



European IPR Helpdesk

Fiche Pratique

Comment définir et gérer les connaissances préexistantes (« Background ») dans Horizon 2020

Juillet 2018¹

Introduction.....	2
1. Les connaissances préexistantes (« Background ») dans Horizon 2020.....	2
2. Considérations relatives aux connaissances préexistantes (« Background »).....	5
2.1. Identification des connaissances antérieures.....	5
2.2. Forme d'identification des connaissances préexistantes (« Background »).....	7
2.3. Droits d'accès aux connaissances préexistantes (« Background »).....	8
2.4. Limite au partage et à l'exploitation des connaissances préexistantes (« Background »).....	10
2.5. Conséquences du non-respect des règles Horizon 2020.....	11
3. Identifier les connaissances préexistantes (« Background »).....	11
3.1. Dans la convention de consortium.....	12
3.2. Dans un accord séparé.....	17
Ressources utiles.....	19

¹ Ce document est une traduction de la version originale anglaise. Ainsi, des différences entre le document original et sa version traduite peuvent subsister, auquel cas le document original fait foi.

Introduction

De par leur nature, les projets de recherche collaborative de l'Union européenne (UE), tels que Horizon 2020, exigent un partage d'informations entre les participants au projet², étant donné que le principe clé qui sous-tend ces projets est de développer de nouvelles connaissances en utilisant les connaissances préexistantes (ou antérieures, également qualifiées de « Background ») de chaque partenaire. C'est pourquoi la propriété intellectuelle (PI) joue un rôle crucial dans la gestion des projets Horizon 2020.

Définir les connaissances préexistantes (« Background ») des partenaires a un effet direct sur une exploitation réussie des résultats de la recherche et constitue l'une des premières mesures de gestion de la PI à prendre dans tout projet Horizon 2020. Un accord sur les connaissances préexistantes (« Background ») qui seront utilisées (et/ou qui ne seront pas utilisées) durant le projet aidera les participants à éviter d'éventuels différends sur les questions de propriété et de droits d'accès à ces connaissances et aux résultats du projet.

Ainsi, cette Fiche Pratique vise à fournir des éléments sur la gestion de ces connaissances préexistantes (« Background ») en mettant l'accent, au moyen de différents exemples, sur la manière de les définir dans les projets Horizon 2020. Le **modèle de convention de subvention annotée (« Annotated Model Grant Agreement » -AGA-) Horizon 2020** de la Commission européenne étant utilisé comme référence, de même que le **modèle de convention de consortium DESCA 2020**, modèle le plus couramment utilisé.

1. Les connaissances préexistantes (« Background ») dans Horizon 2020

Avant d'entrer dans le détail du concept et de la définition des connaissances préexistantes (« Background »), il est utile de passer en revue la terminologie en matière de PI dans Horizon 2020, qui s'avèrera utile dans les prochaines sections :

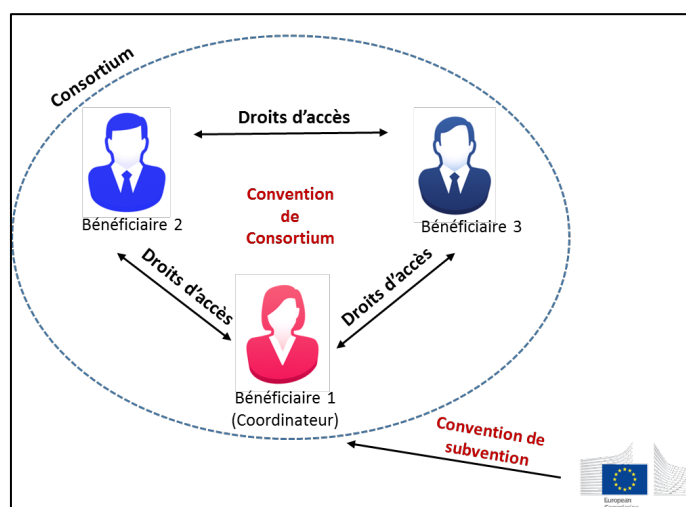
Accord (ou convention) de subvention (« Grant Agreement » -GA-) : Il s'agit d'un contrat conclu entre l'UE (représentée par la Commission européenne ou l'une de ses agences) et les bénéficiaires (représentés par le coordinateur) dont le projet a obtenu une subvention. En vertu de cette convention, les bénéficiaires s'engagent à respecter un ensemble de droits et obligations en contrepartie du financement accordé par la Commission.

Bénéficiaires : Les entités juridiques, autres que l'UE, qui sont parties au GA et forment le consortium pour réaliser le projet. Après la signature du GA, les candidats deviennent les bénéficiaires de la subvention et ils sont liés par l'ensemble des termes et conditions du GA.

² Le terme « participant » utilisé dans le présent document couvre normalement les bénéficiaires et les tiers liés (et parfois également d'autres tiers impliqués dans l'action).

Accord (ou convention) de consortium (« Consortium Agreement » -CA-) : Il s'agit d'un accord interne que les bénéficiaires concluent entre eux pour la mise en œuvre du projet. La convention permet aux bénéficiaires de déterminer les dispositions administratives et de gestion (c'est-à-dire la répartition des rôles concernant les droits et les responsabilités) nécessaires à la réalisation de leur projet. Cet accord ne peut contredire ou annuler les dispositions établies par le GA ou les Règles de participation (« Rules for Participation » -RfP-) établies par la Commission. L'UE n'est pas partie au CA.

Coordinateur : Le coordinateur est le bénéficiaire qui est le point de contact central de la Commission et représente le consortium auprès de la Commission. La convention de subvention est signée entre l'UE et le coordinateur.



Structure générale des projets Horizon 2020

Que sont les connaissances préexistantes (« Background ») ?

