonctionnement
- PI/ montage dossier / juridique.... La satt s'occupe de tout!
- Une vision marché!
- Une visibilité industrielle pour votre laboratoire via partenariats et/ou le dépôt de brevet
- Retours financiers

13 SATT pour transformer la puissance de la recherche publique en innovations pour les entreprises, source de croissance et de créations d'emplois.

au 1^{er} Janvier 2021



14 620

Projets innovants
détectés



3 088

Brevets
déposés



1 207

Transferts
de technologies



575

Startups
DeepTech créées

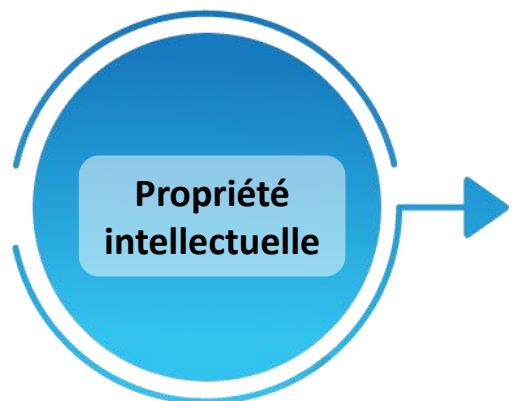


806

M€ levés
par ces startups

Propriété Intellectuelle





Introduction générale

LES TITRES PRINCIPAUX EN PI

Droit

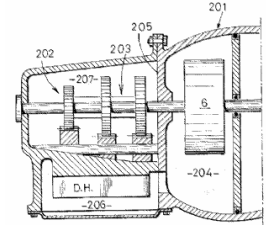
Pour protéger?

Comment?

Brevets

Nouvelles Inventions

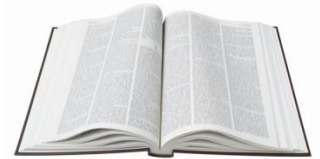
Dépôt et
enregistrement



Droit d'auteur

Créations artistiques
Originales

Existe
automatiquement



Marques

Identification des
produits et des services

Usage et/ou
enregistrement



Dessins et
Modèles

Apparence extérieure

Enregistrement

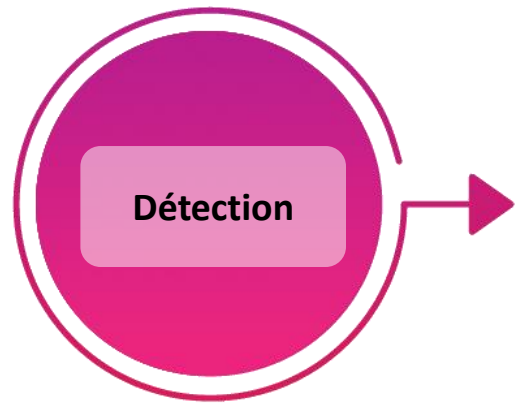


SECRET

Information de valeur
non connues du public

Efforts raisonnables
pour garder le
secret

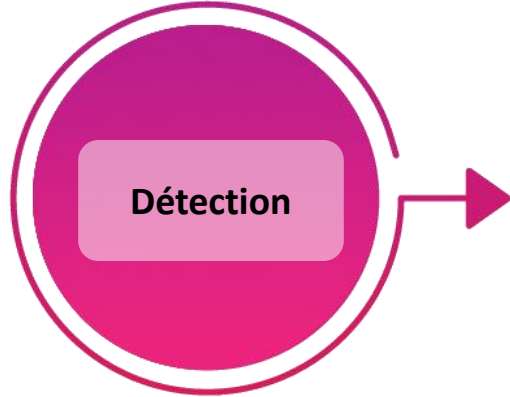




Etape 1: La Déclaration d'Invention

COMMENT REMPLIR UNE DI

- ✓ Préciser les circonstances de l'invention, le problème technique à résoudre et la solution apportée
- ✓ Présenter l'invention et ses applications, ses avantages techniques par rapport aux connaissances/ techniques existantes
- ✓ Présenter au moins un exemple de réalisation en détail
- ✓ Si possible en annexes: un état de l'art identifié (publications, brevets...)
- ✓ Donner toutes les informations administratives nécessaires
 - **Lister tous les inventeurs et seulement les inventeurs**
 - Indiquer les noms des employeurs et les tutelles de laboratoires
 - Remplir et signer les fiches inventeurs et les répartitions des parts inventives



Etape 1bis: Tracer une invention

LES CAHIERS DE LABORATOIRES

A quoi sert un cahier de laboratoire?

