

Note à l'attention des membres du Conseil d'Administration

Séance du 11 mars 2016

Avenant à la convention Lille1-SATTNORD

L'Université a signé le 30 avril 2013 une convention cadre avec la SATTNORD, ayant pour objet de fixer les conditions dans lesquelles l'établissement confie à la SATTNORD :

- la gestion et la protection de la propriété intellectuelle,
- les activités de maturation,
- des activités de prestations,
- les retours financiers.

S'agissant des activités de maturation, cette convention accorde l'exclusivité de la valorisation des résultats de l'ensemble des laboratoires de l'université.

Dans le cadre de la nouvelle réglementation de H2020, s'il existe un mandat exclusif sur l'usage des résultats par un tiers, les règles fixées par l'Union Européenne conduisent l'établissement à prévenir tous les partenaires lors du montage puis à obtenir leur accord si le projet est retenu.

La formulation de la convention initiale pouvait être interprétée par nos partenaires et par la Commission Européenne comme un mandat exclusif à un tiers et donc nous contraindre aux procédures ci-dessus ce qui constituait un risque pour l'établissement.

En mai 2015, nous avons proposé un avenant accordant un mandat exclusif sur la valorisation de résultats pour lesquels Lille1 donnerait un mandat écrit à la SATT afin de réaliser un investissement (maturation ou protection de propriété intellectuelle).

Cet avenant n'a pas été adopté au CA de la SATT, la notion de mandat au cas par cas n'étant pas acceptée.

Les nouveaux échanges ont amené à une nouvelle formulation de l'article 5.1 de la convention initiale (art2 de l'avenant) :

- *"accorder un droit de premier regard sur les résultats à la SATT NORD afin de lui permettre d'exercer ses activités de maturation....,*
- *confier à la SATT NORD l'exclusivité de la valorisation des résultats relatifs aux activités en maturation ...,*

- ***accorder à la SATT NORD une licence exclusive sur les résultats nécessaires à la réalisation du projet pour lesquels elle aura exercé son droit de premier regard et lancé une activité de maturation et/ou un investissement"***

Dès lors, n'étant pas soumis à une licence exclusive générale, l'établissement est dégagé de l'obligation de prévenir les partenaires européens et d'obtenir ensuite leur accord pour l'immense majorité des projets européens. Ces démarches seront nécessaires en cas de projets européens après une maturation et/ou un investissement (dépôt de brevet) de la SATT.

Cette nouvelle formulation lève l'ambiguïté de la formulation de la convention initiale et entérine les pratiques existantes.

Il a été également ajouté les deux points suivants :

- *"Communiquer, à la réception de l'ordre du jour des réunions entre l'établissement et la SATT NORD, la liste des projets collaboratifs européens retenus, les contrats signés y afférents, ainsi que les résultats non licenciés à la SATT nécessaires à la réalisation des projets.*
- *Informer les partenaires des contrats collaboratifs européens, lors des accords de consortium de l'existence de la SATT NORD comme opérateur de transfert de technologies de l'établissement et du fait que l'établissement pourra faire appel à la SATT NORD lors de la négociation des conditions d'accès, d'exploitation et de transfert des résultats de l'établissement ou des partenaires."*

Ces deux points découlent de nos engagements, constituent une garantie juridique et , là aussi, formalisent une pratique existante.

AVENANT A LA CONVENTION CADRE DU 30 AVRIL 2013

L'UNIVERSITE LILLE 1- SCIENCES ET TECHNOLOGIES, Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel, situé Cité Scientifique, 59655 Villeneuve d'Ascq, SIREN n° 195 935 598 000 19, TVA intracommunautaire FR 951 95 935 598, code APE 803Z, représentée par son Président Monsieur Philippe ROLLET,

Ci-après désignée par « l'ETABLISSEMENT »

D'une part,

ET

LA SOCIETE D'ACCELERATION DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIES NORD, dont la dénomination commerciale est « SATT NORD », Société par Action Simplifiée au capital de Un Million d'euros inscrite au registre du commerce de Lille sous le numéro de SIRET 79384701100016, sise 2 rue du Priez, 59000 Lille,

Représentée par son Président, Norbert BENAMOU

D'autre

part,

L'ETABLISSEMENT et la SATT NORD étant ci-après désignés individuellement par la ou une "Partie" ou collectivement par les "Parties".