Selon l'AGA, les connaissances préexistantes (« Background ») sont définies comme « toute donnée, tout savoir-faire ou toute information - quelle qu'en soit la forme ou la nature (matérielle ou immatérielle), y compris tout droit tel qu'un droit de propriété intellectuelle – qui :

a) est détenu par les bénéficiaires **avant leur accession à la convention [de subvention]**, et

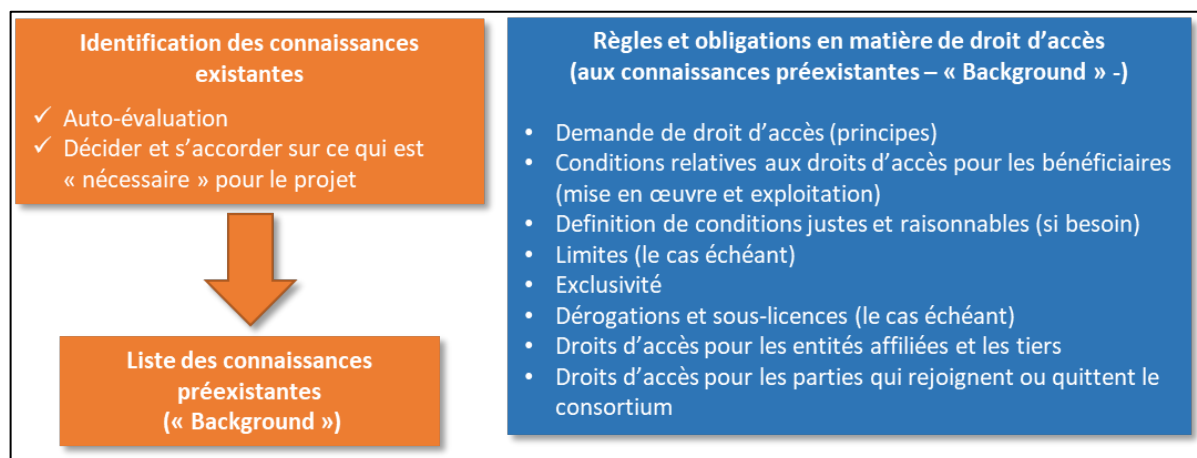
b) est **nécessaire à la mise en œuvre de l'action ou à l'exploitation de ses résultats** ».

Ainsi, dans Horizon 2020, les connaissances préexistantes (« Background ») peuvent prendre la forme d'informations, d'inventions, de bases de données, de biens matériels, ainsi que de droits de PI, détenus (conjointement ou non) ou mis à disposition en vertu d'un contrat, tel qu'un accord de licence ou de transfert de matériel, avant que la convention de subvention ne soit signée. Elles

s'étendent également à tout élément détenu par d'autres divisions ou départements de l'organisation du bénéficiaire (par exemple, les actifs de PI d'une université, lorsque le département de physique de cette université est l'un des bénéficiaires d'un consortium) nécessaire à la réalisation de l'action ou à l'exploitation de ses résultats.

Dans Horizon 2020, il y a lieu de prendre en compte deux aspects quant aux connaissances préexistantes (« Background ») :

- **Identification des connaissances préexistantes (« Background »), en tant que tel :** Nommage des actifs que chaque partie apporte au consortium pour une mise en œuvre et une exploitation réussie du projet. Cette étape doit se faire suite à une « auto-évaluation » des connaissances existantes et après accord avec les partenaires sur ce qui est nécessaire au projet.
- **Règles et obligations en matière de droits d'accès :** Bien que gérés en interne au sein du consortium, il existe des règles et des obligations³ fixées par la Commission européenne en matière de droits d'accès aux connaissances préexistantes (« Background ») pour assurer la continuité du projet⁴.



Éléments clés de la gestion des connaissances préexistantes dans Horizon 2020

³ Voir la Section 2.3 pour plus d'informations sur les règles et obligations concernant les droits d'accès aux connaissances préexistantes (« Background »).

⁴ La Commission européenne fixe également des règles et des obligations en matière de droits d'accès aux résultats (connaissances nouvelles ou « Foreground »), qui constituent un autre élément essentiel de la gestion de la PI dans Horizon 2020. Ce sujet n'étant pas traité dans la présente Fiche Pratique, vous trouverez de plus amples informations sur ces règles dans la Fiche Pratique du European IPR Helpdesk sur le « [Plan d'exploitation et de diffusion des résultats dans Horizon 2020](#) » ainsi que dans le document « [Votre Guide de la PI dans Horizon 2020](#) ».

2. Considérations relatives aux connaissances préexistantes (« Background »)

Dans Horizon 2020, les bénéficiaires doivent **identifier et se mettre d'accord par écrit sur** ce qui constitue **les connaissances préexistantes (« Background »)** de leur projet. Par conséquent, avant d'aller plus avant dans leur projet, les candidats doivent discuter et s'entendre sur :

- l'identification des connaissances existantes et prendre une décision sur ce qui est nécessaire à la mise en œuvre du projet,
- la forme d'identification des connaissances préexistantes (« Background »),
- l'étendue des droits d'accès aux connaissances préexistantes (« Background »),
- le cas échéant, les limites sur le partage et l'exploitation de leurs connaissances préexistantes (« Background »).



Bien que cela ne soit pas obligatoire, il est fortement conseillé aux bénéficiaires de s'entendre sur les connaissances préexistantes (« Background ») à prendre en compte avant la signature de la convention de subvention.

2.1. Identification des connaissances antérieures

Les projets collaboratifs, par exemple la plupart des projets R&D d'Horizon 2020, sont menés par un groupe de partenaires qui ont une expertise spécifique dans leur domaine d'activité. Or, au sens d'Horizon 2020, toutes les expertises, c'est-à-dire les connaissances antérieures, ne sont pas qualifiées de connaissances préexistantes (« Background ») car elles ne doivent concerner que les **informations pertinentes pour le projet**.