- ✓ Garantir la traçabilité des expériences du laboratoire
- ✓ Transmettre les connaissances du laboratoire en interne et à un tiers
- ✓ Éviter les déperditions d'informations liées :
 - ✓ aux feuilles volantes et autres éléments manuscrits
 - ✓ aux départs des chercheurs
- ✓ Servir de preuve en cas de litige
 - ✓ pour une publication scientifique
 - ✓ dans le cadre d'un contrat
 - ✓ pour un dépôt de brevet
 - ✓ pour un procès
- ✓ Gain de temps
 - ✓ pour rechercher une information
 - ✓ pour rédiger les publications, thèses
 - ✓ pour servir de preuve légale de l'antériorité des résultats



LES CAHIERS DE LABORATOIRES

Pourquoi utiliser un cahier de laboratoire?

✓ Etablir le savoir-faire du laboratoire

Le cahier de laboratoire permet d'avoir un état de la recherche du laboratoire à une date déterminée, c'est à dire de son **savoir-faire**

Ce **savoir-faire a une vraie valeur** et devient une partie **du patrimoine scientifique** du laboratoire.

→ peut être négocié comme tel au même titre qu'un brevet (via l'établissement d'un contrat de transfert de savoir-faire) ou en complément de celui-ci.

LES CAHIERS DE LABORATOIRES

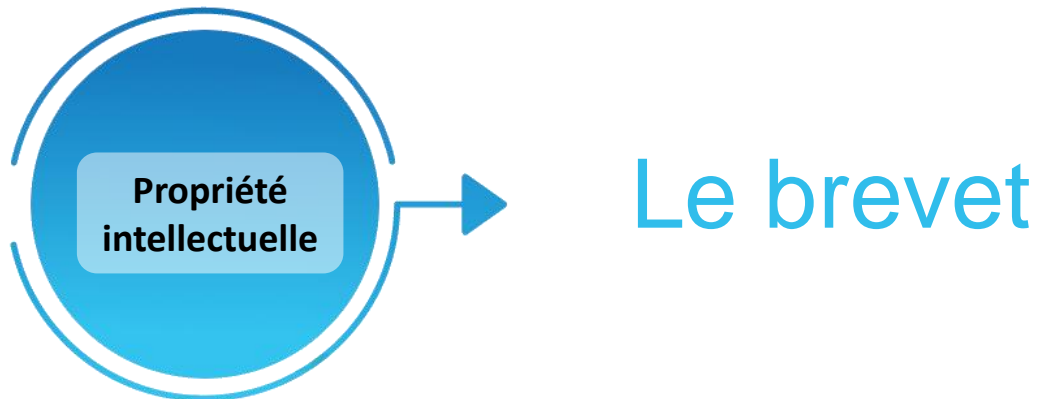
✓ Dans le cadre d'un partenariat

○ Sert à démontrer l'origine des travaux.



Important pour déterminer les apports intellectuels de chaque partie à la fin de la collaboration:

- définition de la répartition des droits de propriété.
 - en cas de commercialisation, définition de la rémunération de l'Université, des chercheurs au titre de l'intéressement (répartition des parts inventives).
- Permet d'établir, en cas de non respect d'un accord de confidentialité, l'origine des informations divulguées.

LES DIFFÉRENTS TITRES DE PI



QU'EST-CE QU'UN BREVET ?

(19)   (11) EP 1 535 121 B1

(12) EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45) Date of publication and mention of the grant of the patent: 25.08.2010 Bulletin 2010/34

(21) Application number: 03728962.6

(22) Date of filing: 16.05.2003

(51) Int. Cl.: G05B 19/02 (2006.01) G05B 19/00 (2006.01)

(86) International application number: PCT/US2003/015459

(87) International publication number: WO 2003/100553 (04.12.2003 Gazette 2003/49)

(54) SYSTEM AND METHOD FOR AUTOMATICALLY SETTING UP A UNIVERSAL REMOTE CONTROL
SYSTEM UND VERFAHREN ZUM AUTOMATISCHEN EINRICHTEN EINER UNIVERSELLEN FERNBEDIENUNG
SYSTEME ET PROCEDE PERMETTANT DE REGLER AUTOMATIQUEMENT UNE TELECOMMANDE UNIVERSELLE

