

## Sous-traitance et propriété intellectuelle : attention, le client n'est pas automatiquement le propriétaire

La sous-traitance permet à une entreprise d'externaliser les prestations qui ne relèvent pas de son cœur de métier et/ou de faire face à des pics d'activité.

Pour cela, l'entreprise s'entoure de partenaires extérieurs avec lesquels une relation de type client/fournisseur s'instaure, soit ponctuellement, soit dans la durée.

Au cours de cette relation, un fournisseur peut être conduit à créer, à innover : création d'un nouveau slogan, conception d'un nouveau design, réponse astucieuse à un problème technique, sont autant d'exemples d'une telle démarche.

Or, la loi dispose que ces nouveautés donnent naissance à des droits de propriété intellectuelle : droit d'auteur pour le créateur d'une œuvre de l'esprit, droit au dépôt de modèle pour le concepteur d'une nouvelle forme de produit, droit au dépôt de brevet pour l'inventeur d'une nouvelle solution technique.

Ainsi, aux produits et aux services procurés par un fournisseur à son client, peuvent être attachés des droits de propriété intellectuelle, qui sont par nature indépendants de ces produits et service en tant que tels.

En d'autres termes, cela signifie pour le client que le fait d'entrer en possession matérielle de ces produits et services par l'effet du paiement de la prestation au fournisseur, n'emporte pas automatiquement l'entrée en possession des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.

## Frédéric Gaillarde

Conseil en Propriété Industrielle - European Patent Attorney

Ingénieur Civil des Ponts & Chaussées, MBA

Expert près la Cour d'Appel de Paris en brevets d'invention

Membre du réseau



www.alatis.eu

Concrètement, cela peut donner lieu à la situation typique suivante :

- un client demande à un premier fournisseur de concevoir une machine ;
- au cours de cette conception, le premier fournisseur est amené à innover et dépose une demande de brevet sur son apport technique ;
- le client paie l'étude de conception au premier fournisseur, et décide alors de faire fabriquer la machine chez un deuxième fournisseur ;
- le premier fournisseur oppose alors son brevet à son client et au deuxième fournisseur, bloquant ainsi la possibilité pour le client d'aller faire fabriquer la machine chez un fournisseur de son choix.

Pour éviter d'arriver à ce genre de situation bloquée, il est essentiel de prévoir et négocier dans les contrats de sous-traitance des clauses spécifiques et explicites relatives au transfert des droits de propriété intellectuelle.

Nous sommes régulièrement amenés à auditer des contrats de sous-traitance, afin de vérifier que les clauses relatives à la propriété intellectuelle protègent au mieux les intérêts de nos clients.



Frédéric GAILLARDE, le 9 août 2024

FREDERIC GAILLARDE PROPRIETE INTELLECTUELLE

c/o ALATIS - 3 rue Paul Escudier 75009 PARIS

+33 (0) 620 855 034 – [frederic.gaillarde@fgpi.biz](mailto:frederic.gaillarde@fgpi.biz)

SARL au capital de 331 110 € - RCS 509 331 088 00039 – NAF 7010Z - TVA FR00509331088

IBAN FR76 1009 6180 9100 0537 3530 154 - CMCIFRPP