Avant de trouver un accord avec les partenaires, chaque participant doit d'abord auto-évaluer la pertinence de ses connaissances antérieures, puis discuter avec les autres bénéficiaires de leur utilité pour la mise en œuvre du projet et l'atteinte des résultats envisagés. Une fois un accord trouvé, les connaissances antérieures pertinentes peuvent alors être considérées comme connaissances préexistantes (« Background ») du projet.

Il pourrait ne pas être très simple pour les participants de lister toutes les informations qui peuvent (ou non) être pertinentes pour le projet avant son démarrage. Par exemple, les sociétés ayant un important portefeuille de PI peuvent trouver difficile de séparer les actifs incorporels pertinents. Les petites entreprises peuvent également ne pas être au courant de l'ensemble des actifs qu'elles possèdent. Par conséquent, il peut être très utile de procéder à une opération de vérification préalable (« due diligence ») de la PI en sa possession dans de tels cas.

Une opération de « due diligence » en matière de PI⁵ est un type spécifique d'audit axé sur l'identification et l'évaluation des actifs de PI existants d'une entreprise. Avant des négociations avec de futurs partenaires, les candidats peuvent procéder à une telle évaluation afin de :

- **lister les actifs de PI** : préparation d'un inventaire de PI,
- **identifier la propriété des actifs potentiels faisant partie des connaissances préexistantes (« Background »)** : pour clarifier qui est propriétaire des actifs de PI. Il y a plusieurs possibilités quand il s'agit du régime de propriété des connaissances préexistantes (« Background ») :
 - (i) le propriétaire de l'actif peut être le bénéficiaire,
 - (ii) le bénéficiaire peut être l'un des copropriétaires⁶ ou
 - (iii) l'actif peut appartenir à un tiers, le bénéficiaire ayant le droit de l'utiliser (par exemple en tant que licencié)⁷,
- **déterminer les restrictions d'utilisation (le cas échéant)** : vérifier s'il existe des limitations⁸ contractuelles ou légales à l'utilisation des actifs de PI,
- **définir la pertinence des actifs pour le projet** : décider quels actifs sont nécessaires pour que les autres bénéficiaires puissent mener à bien leurs tâches dans le projet, et lors de l'exploitation des résultats du projet,
- **vérifier si des mesures de protection de la PI doivent être prises** : prendre d'éventuelles mesures de protection de la PI pour les actifs de PI listés. Le tableau suivant montre les différents moyens de protéger des actifs de PI :

⁵ Pour plus d'informations sur la « due diligence » en matière de PI et l'audit en matière de PI, veuillez consulter les Fiches Pratiques du European IPR Helpdesk « [IP due diligence: assessing value and risks of intangibles](#) » (Due diligence en matière de propriété intellectuelle : Evaluer la valeur et les risques des actifs incorporels) et « [Audit de Propriété Intellectuelle : Découvrir le potentiel de votre entreprise](#) ».

⁶ Si l'un des bénéficiaires souhaite apporter un actif de PI en copropriété, les copropriétaires doivent convenir des conditions d'utilisation de cet actif de PI comme connaissance préexistante (« Background ») du projet (c'est-à-dire les conditions d'utilisation de l'actif de PI en copropriété dans les activités de recherche - par exemple, dans un projet Horizon 2020 - au moyen d'un accord de propriété commune).

⁷ Dans les cas où le bénéficiaire ne possède pas les connaissances préexistantes (« Background »), il sera nécessaire d'obtenir le consentement du ou des titulaires pour utiliser cet actif de PI. En l'absence de dispositions à cet égard dans l'accord de licence, un accord distinct peut être signé entre donneur et preneur de licence (qui utilisera l'actif sous licence comme « Background » du projet). Dans de tels cas, toutes les conditions doivent être négociées, y compris qui peut utiliser cet actif dans le projet en dehors du preneur de licence (en d'autres termes, le preneur de licence a-t-il le droit d'accorder une sous-licence pour accorder des droits d'accès), les conditions d'utilisation, la durée de l'utilisation, etc.

⁸ Voir la section 2.4 de la présente Fiche Pratique.

Actif de propriété intellectuelle	Propriété intellectuelle
Inventions	Brevets ⁹ , secrets commerciaux ¹⁰
Caractéristiques esthétiques des dessins et modèles industriels	Dessins et modèles ¹¹
Signes distinctifs, marques	Marques ¹²
Savoir-faire	Secrets d'affaires
Programmes d'ordinateur	Droits d'auteur, Brevets ¹³
Œuvres littéraires, artistiques et scientifiques	Droits d'auteur

2.2. Forme d'identification des connaissances préexistantes (« Background »)

Selon les règles d'Horizon 2020, les bénéficiaires doivent convenir **par écrit** des connaissances préexistantes nécessaires au projet. Les règles ne dictent pas la forme de l'accord à condition qu'il soit écrit.

Les candidats sont donc libres de choisir le type d'accord écrit, par exemple dans le CA - généralement dans une annexe - ou accord séparé. Le format peut être un tableau, une liste qui contient uniquement les connaissances préexistantes (« Background ») incluses (liste positive), une liste citant à la fois ce qui est inclus et exclu (liste positive/négative) ou une liste des connaissances exclues (liste négative)¹⁴. Des exemples sont donnés à la Section 3.

⁹ Dans certains pays, les inventions peuvent également être protégées en tant que modèles d'utilité, également appelés « *petits brevets* » ou « brevets d'innovation ». Pour plus d'informations sur les brevets, veuillez consulter les [DPI en pratique](#) sur les brevets du European IPR Helpdesk.

¹⁰ Pour plus d'informations sur les secrets d'affaires, veuillez consulter la Fiche Pratique du European IPR Helpdesk « [Secrets d'affaires : Un outil efficace pour la compétitivité](#) ».