(74) Designated Contracting States: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR

(30) Priority: 20.05.2002 US 151635

(43) Date of publication of application: 01.06.2005 Bulletin 2005/22

(73) Proprietor: UNIVERSAL ELECTRONICS, INC. Cypress, CA 90630-4841 (US)

(72) Inventors:
• HAYES, Patrick, H.
Mission Viejo, CA 92691 (US)
• CONWAY, JR., James, N.
Laguna Beach, CA 92651 (US)

• LILLENES, Robert, P.
Cypress,
California 90630-4841 (US)
• ARLING, Paul, D.
Irvine, CA 92620 (US)

(74) Representative: Stephen, Robert John
Olswang LLP
90 High Holborn
London WC1V 6XX (GB)

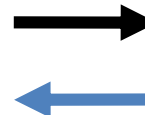
(56) References cited:
EP-A- 1 198 069 EP-A2- 0 780 990
WO-A-00/17738 WO-A-01/39150
WO-A-01/69567 US-A- 5 410 326
US-A- 5 646 608 US-A- 5 742 730
US-A- 6 104 334

Note: Within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent, in accordance with the Implementing Regulations. Notice of opposition shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

- Un titre juridique qui confère à son titulaire
 - le droit exclusif **d'empêcher autrui** de fabriquer, d'utiliser, d'offrir à la vente, de vendre ou d'importer sans son consentement un produit qui contrefait son brevet
 - dans les **pays** pour lesquels le brevet a été délivré
 - pour une **durée limitée** (jusqu'à vingt ans)

Révéler
l'invention
(divulgarion)



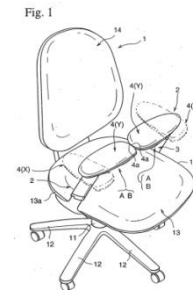
Obtenir l'exclusivité
(brevet)

QU'EST-CE QUI PEUT ÊTRE BREVETÉ?

- Les brevets protègent les inventions qui résolvent des **problèmes techniques** :



- Un produit
- Une composition
- Une machine
- Un procédé



-ou tout perfectionnement de l'un d'entre eux



Pour être brevetable, une invention doit généralement être :

- ✓ **nouvelle** au niveau mondial (n'être accessible au public nulle part dans le monde)
- ✓ **inventive** (ne pas être une solution "évidente"), et
- ✓ **susceptible d'application industrielle**

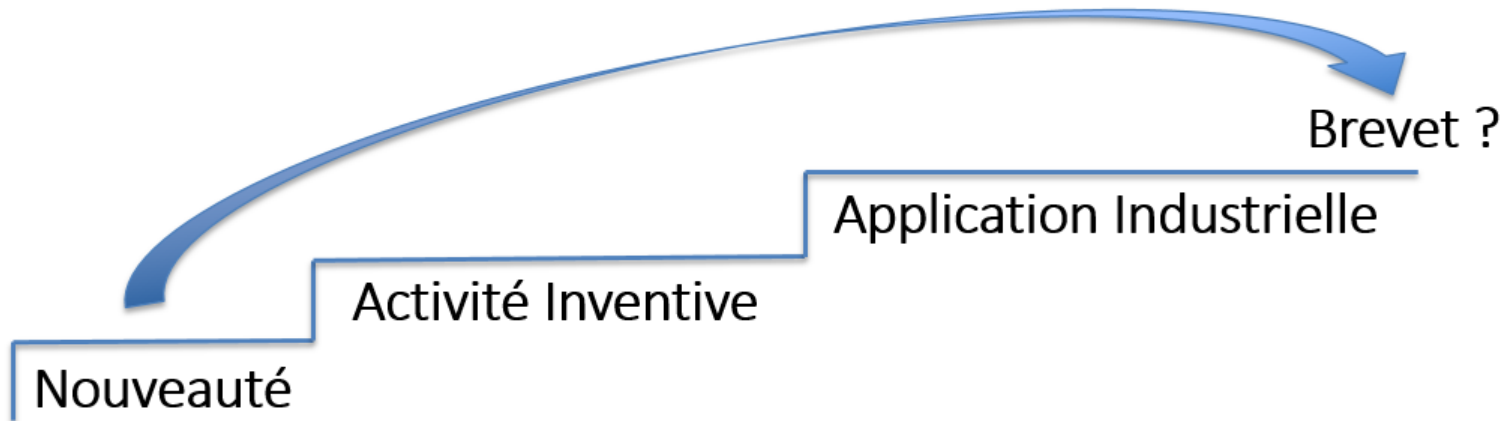
LES EXCEPTIONS A LA BREVETABILITÉ

Sont exclues de la brevetabilité:

