

AVENANT 1 A LA CONVENTION CADRE DU 30 AVRIL 2013

ENTRE

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 Société d'Accélération 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 Résultats 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 travaux de ses laboratoires listés en Annexe 1 et libre d'en disposer librement, pour autant que :

- La SATT NORD soit tenue informée de l'engagement de ces travaux sur des projets de recherche en partenariat avec des entreprises afin de lui permettre de se positionner sur une éventuelle valorisation desdits travaux;
- Lui soit toujours accordée une licence exclusive sur les travaux pour lesquels elle aura demandé un mandat 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 certaines définitions de l'article 1, certaines dispositions des articles 3, 5.1 ainsi que l'article 11.1 telles qu'énoncées dans la CONVENTION.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L'ARTICLE 1

Les dispositions de l'Article 1 relatives aux définitions de RESULTATS, ACTIVITES DE MATURATION OU MATURATION et INVESTISSEMENTS sont supprimées et remplacées par les suivantes :

« RESULTATS : désignent les résultats de recherche, quelle que soit la forme qu'ils prennent, issus des unités de recherche listées en Annexe 1, qui peuvent faire l'objet d'une protection au titre de la PROPRIETE INTELLECTUELLE et sur lesquels l'ETABLISSEMENT a donné un mandat écrit (licence, mandat de sous mandataire) conformément à l'article 3 de la Convention Cadre à la SATT NORD pour faire l'objet d'un INVESTISSEMENT, que ces RESULTATS aient été obtenus et/ou aient fait l'objet d'une DECLARATION D'INVENTION antérieurement ou postérieurement à la DATE d'EFFET.

MANDATAIRE UNIQUE désigne l'ETABLISSEMENT se voyant confier les missions de gestion et de valorisation telles que prévues dans le décret 2014-1518 en date du 16 décembre 2014.

ACTIVITES de MATURATION ou MATURATION : désigne de manière générique les activités de la SATT NORD qu'elles soient réalisées en interne ou en externe et qui relèvent du financement et de l'accompagnement par la SATT NORD des RESULTATS, pour les amener à un stade de maturité rendant possible leur transfert au monde socio-économique.

Ces activités de MATURATION peuvent notamment consister en toute activité de protection et de gestion de titres de PROPRIETE INTELLECTUELLE, de recrutement, achat de matériel, études, prestations externes

INVESTISSEMENT : désigne tout engagement de dépenses et/ou de ressources propres et/ou externes par la SATT NORD dans le cadre du présent ACCORD pour notamment ses ACTIVITES de MATURATION incluant la protection et la gestion de la PROPRIETE INTELLECTUELLE et la MATURATION d'un RESULTAT. »

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L'ARTICLE 3.1

Les dispositions de l'Article 3, sauf les dispositions des articles 3.3, 3.4 et 3.5 qui restent inchangés, sont supprimées, et remplacées par les suivantes :

« ARTICLE 3 - PROCESSUS D'INVESTISSEMENT EN MATURATION

La SATT NORD fait connaître par écrit, sous quelque forme que ce soit, au CORRESPONDANT de l'ETABLISSEMENT sa volonté de valider le potentiel de valorisation de travaux détectés dans les unités de recherche listées en Annexe 1 par le biais d'une fiche reprenant les informations principales.

En réponse à la demande de la SATT NORD, l'ETABLISSEMENT s'engage à faire connaître à celle-ci les droits de tiers dont il a connaissance à la date de réception de la demande de la SATT NORD et pouvant faire obstacle à la réalisation d'un INVESTISSEMENT pour la constitution de PROPRIETE INTELLECTUELLE issue des travaux détectés dans les unités de recherche listées en Annexe 1 pour la réalisation d'un projet de MATURATION et s'engage à confier un mandat express de gestion et de valorisation (mandat, licence exclusive...) à la SATT NORD. Un modèle de mandat sera annexé au présent Avenant.

Les droits des tiers peuvent provenir notamment d'une tierce personne morale en charge de la valorisation des travaux détectés dans les unités de recherche listées en Annexe 1, de travaux obtenus dans le cadre d'un autre dispositif financé par les Investissements d'Avenir, ou de résultats antérieurs en copropriété avec un partenaire privé ou autre.....

La SATT NORD pourra intégrer dans ses INVESTISSEMENTS les projets de recherche soumis par l'ETABLISSEMENT et qui correspondent à des travaux obtenus antérieurement à la DATE d'EFFET et dont l'ETABLISSEMENT est gestionnaire HEBERGEUR ou MANDATAIRE UNIQUE et ce, aux conditions du présent ACCORD et sous réserve des droits des tiers.