¹¹ Pour plus d'informations sur les dessins ou modèles, veuillez-vous reporter aux [DPI en pratique](#) sur les dessins ou modèles du European IPR Helpdesk.

¹² Pour de plus amples informations sur les marques, veuillez consulter les [DPI en pratique](#) sur les marques du European IPR Helpdesk.

¹³ En Europe, les logiciels sont généralement protégés par le droit d'auteur ; les programmes d'ordinateur revendiqués « en tant que tels » ne sont pas brevetables. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet [ici](#). Pour plus d'informations sur le droit d'auteur, veuillez vous référer à la Fiche Pratique du European IPR Helpdesk « [Essentiels du droit d'auteur](#) ».

¹⁴ Pour de plus amples renseignements et des exemples sur la définition des connaissances préexistantes (« Background »), voir la Section 3 de la présente Fiche Pratique.

2.3. Droits d'accès aux connaissances préexistantes (« Background »)

Le terme « droits d'accès » désigne les droits d'utilisation des connaissances selon les termes et conditions convenus par les bénéficiaires. Du point de vue des connaissances préexistantes (« Background ») dans Horizon 2020, les bénéficiaires doivent s'assurer qu'elles sont accessibles aux autres bénéficiaires du projet.

Dans Horizon 2020, il existe deux types de droits d'accès pour les bénéficiaires : (1) les droits d'accès aux connaissances préexistantes (« Background ») et (2) les droits d'accès aux résultats.

Les droits d'accès aux connaissances préexistantes (« Background ») doivent être demandés par écrit (« demande d'accès »). Cette demande peut être faite, par exemple, dans un courriel, dans le CA ou dans un accord séparé (c.-à-d. dans l'accord sur les connaissances préexistantes –« Background »-) où les termes et conditions mentionnés ci-dessous sont également établis.

Des droits d'accès pour les autres bénéficiaires peuvent être accordés pour la phase de mise en œuvre du projet et pour la phase d'exploitation, étant donné que l'exploitation des résultats peut également exiger l'accès aux connaissances préexistantes des autres bénéficiaires.

2.3.1. Droits d'accès pour des bénéficiaires pendant la phase de mise en œuvre¹⁵

Les bénéficiaires de projet Horizon 2020 doivent s'accorder un accès **libre de redevance** à leurs connaissances préexistantes (« Background ») respectives, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches dans le projet. Toutefois, il est possible de déroger à cette règle si :

- un bénéficiaire informe les autres, avant de signer le GA, que l'accès à ses connaissances préexistantes (« Background ») est soumis à des restrictions ou limites légales¹⁶ (par exemple, une licence exclusive excluant l'octroi de droits d'accès à des tiers), ou
- **les autres bénéficiaires** conviennent, avant de signer le GA, que les droits d'accès à des connaissances préexistantes (« Background ») particulières ne seront pas libres de redevances. Dans un tel cas, les bénéficiaires doivent décider de la méthode de calcul des redevances.

Avant d'accéder au GA (ou dès qu'il y a accord sur des connaissances préexistantes –« Background »- supplémentaires), les bénéficiaires doivent informer les autres des restrictions ou limitations possibles aux droits d'accès aux connaissances préexistantes (« Background ») et convenir des conditions financières, s'ils ne veulent pas que les droits d'accès soient libres de redevances.

¹⁵ Régi par l'article 25.2 de la Convention de subvention.

¹⁶ Voir la Section 2.4 de la présente Fiche Pratique.

2.3.2. Droits d'accès pour des bénéficiaires pendant la phase d'exploitation¹⁷

Les bénéficiaires de projet Horizon 2020 doivent s'accorder mutuellement l'accès à leurs connaissances préexistantes (« Background ») nécessaires à l'exploitation de leurs résultats dans des **conditions équitables et raisonnables**. Toutefois, il est possible de déroger à cette règle si un bénéficiaire informe les autres, avant de signer le GA, que l'accès à ses connaissances préexistantes (« Background ») est soumis à des restrictions ou limites légales¹⁸.

Il convient de noter que des exemptions de redevances sont des conditions justes et raisonnables.

Les demandes d'accès peuvent être faites jusqu'à un an après la fin de la durée du projet, sauf accord contraire.

Résumé des règles d'accès aux connaissances préexistantes (« Background ») dans Horizon 2020		
	Mise en œuvre des tâches	Exploitation des résultats
Règle par défaut	Libre de redevances	Conditions justes et raisonnables (y compris l'exemption de redevances)
Dérogation à la règle par défaut	Possible, a. s'il existe des restrictions légales/contractuelles empêchant l'accès à d'autres personnes et que les bénéficiaires en sont informés avant la signature du GA, ou b. si des conditions financières sont convenues par les bénéficiaires concernés avant la signature du GA.	Possible, s'il existe des restrictions légales/contractuelles empêchant l'accès par autres personnes et que les bénéficiaires en sont informés avant la signature du GA.
Comment et quand demander l'accès	Par écrit, au besoin.	Par écrit, jusqu'à un an après la fin de la durée du projet, sauf convention contraire du CA.
Renonciation aux droits d'accès	Possible, si convenu par écrit.	
Sous-licence de droits d'accès	Impossible (sauf accord contraire).	

¹⁷ Régi par l'article 25.3 de la Convention de subvention.

¹⁸ Voir la Section 2.4 de la présente Fiche Pratique.

2.3.3. Droits d'accès pour les entités affiliées et les tiers¹⁹

Dans le cadre d'Horizon 2020, une « entité affiliée » désigne toute entité juridique qui :

- est sous le contrôle²⁰ direct ou indirect d'un participant, ou
- est sous le même contrôle direct ou indirect que le participant, ou
- contrôle directement ou indirectement un participant.