- ✓ Les méthodes de **traitement chirurgical** ou **thérapeutique** du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.
- ✓ Les procédés de **clonage** des êtres humains.
- ✓ Les procédés de **modification de l'identité génétique** de l'être humain.
- ✓ Les **utilisations d'embryons** humains à des fins industrielles ou commerciales.
- ✓ Les **séquences totales ou partielles d'un gène** prises en tant que telles.
- ✓ Les **racés animales**.
- ✓ Les **variétés végétales**.
- ✓ Les **procédés essentiellement biologiques** pour l'obtention des végétaux et des animaux.



LES CONDITIONS DE BREVETABILITÉ



CONDITION DE BREVETABILITÉ N°1: LA NOUVEAUTÉ

LA NOUVEAUTE


«Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique »

- ✓ **Etat de la technique** : constitué par tout ce qui a été **rendu accessible au public** avant la date de dépôt de la demande de brevet


- ✓ Critère absolu
 - ✓ Quelle que soit la forme
 - ✓ Quel que soit le lieu
 - ✓ Quelle que soit la date

CONDITION DE BREVETABILITÉ N°1: LA NOUVEAUTÉ

Invention	Document 1	Document 2	Document 3
Caractéristique 1	●		
Caractéristique 2		●	
Caractéristique 3		●	
Caractéristique 4	●		●



Invention	Document 1	Document 2	Document 3
Caractéristique 1	●	●	
Caractéristique 2		●	
Caractéristique 3		●	
Caractéristique 4	●	●	●



CONDITION DE BREVETABILITÉ N°2: L'ACTIVITÉ INVENTIVE

L'ACTIVITÉ INVENTIVE

«Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un Homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique »

La question à se poser est de savoir si une personne exerçant dans le domaine technique de l'invention, en étudiant selon une suite d'étapes spécifiques les documents de la technique pris en combinaison deux à deux serait arrivé de manière évidente à l'invention

Invention	Document 1	Document 2	Document 3
Caractéristique 1	●		
Caractéristique 2		●	
Caractéristique 3		●	
Caractéristique 4	●		●



