

Développement économique

Protection et valorisation des ressources naturelles

Le droit des brevets protège et permet la valorisation des ressources naturelles sur le plan économique. Une collectivité peut alors à la fois obtenir la garantie d'une protection de ses découvertes scientifiques qui lui sont propres et envisager leur éventuelle commercialisation.

LES AUTEURES



DANIELLE DA PALMA,
avocate,
cabinet Seban
et associés



SARA NOURI-MESHKATI,
avocate,
cabinet Seban
et associés

L'existence d'un patrimoine immatériel des collectivités territoriales est une notion contemporaine qui appelle une protection sous différents angles juridiques. Une collectivité peut souhaiter protéger les diverses ressources minérales ou biologiques nécessaires à la vie de l'homme et à ses activités économiques qu'elle découvre sur son territoire.

Un autre objectif peut être d'exploiter ces ressources afin, notamment, d'en retirer un avantage économique. A titre d'exemple, c'est ainsi que la célèbre commune de La Roche-Posay a pu développer des cures thermales et un grand nombre de produits pharmaceutiques grâce à la spécificité du sélénium, oligoélément aux vertus dermatologiques reconnues et présent en quantité significative dans ses eaux thermales.

Toutefois, l'entreprise de protection et de valorisation des ressources naturelles par une collectivité territoriale nécessite qu'une attention particulière soit portée aux différentes règles qui doivent encadrer l'exploitation de ces ressources après la mise en place d'accords contractuels pour la recherche et le développement de celles-ci.

Phase de recherche et de développement

Afin de déterminer l'exploitabilité de ressources minérales ou biologiques, une période de recherche préalable à toute commercialisation est indispensable. La collectivité dispose alors du brevet d'invention comme outil de protection de sa propriété immatérielle sur les ressources naturelles de son territoire. Mais elle doit également prendre en considération cet obstacle potentiel à leur exploitation que constitue la copropriété sur les résultats brevetés en cas de recours à des partenaires de recherche.

Dépôt d'un brevet d'invention

Le dépôt d'un brevet d'invention auprès de l'Institut national de la propriété industrielle demeure le meilleur outil de protection pour la découverte de ressources

minérales ou biologiques spécifiques des collectivités, si celles-ci répondent aux conditions de brevetabilité exigées par la loi (1) : nouveauté, activité inventive et application industrielle.

• Nouveauté

La nouveauté nécessite que l'invention ne porte pas sur une innovation déjà rendue accessible au public. Autrement dit, l'innovation doit demeurer confidentielle pour remplir cette condition. La collectivité qui souhaiterait déposer un brevet devrait donc faire signer un accord de confidentialité dans le cadre de négociations avec des partenaires contractuels portant sur le développement ou la commercialisation de ses ressources.

• Activité inventive

Quant à la condition d'une activité inventive, celle-ci signifie que l'innovation ne doit pas découler de manière évidente de l'état de la technique.

• Application industrielle

Enfin, l'application industrielle exige que l'innovation puisse être fabriquée ou utilisée dans tout type d'industrie.

Par ce dépôt, la collectivité devient l'unique propriétaire de sa découverte et bénéficie du monopole d'exploitation de cette dernière pendant vingt ans, sous réserve du paiement d'annuités. La propriété du brevet permet également à la collectivité d'exercer une action en contrefaçon contre toute atteinte portée au brevet par des tiers.

Cependant, toutes les collectivités ne disposent pas du savoir-faire leur permettant de s'assurer qu'une ressource minérale ou biologique existant sur leur territoire présente une réelle spécificité inconnue jusqu'ici et un éventuel potentiel de commercialisation futur.

C'est la raison pour laquelle une collectivité peut décider de s'entourer de partenaires de recherche tels que des universités ou des instituts scientifiques qui pourront lui fournir des résultats solides sur lesquels s'appuyer pour envisager ou non une exploitation dans l'avenir.

Or l'une des questions juridiques qui peut se poser dans le cadre de cette collaboration est celle de la revendication

légitime de la copropriété sur les résultats de cette recherche par les partenaires associés aux recherches et au développement de ces ressources.