Sauf convention contraire dans le CA, des droits d'accès aux connaissances préexistantes (« Background ») doivent également être accordés aux entités affiliées établies dans un Etat membre de l'UE ou un pays associé, si cela est nécessaire pour l'exploitation des résultats générés par les bénéficiaires auxquels elles sont affiliées.

Les droits d'accès aux entités affiliées doivent être accordés sous des conditions équitables et raisonnables.

En l'absence de clause sur les droits d'accès des entités affiliées dans le CA, les règles ci-dessus relatives au GA s'appliquent (c'est-à-dire que les droits d'accès sont accordés aux entités affiliées à des conditions équitables et raisonnables, tant qu'il n'y a pas de limitations légales ou contractuelles²¹). D'autre part, il est possible pour les bénéficiaires de ne pas donner de droits d'accès du tout aux entités affiliées, si cela est clairement mentionné dans le CA.

En ce qui concerne les droits des tiers pour l'accès transnational aux infrastructures de recherche, l'AGA stipule que le fournisseur d'accès doit offrir aux utilisateurs un accès libre de droits aux connaissances préexistantes (« Background ») nécessaires à la mise en œuvre de l'action. S'il y a des restrictions ou des limites, le fournisseur d'accès doit en informer les utilisateurs le plus tôt possible.

2.4. Limite au partage et à l'exploitation des connaissances préexistantes (« Background »)

Lors de la définition et de la discussion des droits d'accès aux connaissances préexistantes (« Background »), il est fortement conseillé aux bénéficiaires de vérifier les limitations qui pourraient empêcher le partage et l'exploitation de ces connaissances. De telles limitations peuvent exister en raison de restrictions légales ou d'obligations contractuelles.

Par exemple, il pourrait ne pas être possible d'accorder de droits d'accès à certaines connaissances préexistantes (« Background »), si elles concernent un savoir-faire en matière militaire et que l'utilisation de ces informations par des

¹⁹ Régi par les articles 25.4 et 25.5 de la Convention de subvention.

²⁰ Veuillez consulter l'article 8(2) des [Règles de participation à Horizon 2020](#) pour obtenir plus d'informations sur ce qui est considéré comme un « contrôle ».

²¹ Voir la Section 2.4 de la présente Fiche Pratique.

bénéficiaires d'autres pays est limitée par les autorités nationales du détenteur de ces connaissances préexistantes (« Background »). Il s'agit dans ce cas d'une limitation légale. De même, l'exploitation d'un brevet sous licence exclusive par des bénéficiaires autres que le preneur de licence peut ne pas être possible en raison de limitations contractuelles.

Les bénéficiaires doivent vérifier ces limitations/restrictions au préalable (avant la signature du GA) et s'en informer mutuellement, car les droits d'accès aux connaissances préexistantes (« Background ») ne peuvent plus être limités après la signature du GA.

2.5. Conséquences du non-respect des règles Horizon 2020

En cas de manquement d'un bénéficiaire à l'une de ses obligations liées aux connaissances préexistantes (« Background »), la subvention peut être réduite proportionnellement à la gravité des erreurs, irrégularités, fraudes ou manquements. Une telle réduction peut intervenir après la fin de la participation d'un bénéficiaire, au moment du paiement du solde ou même après le paiement du solde.

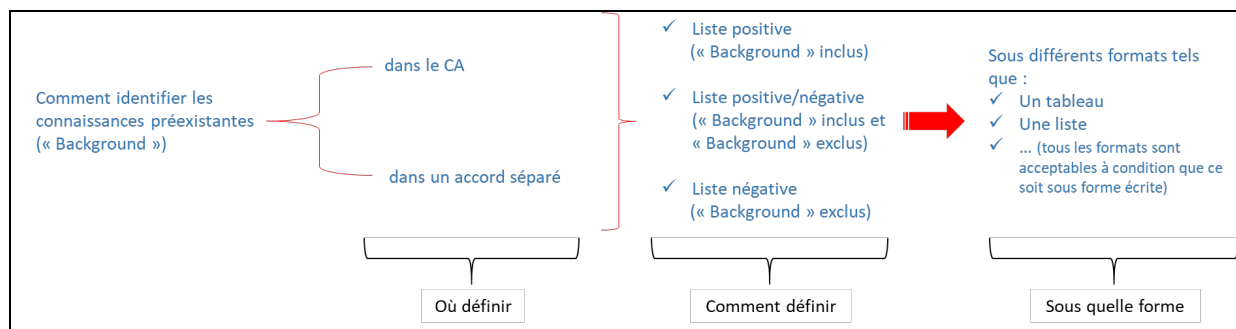
3. Identifier les connaissances préexistantes (« Background »)

Etant donné que les règles d'Horizon 2020 obligent les participants à identifier et à s'accorder sur les connaissances préexistantes (« Background »), il leur est fortement conseillé de les identifier lors des négociations entre les partenaires du consortium et d'inclure leur mode de gestion intra-consortia dans le CA²².

L'identification des connaissances préexistantes (« Background ») peut se faire soit au sein du CA, soit dans un accord séparé sous forme d'une liste positive, d'une liste positive et négative, ou d'une liste négative, sous n'importe quel format.

Il est fortement conseillé aux participants de remplir leur liste de connaissances préexistantes (« Background ») sans la laisser vide, afin d'éviter toute interprétation erronée, même s'ils ne doivent accorder aucun droit d'accès. Dans un tel cas, il est conseillé aux participants de mentionner clairement « *aucun droit d'accès n'est accordé aux bénéficiaires sur les actifs de PI détenus par [Bénéficiaire-1]* » dans le CA.

²² Pour de plus amples informations sur la rédaction d'une Convention de consortium, veuillez consulter le document « [Votre Guide en matière de PI et de Contrats](#) » du European IPR Helpdesk.