CONDITION DE BREVETABILITÉ N°3: L'APPLICATION INDUSTRIELLE

L'APPLICATION INDUSTRIELLE

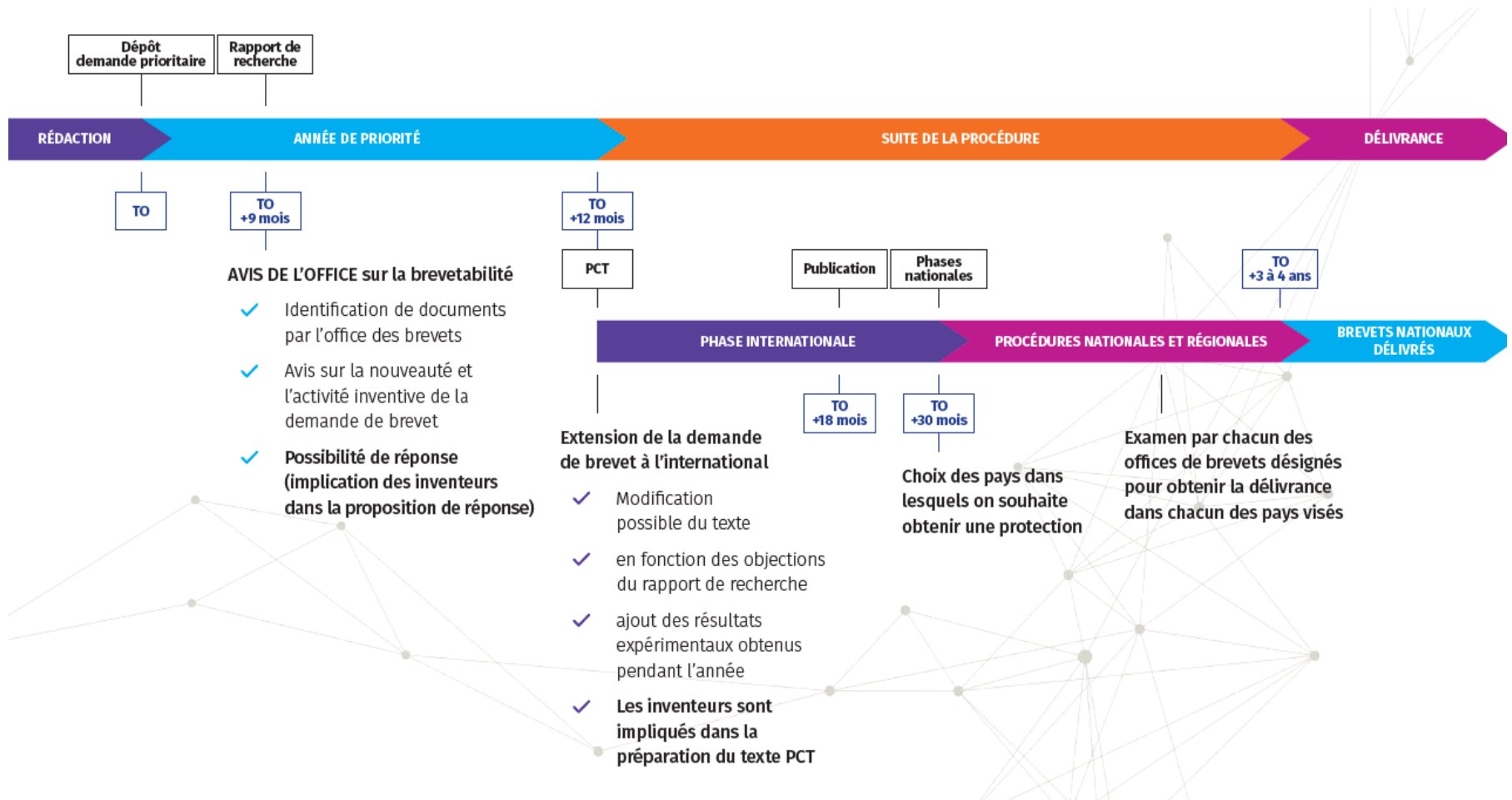
« Une invention est considérée susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture »

Ne sont pas considérés comme des applications industrielles:

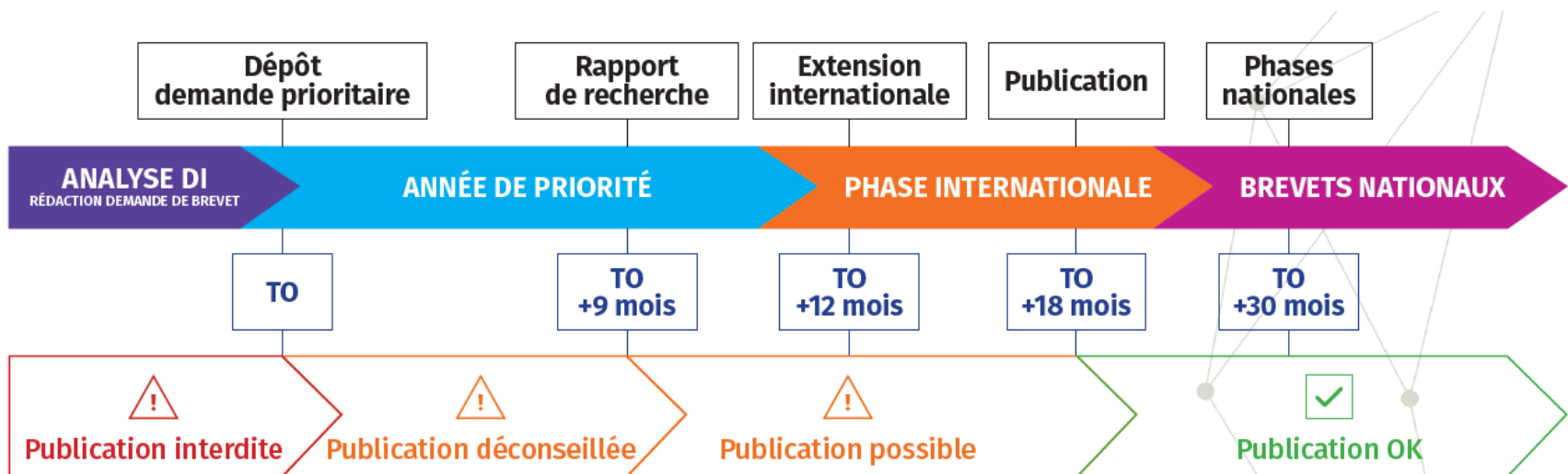
- ✓ les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal,
- ✓ les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal (à dissocier de la « cosmétique »)