Il est entendu entre les PARTIES que tout INVESTISSEMENT supporté par la SATT NORD justifiera que l'ETABLISSEMENT concède une licence exclusive tout domaine à la SATT NORD sur les RESULTATS selon les conditions précisées au présent ACCORD à l'article 3.3 et 3.4 et les annexes associées. L'ETABLISSEMENT confie à la SATT NORD de façon exclusive la gestion de ses projets de recherche en MATURATION, et notamment la gestion des DECLARATIONS D'INVENTION à compter de la DATE D'EFFET.

3.1- ACTIVITES de protection et de gestion de la PROPRIETE INTELLECTUELLE

A l'issue :

- des DECLARATIONS D'INVENTION, selon la procédure définie ci-dessous ou
- du travail de détection effectué par la SATT NORD dans les unités de recherche listées en annexe1 ou
- de l'analyse par la SATT NORD de la PROPRIETE INTELLECTUELLE et/ou des résultats préexistant à la DATE d'EFFET,

la SATT NORD évalue dans un premier temps l'opportunité d'engager un INVESTISSEMENT sur les travaux constituant ou pouvant constituer un potentiel de valorisation afin de prendre toute mesure de protection au titre de la PROPRIETE INTELLECTUELLE et/ou d'entreprendre des analyses plus poussées sur les travaux comme des recherches d'antériorité, validation du marché,

Les PARTIES mettront en place une procédure permettant aux agents affectés dans une unité listée en Annexe 1 au présent ACCORD d'adresser leur DECLARATION D'INVENTION au service

compétent de la SATT NORD toutes les fois que l'ETABLISSEMENT sera considéré comme MANDATAIRE UNIQUE au titre de l'article R811-1-1 du code de la Propriété Intellectuelle, à charge pour la SATT d'informer les TIERS de ladite DECLARATION D'INVENTION si un salarié de ces TIERS était inventeur.

La SATT NORD tient informé le CORRESPONDANT ETABLISSEMENT, selon une périodicité mensuelle de l'ensemble des DECLARATIONS d'INVENTION reçues et de leur contenu.

Il est précisé que quel que soit le mode de détection de l'innovation objet de la DECLARATION D'INVENTION, la SATT NORD assiste le/les inventeur(s) dans la rédaction de la DECLARATION D'INVENTION.

L'évaluation par la SATT NORD pourra mener à l'une des conclusions suivantes :

- La SATT NORD ne souhaite pas réaliser d'INVESTISSEMENT sur les travaux détectés dans les unités de recherche listées en annexe 1 :

Elle en informe alors l'ETABLISSEMENT qui sera libre de décider de la suite à donner aux dits travaux détectés dans les unités de recherche listées en Annexe 1.

- La SATT NORD souhaite réaliser un INVESTISSEMENT sur les travaux détectés dans les unités de recherche listées en annexe 1 :

L'INVESTISSEMENT par la SATT NORD, au titre du présent alinéa 3.1. consistera en la protection des RESULTATS (dépôts, extensions, procédures de délivrances, maintien des titres, etc.) et la prise en charge financière intégrale de la PROPRIETE INTELLECTUELLE afférente.

Dans cette hypothèse, la SATT NORD informe le CORRESPONDANT de l'ETABLISSEMENT, ainsi que les TIERS conformément aux dispositions de l'article R811-1-1.III du code de la propriété intellectuelle, de sa volonté de réaliser un INVESTISSEMENT en PROPRIETE INTELLECTUELLE sur les RESULTATS concernés dans le cadre des échanges d'informations sur une « fiche navette » proposée par la SATT relative aux RESULTATS concernés.

Ladite fiche navette devra prévoir un état des droits de PROPRIETE INTELLECTUELLE sur lesdits RESULTATS :

- L'ETABLISSEMENT devra notamment mentionner les noms et coordonnées des différents autres copropriétaires desdits RESULTATS ;
- L'ETABLISSEMENT devra mentionner s'il est HEBERGEUR ou MANDATAIRE UNIQUE au cas où les RESULTATS seraient détenus en copropriété avec d'autres établissements publics, qu'ils soient ACTIONNAIRES ou non.

La SATT NORD assistera l'ETABLISSEMENT dans le cadre de la définition des différents copropriétaires et des droits détenus par chacun et fera notamment le nécessaire auprès des copropriétaires privés ou publics pour les informer de sa volonté d'effectuer un INVESTISSEMENT sur les RESULTATS et des conditions de cet INVESTISSEMENT et pour obtenir, le cas échéant, leur engagement conformément au présent ACCORD.

Il est précisé que la SATT NORD agit pour le compte de l'ETABLISSEMENT et que l'ETABLISSEMENT lui donne mandat pour effectuer toutes les démarches nécessaires à ses activités de gestion de la PROPRIETE INTELLECTUELLE.