Copropriété sur les résultats brevetés

Le contrat qui encadre la collaboration de recherche entre la collectivité et ses partenaires doit prévoir les conditions essentielles de son exécution: durée, redevance éventuellement partagée entre la collectivité et ses partenaires, clauses de confidentialité et de propriété intellectuelle, et surtout répondre à la question de la propriété sur les résultats issus de cette collaboration.

En effet, la copropriété des résultats brevetés qui serait expressément prévue dans ladite convention pourrait constituer un obstacle à prendre en considération dans

À NOTER

La collectivité territoriale devra assurer au licencié que son exploitation ne sera pas troublée par des vices juridiques dont le brevet serait affecté du fait de tiers ou de son propre personnel.

le cadre d'une éventuelle phase ultérieure si les partenaires initiaux ne poursuivent pas la collaboration, particulièrement au niveau de la phase de développement et d'exploitation, par une licence d'exploitation future, car la copropriété d'un brevet d'invention implique, entre autres, qu'en cas de concession d'une licence

d'exploitation exclusive de ce brevet à un tiers par l'un des copropriétaires, l'accord unanime des autres copropriétaires est exigé (2).
A l'inverse, l'accord unanime des copropriétaires n'est pas exigé en cas de concession d'une licence d'exploitation non exclusive, mais une indemnisation est à prévoir pour les copropriétaires qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation. Or la pratique montre que les partenaires contractuels d'une collectivité auront plutôt tendance à conditionner la commercialisation de ses ressources à l'obtention d'une licence exclusive d'exploitation selon leur secteur d'activité pour des raisons concurrentielles évidentes et pour un retour sur investissements. Dans un tel cas de figure, les collectivités devront s'assurer de l'obtention de cet accord unanime pour envisager la valorisation de leurs ressources dans le cadre des négociations paisibles sur la mise en place d'une licence d'exploitation.

Phase d'exploitation des ressources naturelles

Des entreprises privées peuvent être attirées par le développement d'une ressource minérale ou biologique spécifique d'une collectivité si elles constatent qu'une commercialisation peut être envisagée dans divers domaines: agroalimentaire, pharmacie, cosmétique, etc.

Néanmoins, ces entreprises n'investiront que rarement dans cette exploitation sans mener, au préalable, leurs propres travaux de recherche afin de s'assurer, notamment, de l'absence de risques sanitaires et d'évaluer l'apport économique à long terme de cet investissement. Le schéma

Code de la propriété intellectuelle

- **Art. L.611-11.** Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen (...).
- **Art. L.611-14.** 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. Si l'état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L.611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.
- **Art. L.611-15.** Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.

contractuel standard qui peut être envisagé est celui de la mise en place d'une phase de recherche complémentaire à durée déterminée qui permettra à l'entreprise souhaitant exploiter l'innovation de s'assurer de la faisabilité sanitaire et économique d'un tel projet.

A l'issue de ces travaux de recherche, l'entreprise concernée pourra décider d'arrêter ou de poursuivre la commercialisation de la ressource dans le cadre d'un contrat de licence d'exploitation exclusive ou non. Une licence d'exploitation sera exclusive lorsque, pour la même invention et pour un même territoire, la collectivité n'accordera pas d'autres licences.

Si le partenaire contractuel de la collectivité exerce l'option de la mise en place d'une licence d'exploitation, un certain nombre de clauses sont à prévoir. Certaines sont générales et essentielles à un tel contrat et d'autres plus spécifiques, dépendant du degré d'implication souhaité par la collectivité.

Clauses essentielles du contrat de licence d'exploitation

Parmi les clauses essentielles, il faut distinguer celles qui créent des devoirs à l'égard de la collectivité titulaire du brevet et celles créant des devoirs à l'égard du licencié (l'entreprise partenaire).

• Devoirs de la collectivité titulaire du brevet d'invention

Le titulaire d'un brevet d'invention a tout d'abord un devoir négatif de ne mettre aucun obstacle à l'exploitation paisible par le licencié de l'invention concédée. Cette règle prend tout son sens lorsque la collectivité exerce la possibilité qui lui est offerte d'exploiter elle-même ses ressources en parallèle de la licence concédée, que cette dernière soit exclusive ou non exclusive, car la collectivité devra, dans ce cas, toujours s'abstenir de démarcher ou de détourner la clientèle du licencié.