Eléments sur l'identification des connaissances préexistantes (« Background »)

3.1. Dans la convention de consortium

Les candidats peuvent choisir de décrire leurs connaissances préexistantes (« Background ») dans une section spécifique du CA (p. ex. « obligations des parties liées aux connaissances préexistantes -« Background »- »). **Ce processus d'identification doit être effectué après une évaluation en interne des connaissances antérieures**²³, une fois les points suivants vérifiés :

- quelles informations relatives aux connaissances préexistantes (« Background ») doivent être incluses (ou exclues) du projet,
- clarification et définition de la propriété, et
- éventuelles restrictions des droits d'accès.

A titre d'exemple, un tableau comme suit et couvrant ces points peut être rédigé et inclus dans le CA.

Connaissances préexistantes (« Background »)	Détenteur	Droits d'accès - Limites et/ou conditions spécifiques de mise en œuvre (Article 25.2)	Droits d'accès - Limitations et/ou conditions spécifiques d'exploitation (Article 25.3)
Nommez les connaissances préexistantes (« Background ») ici	Nommez le(s) propriétaire(s) ou détenteur(s)	Indiquez s'il existe des limitations pour les bénéficiaires pendant la phase de mise en œuvre (voir 2.3.1).	Indiquez s'il existe des limitations pour les bénéficiaires pendant la phase d'exploitation (voir 2.3.2).

²³ Voir Section 2.1.

Exemple 1 : Liste positive dans un tableau au sein du CA²⁴

Avant d'introduire le tableau, il convient de rédiger dans le CA la clause relative au « connaissances préexistantes (« Background ») incluses » en faisant référence au tableau décrivant les connaissances préexistantes (« Background ») et figurant en annexe :

Connaissances préexistantes (« Background ») incluses :

En Annexe 1, les Parties ont identifié et convenu des connaissances préexistantes (« Background ») du projet et se sont également informées mutuellement, le cas échéant, que l'accès à des connaissances préexistantes (« Background ») spécifiques est soumis à des restrictions ou limites juridiques/contractuelles.

Tout ce qui n'est pas mentionné à l'Annexe 1 ne doit pas faire l'objet d'obligations en matière de droit d'accès en ce qui concerne les connaissances préexistantes (« Background »).

Toute Partie peut ajouter d'autres connaissances préexistantes (« Background ») à l'Annexe 1 pendant la durée du projet au moyen d'un avis écrit aux autres Parties. Toutefois, l'approbation de l'Assemblée générale est nécessaire si une Partie souhaite modifier ou retirer ses connaissances préexistantes (« Background ») de l'Annexe 1.

Annexe 1 :

Les connaissances préexistantes (« Background ») suivantes sont par la présente identifiées et acceptées pour le projet. Les limitations et/ou conditions spécifiques sont celles mentionnées ci-dessous :

Connaissances préexistantes (« Background »)	Propriétaire	Droits d'accès - Limites et/ou conditions spécifiques de mise en œuvre (Article 25.2)	Droits d'accès - Limitations et/ou conditions spécifiques d'exploitation (Article 25.3)
Brevet DE No. 123456, titre [...] déposé le 7/1/2010	Bénéficiaire-1	Gratuit pour tous les bénéficiaires	
Brevet européen No. 123456, titre [...] déposé le 25/3/2012	Tiers X, licencié exclusif : Bénéficiaire-2	Ne doit être utilisé que par le Bénéficiaire-2, en tant que licencié exclusif. Ne doit pas être utilisé par d'autres bénéficiaires.	

²⁴ Veuillez noter que cette illustration n'est fournie qu'à titre d'information et n'est pas exhaustive quant aux éléments relatifs aux « obligations des bénéficiaires en matière de connaissances préexistantes (« Background ») ». Pour un modèle de CA complet, vous pouvez consulter le modèle de Convention de consortium DESCA 2020 [ici](#).

Base de données [...]	Bénéficiaire-1	Ne doit être utilisé que par le Bénéficiaire-1. Aucun droit d'accès pour les autres bénéficiaires.	Doit être utilisé par le Bénéficiaire-2 uniquement en Espagne, par le Bénéficiaire-3 uniquement en France.
Résultats cliniques pour l'application de [...], sous licence d'un Tiers Y	Tiers Y, licencié : Bénéficiaire-3	Divulgués sous contrat de confidentialité (NDA) ²⁵ , toute divulgation ou utilisation doit faire l'objet de dispositions de confidentialité approuvées par le Tiers Y et le Bénéficiaire-3.	Exclus
Code source pour [...]	Bénéficiaire-4	Exclus	Exclus

Par ailleurs, il est également possible que les parties ne donnent pas accès à leurs connaissances préexistantes (« Background »). Dans un tel cas, la déclaration ci-dessous peut être mentionnée dans le CA :

Aucune donnée, savoir-faire ou information de [Bénéficiaire-1] ne sera nécessaire à une autre Partie pour la mise en œuvre du projet (Article 25.2 de la Convention de subvention) ou pour l'exploitation des résultats de cette autre Partie (Article 25.3 de la Convention de subvention).

Exemple 2 : Liste positive/négative sous forme de liste dans le CA

Les parties peuvent également préférer mentionner les actifs de PI qu'elles incluent en les énumérant et en mentionnant les conditions d'accès (liste positive).

²⁵ Un accord de confidentialité (« Non Disclosure Agreement » ou NDA) est un contrat que des parties utilisent lorsqu'elles souhaitent divulguer des renseignements et des idées à titre confidentiel en établissant l'obligation du récipiendaire (c.-à-d. la personne morale à qui les renseignements sont divulgués) de ne pas dévoiler ces renseignements et idées à des tiers. Pour plus d'informations sur les accords de confidentialité, veuillez consulter la Fiche Pratique du European IPR Helpdesk « [L'accord de confidentialité : un outil pour l'entreprise](#) »

Les participants peuvent également souhaiter ajouter ce qu'ils veulent exclure du projet pour des raisons de clarté²⁶.