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Les Parties ont signé une Convention Cadre le 30 avril 2013 (ci-après la CONVENTION). L'ETABLISSEMENT a pris contact avec la SATT NORD pour lui faire valoir que certaines dispositions de la CONVENTION pouvaient entraver la soumission et la conclusion de contrats européens Horizon 2020, notamment en ce que certaines dispositions indiquaient que l'ensemble des RESULTATS des laboratoires de l'ETABLISSEMENT étaient confiés exclusivement à la SATT NORD.

- La SATT NORD soucieuse de prendre en compte les intérêts communs de l'ETABLISSEMENT et de la SATT NORD accepte de modifier certaines dispositions de la CONVENTION pour établir clairement que l'ETABLISSEMENT reste propriétaire des RESULTATS de ses laboratoires listés en Annexe 1 et est libre d'en disposer pour tout projets collaboratifs européens et avec accord exprès et préalable pour les RESULTATS pour lesquels la SATT NORD a exercé son droit de premier regard et lancé une ACTIVITE DE MATURATION ET/OU un INVESTISSEMENT

L'ETABLISSEMENT confirmant son accord sur ces points, les Parties conviennent de modifier, par le présent avenant, les dispositions suivantes et de faire rétroagir leur application au 30 avril 2013.

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Les parties décident d'un commun accord, par le présent avenant, de modifier les dispositions des articles 5.1 et 11.1 telles qu'énoncées dans la CONVENTION.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 « ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES DES PARTIES »

Les dispositions de l'article 5.1 sont supprimées et remplacées par les suivantes :

5.1 D'une manière générale, les PARTIES s'engagent l'une envers l'autre aux obligations précisées dans chacune des clauses du présent ACCORD et rattachées de manière non exhaustive ci-après :

- L'ETABLISSEMENT s'engage dans le cadre du présent ACCORD à :
 - accorder un droit de premier regard sur les RESULTATS à la SATT NORD afin de lui permettre d'exercer ses ACTIVITES DE MATURATION. Toutefois, dans le cadre de RESULTATS issus de projets collaboratifs européens, ce droit ne peut s'exercer que sous réserve des droits des partenaires européens au projet.
 - confier à la SATT NORD l'exclusivité de la valorisation des RESULTATS relatifs aux ACTIVITES DE MATURATION et la gestion de PROPRIETE INTELLECTUELLE concernée issus des unités de recherche gérées par l'ETABLISSEMENT tel que listé en Annexe 1 ;
 - accorder à la Satt Nord une licence exclusive sur les RESULTATS nécessaires à la réalisation du projet pour lesquels elle aura exercé son droit de premier regard et lancé une ACTIVITE DE MATURATION et/ou un INVESTISSEMENT. Dans le cadre de l'existence d'un projet européen et sous réserve des droits des tiers, une licence non exclusive sur les RESULTATS issus du projet sera accordée à la SATT Nord si elle en effectue la demande
 - confier à la SATT NORD dans le cadre de l'activité « MATURATION » un mandat de négociation et de signature, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent ACCORD, pour l'ensemble des documents contractuels afférents à l'objet du présent ACCORD, dans le cadre de la réglementation en vigueur, avec un contrôle à postériori ;
 - faciliter l'accès aux laboratoires et aux locaux de l'ETABLISSEMENT aux personnels de la SATT NORD pour la réalisation de leurs missions en partenariat avec les responsables scientifiques, dans le cadre des règles applicables sur le site concerné.
 - Dans le respect des règles de confidentialité et du droit des tiers, permettre l'accès de documents pouvant faciliter la détection des projets de MATURATION.
 - Transmettre à la demande de la SATT NORD, les conventions signées, les archives contractuelles et toutes les informations qui sont liées à la réalisation des missions confiées par l'ETABLISSEMENT à la SATT NORD, dans le respect des obligations de confidentialité conclues avec les tiers, y compris les données personnelles nécessaires à un dépôt de brevet par exemple, dans le respect des dispositions de l'article « Confidentialité – Communication » et des dispositions prévues par la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004.
 - Ce que ses personnels, cités comme inventeurs, donnent toutes les signatures et accomplissent toutes formalités nécessaires au dépôt, à l'obtention, au maintien en vigueur et à la défense de la PROPRIETE INTELLECTUELLE, en particulier qu'ils signent la cession de droits liés aux procédures nécessitant une assignation des droits ;