Ainsi, l'ETABLISSEMENT s'engage à communiquer à la SATT NORD, à sa demande, toutes les pièces techniques ou administratives nécessaires au dépôt, à l'obtention, au maintien en vigueur et à la défense de la PROPRIETE INTELLECTUELLE des RESULTATS.

De même, toute décision concernant l'activité de protection et de gestion de la PROPRIETE INTELLECTUELLE appartenant à l'ETABLISSEMENT, revient exclusivement à la SATT NORD dès lors que cela entre dans le cadre de l'activité de protection et de gestion de la PROPRIETE INTELLECTUELLE d'un RESULTAT faisant l'objet d'un INVESTISSEMENT.

3.2 - ACTIVITES DE MATURATION

La SATT NORD a pour mission d'investir dans les travaux de recherche issus des unités de recherche désignées en Annexe 1. A ce titre, la SATT NORD pourra réaliser des INVESTISSEMENTS sur des RESULTATS disposant d'un potentiel de valorisation.

Il est entendu que la SATT NORD n'engagera aucune ACTIVITE de MATURATION tant qu'un mandat express de gestion et de valorisation (mandat, licence exclusive...) sur la PROPRIETE INTELLECTUELLE concernée ne lui aura pas été formellement accordé, sur les travaux détectés dans les unités de recherche listées en Annexe 1, par l'ETABLISSEMENT conformément à la présente CONVENTION.

La SATT NORD évaluera l'opportunité d'engager une ACTIVITE de MATURATION en vue d'accroître le potentiel de transfert de travaux détectés dans les unités de recherche listées en Annexe 1 quelle que soit la manière dont elle a pu prendre connaissance de ces travaux.

Au cas où la SATT NORD souhaiterait engager une ACTIVITE de MATURATION, elle élaborera un projet de MATURATION sur la base de la DECLARATION D'INVENTION et/ou de la PROPRIETE INTELLECTUELLE existante, du programme d'étude et de développement, et des moyens financiers nécessaires.

Une fiche-projet reprenant l'ensemble de ces éléments clefs du projet sera établie par la SATT NORD et transmise au CORRESPONDANT ETABLISSEMENT. Les dossiers seront construits conjointement entre les personnels de la SATT NORD et le responsable scientifique impliqué, et pourront intégrer d'éventuelles études externes.

Sur la base des recommandations du COMITE D'INVESTISSEMENT, les organes compétents de la SATT NORD décideront de la mise en œuvre de l'INVESTISSEMENT.

Par conséquent, la SATT NORD engagera toutes les actions nécessaires à l'exécution du projet de MATURATION, et en particulier les INVESTISSEMENTS validés, sous réserve que le contrat de licence exclusive précité ait été signé par l'ETABLISSEMENT.

Dans le cas où un personnel de la SATT NORD recruté dans le cadre d'une ACTIVITE de MATURATION aurait une activité inventive faisant de lui un inventeur au sens du code de la Propriété intellectuelle, la SATT NORD ne revendiquera pas de copropriété sur les RESULTATS issus de l'ACTIVITE DE MATURATION dans la mesure où ce RESULTAT, obtenu par un salarié de la SATT NORD, est dans la dépendance d'un RESULTAT de l'ETABLISSEMENT pris en charge par la SATT NORD dans le cadre de ses missions.

En contrepartie de cet abandon, lesdits RESULTATS sur lesquels la SATT NORD pourrait revendiquer une copropriété du fait de ses salariés, entreront automatiquement dans la licence exclusive citée ci-dessus et seront intégrés aux RESULTATS.

Il est précisé, à toutes fins utiles, que les salariés de la SATT NORD susceptibles de revendiquer une activité inventive et déclarés comme inventeurs dans la DECLARATION D'INVENTION seront rémunérés sur la base de la politique d'intéressement mise en place par la SATT NORD pour ses seuls salariés.

ARTICLE 4 – AJOUT A L'ARTICLE 5.1

Sont ajoutées à l'article 5.1 aux engagements de l'ETABLISSEMENT les dispositions suivantes :

- A la réception de l'ordre du jour des réunions entre l'ETABLISSEMENT et la SATT NORD pour discuter des projets en maturation, l'ETABLISSEMENT s'engage à communiquer la liste de tous les contrats collaboratifs (de type européen, ANR, FUI...)

L'ETABLISSEMENT s'engage à déclarer à tous les partenaires des projets collaboratifs de l'existence de la SATT NORD comme opérateur de transfert de technologies de l'ETABLISSEMENT et pourra faire appel à la SATT NORD lors de la négociation des conditions d'accès, d'exploitation et de transfert des connaissances propres de l'ETABLISSEMENT.

ARTICLE 5 – MODIFICATION DE L'ARTICLE 11.1

Les dispositions de l'Article 11.1 relatives à l'intégralité du Contrat 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 6 : DISPOSITIONS DU CONTRAT DU 30 avril 2013

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