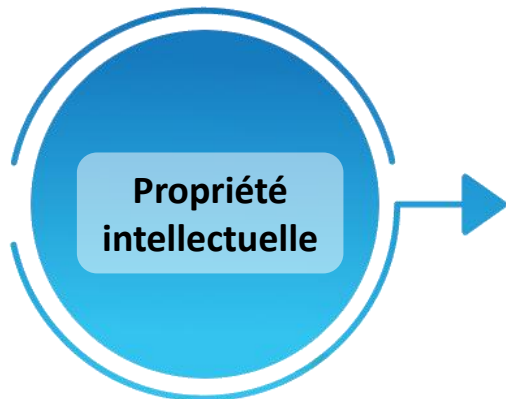
PROCEDURE DE DEPOT D'UNE DEMANDE DE BREVET



PROCEDURE DE DEPOT D'UNE DEMANDE DE BREVET



LES DIFFÉRENTS TITRES DE PI



Et si ce n'est pas brevetable?

→ Le Savoir-Faire

QU'EST-CE QUE LE SAVOIR-FAIRE?

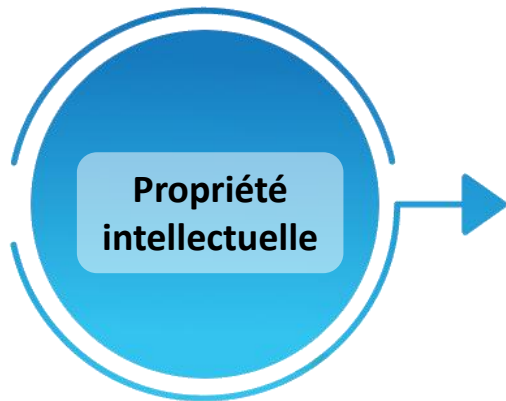
Ce sont des informations qui



- ✓ ne sont pas généralement connus ou facilement découvrables
- ✓ ont une valeur marchande, commerciale ou économique (actuelle ou potentielle) parce que cette information n'est pas généralement connue.
- ✓ sont soumises à des efforts raisonnables pour maintenir le secret.