- Mettre à disposition le savoir-faire identifié de ses chercheurs, ses appareils et équipements nécessaires à la bonne exécution des ACTIVITES DE MATURATION, dès lors que le directeur d'unité aura confirmé qu'une telle mise à disposition ne perturberait pas le bon fonctionnement de l'unité qu'il dirige, et consacrer à la réalisation de ces derniers le temps et les soins nécessaires pour en faciliter l'exécution ;
- Nommer un CORRESPONDANT ETABLISSEMENT, chargé des relations avec la SATT NORD.
- Communiquer, à la réception de l'ordre du jour des réunions entre l'ETABLISSEMENT et la SATT NORD, la liste des projets collaboratifs européens retenus, les contrats signés y afférents, ainsi que les RESULTATS non licenciés à la SATT nécessaires à la réalisation des projets.
- Informer les partenaires des contrats collaboratifs européens, lors des accords de consortium de l'existence de la SATT NORD comme opérateur de transfert de technologies de l'ETABLISSEMENT et du fait que l'ETABLISSEMENT pourra faire appel à la SATT NORD lors de la négociation des conditions d'accès, d'exploitation et de transfert des RESULTATS de l'ETABLISSEMENT ou des partenaires.
-
- LA SATT NORD s'engage dans le cadre du présent ACCORD à :
- Négocier et rédiger les CONTRATS DE VALORISATION. Il est entendu entre les PARTIES que cette obligation est une obligation de moyens ;
- Respecter et défendre les intérêts de l'ETABLISSEMENT et de ses personnels ;
- Assurer une restitution par l'intermédiaire du Président de la SATT NORD du suivi des activités réalisées par la SATT NORD. Une réunion à minima semestrielle se tiendra au cours de laquelle la SATT NORD établira un bilan de son activité pour l'ETABLISSEMENT permettant en particulier à l'ETABLISSEMENT de consolider ses comptes ;
- Promouvoir la recherche de l'ETABLISSEMENT auprès de TIERS ;
- Mettre en place, le cas échéant, un accord de copropriété pour chaque DECLARATION D'INVENTION donnant lieu à une mesure de protection de la PROPRIETE INTELLECTUELLE aux noms conjoints de différents copropriétaires;
- Investir sur les projets à fort potentiel de valorisation, à en assurer le suivi pour en garantir la meilleure valorisation possible au regard du contexte et à informer l'ETABLISSEMENT des INVESTISSEMENTS et de leur évolution.
- Fournir à l'ETABLISSEMENT l'ensemble des données chiffrées reflétant l'ensemble de l'ACTIVITE de PROPRIETE INTELLECTUELLE, de l'ACTIVITE de MATURATION, sur la base des besoins exprimés par l'ETABLISSEMENT, et à une périodicité semestrielle ;
- Fournir l'ensemble des indicateurs nécessaires à l'ETABLISSEMENT pour répondre aux différentes enquêtes auxquelles il est soumis quant à son engagement sur les activités de valorisation ;
- Pour la réalisation d'un contrat entrant dans le cadre du présent ACCORD, la SATT s'engage à mettre en œuvre et à appliquer une procédure relative aux dispositions de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 concernant les marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et de son décret d'application n°2005-1742 du 30 décembre 2005 pour l'ensemble de ses achats.
- Opérer un contrôle financier rigoureux des fonds gérés dans le cadre de son activité pour l'ETABLISSEMENT au titre du présent ACCORD.

- Souscrire et à maintenir en vigueur pendant la durée de l'ACCORD une police d'assurance garantissant les conséquences de sa responsabilité civile délictuelle, quasi délictuelle et contractuelle en raison des dommages corporels, matériels, immatériels, consécutifs ou non, pouvant être causés par l'une des PARTIES à l'autre ou aux tiers, à leurs préposés ou leurs biens à raison de l'exécution de l'ACCORD.
- Exercer son droit de premier regard sur les RESULTATS issus d'un projet collaboratif européen dans le respect des droits consentis par l'ETABLISSEMENT aux autres partenaires dudit projet.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L'ARTICLE 11.1

Les dispositions de l'Article 11.1 relatives à l'intégralité de la CONVENTION sont supprimées et remplacées par les suivantes :

« Le présent ACCORD, son Avenant, et ses annexes, qui constituent une part intégrantes de l'ACCORD, expriment l'intégralité des obligations des PARTIES relativement à son objet.

Les dispositions de l'Avenant de la CONVENTION rétroagissent à la date d'effet de ladite CONVENTION.»

ARTICLE 4 : AUTRES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

Les dispositions de la CONVENTION qui ne sont pas expressément modifiées par le présent avenant gardent leur plein et entier effet pour la durée du présent avenant ou leur durée initialement prévue.

Fait en trois (3) exemplaires originaux, le

Pour l'ETABLISSEMENT

Le Président

Philippe ROLLET

Pour la SATT NORD

Le Président

Norbert BENAMOU