Peuvent être exclu (liste négative), les connaissances préexistantes (« Background ») :

- du personnel et/ou des départements qui ne sont pas directement impliqués dans le projet,
- d'autres projets en raison des droits des tiers (tels que des licences exclusives),
- qui ont été créées ou obtenues par le personnel directement impliqué dans le projet, mais qui ne sont pas liées au plan de travail, aux buts et objectifs du projet,
- qui ne sont pas explicitement énumérées/ajoutées dans la liste positive.

Avant d'introduire la liste, il convient de rédiger dans le CA la clause relative aux « connaissances préexistantes (« Background ») incluses et exclues » en se référant à la liste figurant en Annexe :

Connaissances préexistantes (« Background ») incluses :

Les parties ont défini et convenu des connaissances préexistantes (« Background ») du projet, dont la liste figure à l'Annexe 1. Sauf indication contraire, les connaissances préexistantes (« Background ») sont mises gratuitement à la disposition des parties.

Toute Partie peut ajouter d'autres connaissances préexistantes (« Background ») à l'Annexe 1 pendant la durée du projet au moyen d'un avis écrit aux autres Parties. Toutefois, l'approbation de l'Assemblée générale est nécessaire si une Partie souhaite modifier ou retirer ses connaissances préexistantes (« Background ») de l'Annexe 1.

Connaissances préexistantes (« Background ») exclues :

Les connaissances préexistantes (« Background ») exclues du projet sont identifiées, acceptées et énumérées dans l'Annexe 2. Aucun droit d'accès n'est accordé pour ces éléments énumérés.

²⁶ Il est également possible de n'avoir qu'une liste négative : Par exemple, « toutes les connaissances préexistantes (« Background ») nécessaires pour le projet sauf XYZ ».

Annexe 1 : Connaissances préexistantes (« Background ») incluses

Droits d'accès aux connaissances préexistantes (« Background ») mises à la disposition des Parties :

Bénéficiaire-1 :

- Brevet européen n°123456 [titre...] déposé le 30/12/2005
- Etudes précliniques de biocompatibilité pour [...]

Bénéficiaire-2 :

- Brevet européen n° 234567 [titre...] déposé le 26/04/2011
- Demande de brevet européen n°3456788 [titre...] déposée le 04/07/2016

Bénéficiaire-3 :

- Substrats protéiques de l'Arginine

Le Bénéficiaire-3 n'accorde des droits d'accès à l'utilisation des connaissances préexistantes (« Background ») susmentionnées qu'au Bénéficiaire-1 pour l'exécution de ses tâches dans le cadre de l'action, à titre gratuit. Un accord de confidentialité distinct sera conclu dans un délai d'un mois après la signature de la Convention de subvention. Les autres bénéficiaires n'ont pas accès à ces informations.

Bénéficiaire-4 :

- Base de données clients [...]

Tout bénéficiaire a le droit d'utiliser les connaissances préexistantes (« Background ») mentionnées ci-dessus uniquement pour l'exploitation des résultats en échange de 0,5% de sa propre part dans le budget du projet. Tout bénéficiaire qui demande l'accès à ces informations doit en informer le Bénéficiaire-4 par écrit en donnant un préavis d'un mois. Un accord distinct sur les conditions relatives aux droits d'accès aux connaissances préexistantes (« Background ») sera conclu dans les deux semaines suivant la réception de la demande d'accès.

Annexe 2 : Connaissances préexistantes (« Background ») exclues

Toutes les connaissances préexistantes (« Background ») générées par les employés ou les chercheurs du Bénéficiaire-1, du Bénéficiaire-2, du Bénéficiaire-3 et du Bénéficiaire-4 autres que celles impliquées dans le projet sont exclues des droits d'accès. Aucune partie autre que leur propriétaire n'est habilitée à procéder à la rétro-ingénierie des connaissances préexistantes (« Background ») mises à disposition dans le cadre de la présente Convention de consortium.

En outre,

Le Bénéficiaire-1 exclut expressément l'octroi de droits d'accès à :

- La demande de brevet allemand non publiée n°456789 déposée le 12/08/2017

Le Bénéficiaire-3 exclut spécifiquement l'octroi de droits d'accès aux :

- « Substrats protéiques de l'Arginine » pour tous les Bénéficiaires à l'exception du Bénéficiaire-1 pendant la phase de mise en œuvre du projet. Un accord de

confidentialité séparé sera conclu dans un délai d'un mois après la signature de la Convention de subvention.

3.2. Dans un accord séparé

Les parties peuvent convenir d'identifier leurs connaissances préexistantes (« Background ») dans un accord distinct (« accord sur les connaissances préexistantes -« Background »- ») du CA. Dans un tel cas, il est fortement conseillé que les parties mentionnent cet accord séparé dans le CA (c'est-à-dire en se référant à cet accord ou, s'il n'a pas encore été signé, à un délai convenu pour sa conclusion).

L'accord sur les connaissances préexistantes (« Background ») doit comporter l'ensemble des éléments détaillés ci-dessus (identification des connaissances préexistantes -« Background »-, propriétaires, droits d'accès, conditions d'accès) afin de couvrir toutes les règles et obligations concernant les connaissances préexistantes (« Background ») fixées par la Commission européenne.



Il est possible que les parties ne parviennent pas à identifier (ou qu'elles aient simplement oublié) certains de leurs actifs de PI dans la liste des connaissances préexistantes (« Background ») ou qu'elles décident de retirer certains actifs de PI de cette liste. Etant donné que ces cas ne sont pas réglementés dans le CA, il est fortement conseillé aux parties de s'entendre sur les règles de modification de la liste des connaissances préexistantes (« Background ») dans leur Convention de consortium.