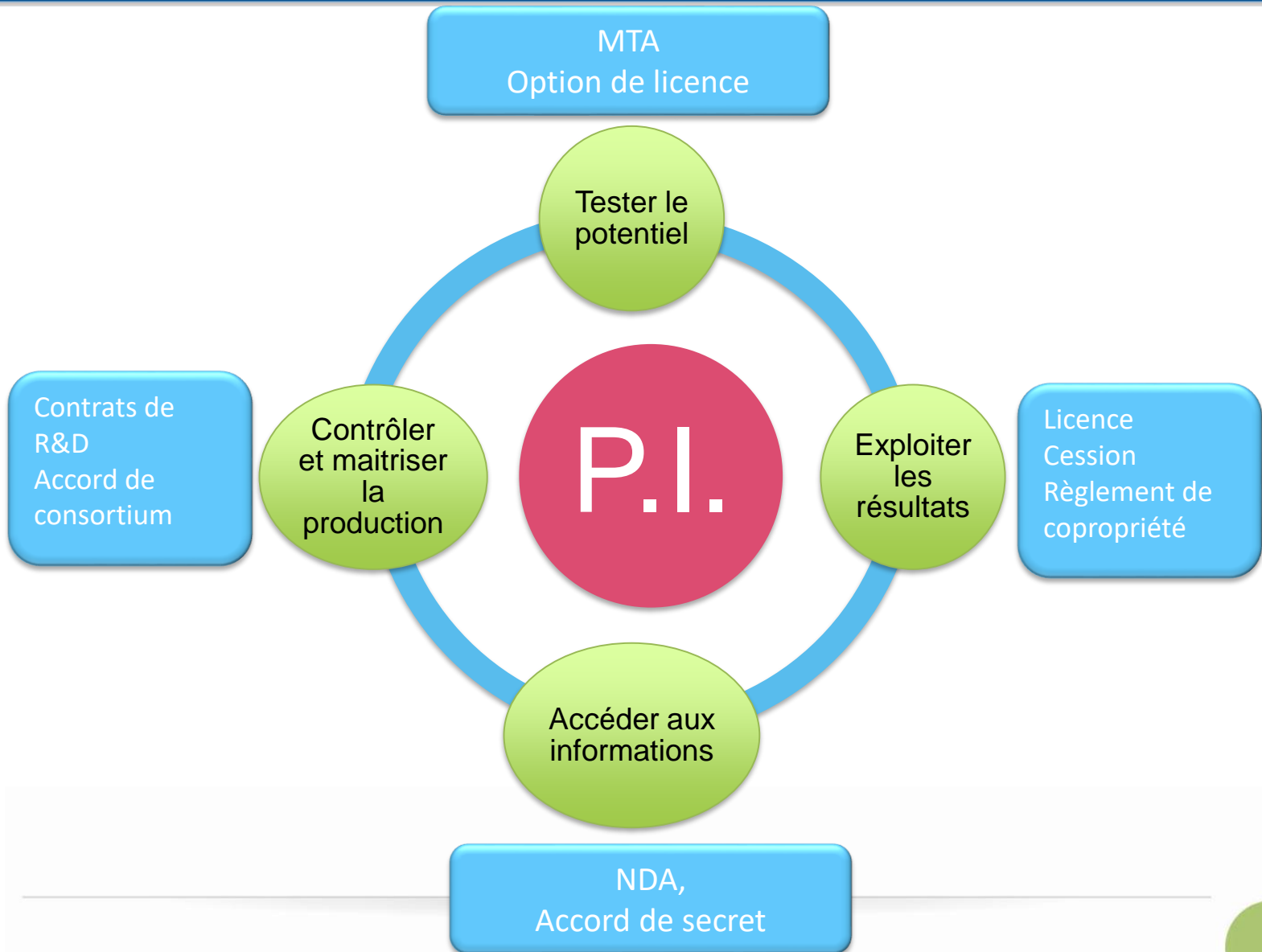
Le SECRET a une durée de vie illimitée, tant qu'il ne devient pas connu du public.

SÉCURISER LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE



Gestion contractuelle :
contrats types utiles en valorisation

STRATÉGIE CONTRACTUELLE AUTOUR DE LA PI



GÉRER LA CONFIDENTIALITÉ – PRÉALABLEMENT AU CONTRAT

NDA _ *NDA* : *non-disclosure agreement* – accord de non divulgation

- Il permet de librement échanger des informations entre les parties – indispensable pour construction un projet collaboratif
=> ce n'est pas une divulgation !
- C'est un outil contractuel qui encadre :
 - Comment et pourquoi l'information confidentielle est communiquée ?
 - Qui peut utiliser l'information confidentielle ?
 - Comment et avec qui l'information confidentielle peut-être partagée ?

=> première étape de construction de la confiance mutuelle entre partenaires, indispensable au succès du partenariat

- **A signer dès le premier contact**
- **Doit être signé par le représentant légal de l'établissement**