Il doit, ensuite, garantir le licencié contre les vices matériels portant sur l'innovation (3). Dans le cas des ressources naturelles des collectivités territoriales, ce vice matériel peut être, à titre d'exemple, l'impossibilité d'obtenir le résultat annoncé.

(...)

RÉFÉRENCES

Code de la propriété intellectuelle, art. L.611-11, L.611-14, L.611-15 et L.613-29 d).

(•••) A noter que la collectivité n'est tenue de garantir que les vices de conception et non ceux de fabrication et de réalisation. Par conséquent, si la nocivité d'un produit développé à partir de la ressource était découverte, seul le licencié en porterait la responsabilité. La collectivité peut, cependant, prévoir une clause de non-garantie des vices cachés à condition qu'elle n'ait pas eu connaissance de ce vice.

La collectivité devra également assurer au licencié que son exploitation ne sera pas troublée par des vices juridiques dont le brevet serait affecté du fait de tiers ou de son propre personnel.

Le refus opposé par un copropriétaire du brevet sur la concession de la licence d'exploitation exclusive constitue un tel vice juridique qui ne pourra être régularisé que par une autorisation judiciaire en prouvant que ce refus est injustifié. Si ce refus n'est pas outrepassé, la licence d'exploitation est considérée comme source de contrefaçon et, par suite, inopposable.

Là encore, une clause de non-garantie peut être prévue au contrat pour limiter la responsabilité de la collectivité, mais une telle clause ne pourra jamais porter sur les dommages résultant de ses propres fautes. En ce sens, la Cour de cassation considère que le copropriétaire d'un brevet ne peut se prévaloir d'une clause de non-garantie lorsqu'il a concédé une licence exclusive sans recueillir l'accord d'un autre copropriétaire, puisque l'éviction résulte ici de son fait personnel (4).

• Devoirs du licencié

Le licencié a essentiellement un double devoir positif d'exploitation effective et de paiement de redevances dans le cadre de la licence d'exploitation. Le premier devoir repose sur l'idée qu'en cas d'exploitation insuffisante par le licencié, la collectivité aura l'obligation d'exploiter elle-même son invention. Quant au paiement de redevances, celui-ci peut être assuré par une clause de minimum garanti ou de redevance minimale qui devra être négociée entre les parties. Par ailleurs, il est recommandé de prévoir une clause de non-concurrence afin de prémunir la collectivité de toute activité concurrente du licencié. Cette clause devra alors

être limitée dans le temps, dans l'espace et quant à l'activité concernée. Une limitation du territoire d'exploitation est également envisageable et correspondra généralement à l'Etat qui a délivré le brevet.

Clauses particulières du contrat de licence d'exploitation

La collectivité peut souhaiter transmettre un certain savoir-faire ou fournir au licencié son assistance technique pour l'exploitation de ses ressources. Dans ce cas de figure, la collectivité devra prévoir des clauses suffisamment précises décrivant les modalités de cet accompagnement, sa rémunération qui peut être distincte du prix fixé pour la seule exploitation, la confidentialité du savoir-faire transmis, etc.

Par ailleurs, les parties devront fixer la durée du contrat qui peut être simplement calquée sur celle du brevet ou prendre fin plus rapidement avec une possibilité de tacite reconduction. Prévoir une durée indéterminée dans ce type de contrat peut fragiliser les investissements des parties, mais l'expiration du brevet entraînera nécessairement la caducité du contrat.

(1) Articles L.611-11, L.611-14 et L.611-15 du code de la propriété intellectuelle.

(2) Article L.613-29 d) du code de la propriété intellectuelle.

(3) Article 1721 du code civil: garantie des vices cachés.

(4) Cass. com., 15 mars 2011, n°09-71.934.

À RETENIR

➤ **Vers plus d'encadrement.** La préoccupation des collectivités de protéger et de valoriser leurs ressources naturelles est récente, et les solutions juridiques pouvant y être apportées devraient se multiplier dans la pratique: un travail d'encadrement minutieux et adapté peut permettre de favoriser la spécificité de leur patrimoine immatériel et de développer une nouvelle source financière à long terme.



Les meilleures expertises
fondent les bonnes décisions.

www.lagazette.fr/club-finances

la Gazette.fr