Le modèle de Convention de consortium DESCA 2020 propose ce qui suit :

« Toute Partie peut ajouter d'autres connaissances préexistantes (« Background ») à l'Annexe 1 pendant la durée du projet en avisant par écrit les autres Parties. Toutefois, l'approbation de l'Assemblée générale est nécessaire si une Partie souhaite modifier ou retirer ses connaissances préexistantes (« Background ») de l'Annexe 1. »

Il faut garder à l'esprit que la rédaction d'un contrat requiert un haut niveau d'expertise juridique. Par conséquent, il est fortement conseillé de demander l'assistance d'un professionnel pour que les contrats soient rédigés en fonction des circonstances particulières inhérentes à chaque situation²⁷.

²⁷ Vous pouvez consulter le Guide du European IPR Helpdesk « [10 Steps to Find a Suitable IP Professional](#) » (Trouver un Professionnel de la PI en 10 étapes), avant de prendre contact avec un expert en propriété intellectuelle.



Le European IPR Helpdesk offre une assistance téléphonique de première niveau sur les clauses de PI dans les Conventions de consortium. Nos experts vérifient vos Conventions selon les règles d'Horizon 2020 et vous contactent dans les trois jours ouvrables.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Internet (www.iprhelpdesk.eu).

Ressources utiles

Pour plus d'informations, voir également :

- Fiche Pratique du European IPR Helpdesk « [IP due diligence: assessing value and risks of intangibles](#) » (Due diligence en matière de propriété intellectuelle : Evaluer la valeur et les risques des actifs incorporels), disponible en anglais
- Fiche Pratique du European IPR Helpdesk « [Audit de Propriété Intellectuelle : Découvrir le potentiel de votre entreprise](#) »
- Fiche Pratique du European IPR Helpdesk « [Secrets d'affaires : Un outil efficace pour la compétitivité](#) »
- Fiche Pratique du European IPR Helpdesk « [Essentiels du droit d'auteur](#) »
- Fiche Pratique du European IPR Helpdesk « [L'accord de confidentialité : un outil pour l'entreprise](#) »
- « [Votre Guide de la PI dans Horizon 2020](#) » du European IPR Helpdesk
- « [Votre Guide en matière de PI et de Contrats](#) » du European IPR Helpdesk
- Guide du European IPR Helpdesk « [10 Steps to Find a Suitable IP Professional](#) » (Trouver un Professionnel de la PI en 10 étapes), disponible en anglais
- DPI en pratique sur les [brevets, les marques et les dessins et modèles](#)
- [Modèle de Convention de subvention annotée \(AGA\) Horizon 2020](#), Commission européenne
- [Règles de participation à Horizon 2020](#), Commission européenne
- [Modèle d'accord de consortium DESCA 2020](#)

CONTACT

Pour tout commentaire, suggestion ou autre information, veuillez contacter :

European IPR Helpdesk
c/o infeurope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134, Luxembourg

E-mail : service@iprhelpdesk.eu
Tél : +352 25 22 33 - 333
Fax : +352 25 22 33 - 334



©istockphoto.com/Dave White

A PROPOS DU EUROPEAN IPR HELPDESK

Le European IPR Helpdesk a pour objectif de sensibiliser à la propriété intellectuelle (PI) et aux droits de propriété intellectuelle (DPI). Il propose gratuitement informations, premiers conseils et formations sur la PI et les DPI aux participants actuels et potentiels aux projets financés par l'Union européenne. De plus, il offre un support gratuit en PI aux PME européennes négociant ou engagées dans un partenariat technologique ou commercial, notamment dans le cadre du programme Enterprise Europe Network. Tous les services sont fournis gratuitement.

Assistance en ligne : Le service d'assistance téléphonique offre des conseils personnalisés sur toutes vos questions en matière de PI, dans les trois jours ouvrables. Vous pouvez contacter l'équipe directement sur le site – www.iprhelpdesk.eu –, par téléphone ou par fax.

Site web : Vous trouverez sur notre site web de nombreux documents et informations sur la gestion des DPI et de la PI, notamment en ce qui concerne les questions de PI dans le contexte des programmes financés par l'UE.

Newsletter et Bulletin : Soyez informés des dernières actualités en terme de PI et accédez aux nouvelles publications de fiches pratiques et études de cas en vous inscrivant à la Newsletter et aux Bulletins.

Formation : Nous avons élaboré un catalogue comportant neuf modules de formation. Si vous souhaitez planifier une session de formation, n'hésitez pas à envoyer un e-mail à training@iprhelpdesk.eu.

AVIS DE NON-RESPONSABILITE

Le projet European IPR Helpdesk bénéficie d'un financement au titre du programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 dans le cadre de la convention de subvention (Grant Agreement) n°641474. Il est géré par l'agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises de la Commission européenne (EASME), et sous la direction stratégique de la Direction générale du Marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne.

Même si ce document a été réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne, son contenu ne représente pas et ne doit pas être considéré comme représentant l'opinion officielle de EASME ou de la Commission européenne. Ni EASME, ni la Commission européenne ni aucune personne agissant en leur nom ne peuvent être tenue pour responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans ce document.

Bien que le European IPR Helpdesk s'attache à délivrer un service de haute qualité, aucune garantie ne peut être donnée sur l'exactitude ou la complétude du contenu de ce document et les membres du consortium du European IPR Helpdesk ne peuvent être tenus pour responsables de l'utilisation qui pourrait être faite du contenu de ce document.

Le support offert par le European IPR Helpdesk ne doit pas être considéré comme ayant un caractère de conseil juridique ou de consultance.

© Union Européenne (2018)