MTA : Material Transfer Agreement

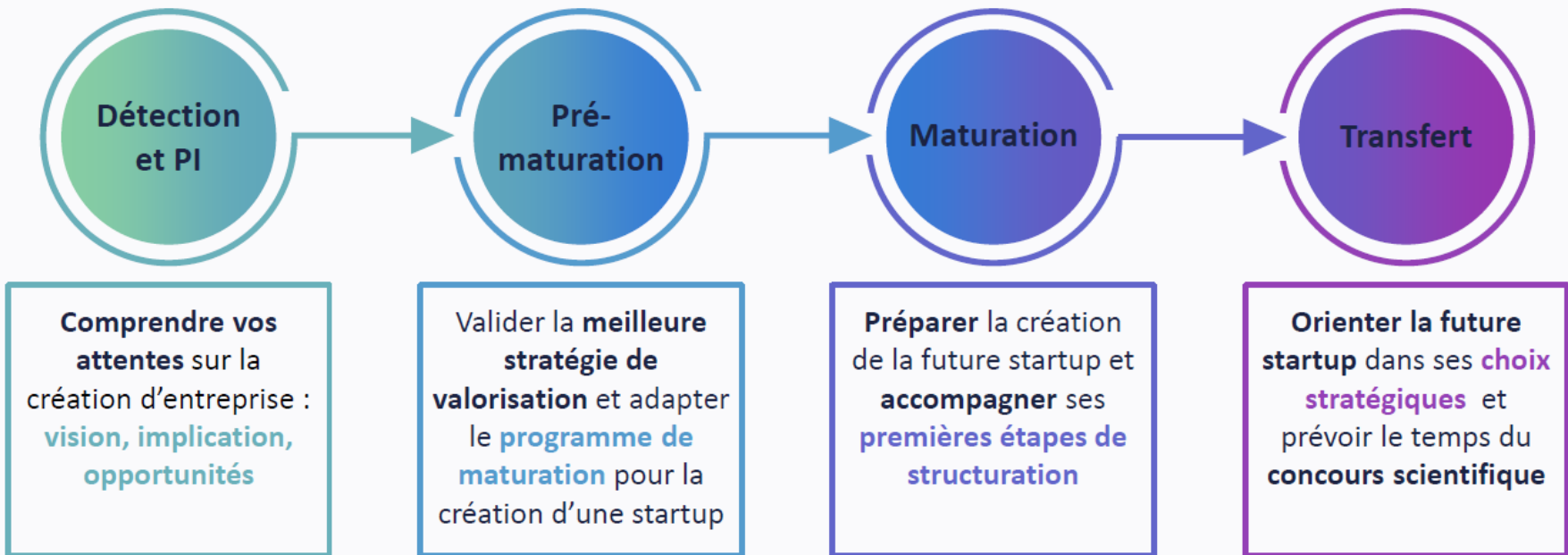
- Principe : permettre à un partenaire potentiel de « tester » une technologie (Cellules, molécules, process) avant de s'engager dans une collaboration ou un transfert de licence.
- Le MTA encadre :
 - Qui, pourquoi faire et dans quel but ?
 - Les produits testés, les interdictions et les garanties
 - Définition des connaissances antérieures à chaque entité
 - Le partage des informations / confidentialités
 - Le partages des droits liés aux résultats

CREATION D'ENTREPRISE



Accompagnement

Comment la  SATT Nord accompagne les chercheurs à chaque étape du processus de transfert ?



Positionnement du chercheur

Les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les doctorants d'établissements publics français **ont la possibilité de s'impliquer** (de près ou de loin) dans la création d'une startup issue de leur travaux de recherche, **avec l'accord de leur employeur**.

Une section de la **LOI PACTE** leur est entièrement dédiée et leur offre 3 rôles possibles au sein d'une startup :

Rôle opérationnel

CEO
CSO
etc.

Concours scientifique

Expertise scientifique
pour le développement
technique de la startup

Rôle décisionnaire

Participation à la
gouvernance de la
startup

Positionnement du chercheur

- Quelque soit le dispositif choisi par le chercheur, ce dernier doit obtenir préalablement **une autorisation délivrée par son employeur.**

Pour combien de temps ?

Chaque autorisation est accordée pour une période de **3 ans renouvelable dans la limite d'une durée totale de 10 ans.**

La rémunération du chercheur en cas de mise à disposition :

En cas de mise à disposition du chercheur, la rémunération de ce dernier est maintenue par l'employeur et l'entreprise s'engage à le rembourser. Des dérogations sont possibles.

Concours Scientifique

Le chercheur peut consacrer jusqu'à 50% de son temps dans l'entreprise (20% avant la loi PACTE).

Le chercheur en concours scientifique peut « exercer toute fonction au sein de l'entreprise à l'exception d'une fonction de dirigeant ».

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Julie MEIMOUN (PhD)

Chef de projets PLANETE

julie.meimoun@satt nord.fr

06 13 84 43 09

Estelle GARENAUX (PhD)

Chef de projets Santé

estelle.garenaux@satt nord.fr

06 13 84 37 56

