

## CONVENTION CADRE

Entre

**L'Université de Lorraine**, Etablissement public national à caractère scientifique culturel et professionnel, créée sous la forme d'un grand établissement, dont le siège social est, 34, cours Léopold, 54052 NANCY cedex, dont le N° SIRET est 130 015 506 00012.

Représentée par son Président, Monsieur Pierre Mutzenhardt, lequel a délégué pour la présente convention, sa signature à Monsieur Frédéric Villiéras, Vice-Président du Conseil Scientifique,

Ci-après dénommée « **ETABLISSEMENT** »,

d'une part,

Et

La **Société d'Accélération du Transfert de Technologies Grand-Est** dont la dénomination commerciale est « SATT GRAND-EST », Société par Actions Simplifiée au capital de 1 396 300 € inscrite au registre du commerce de Dijon sous le numéro SIREN 501 704 969, dont le siège est situé Maison Régionale de l'Innovation, 64 A rue Sully, CS 77124, 21071 DIJON Cedex.

Représentée par son Président, Monsieur Olivier Mérigeaux,

Ci-après dénommée la « **SATT GRAND EST** »,

d'autre part,

L'**ETABLISSEMENT** et la **SATT GRAND EST** sont ci-après dénommées individuellement la « **PARTIE** » et collectivement les « **PARTIES** ».



## Table des matières

PREAMBULE.....	4
CHAPITRE I - DEFINITIONS .....	5
CHAPITRE II - OBJET DE LA CONVENTION CADRE ET SUIVI DE LA COLLABORATION.....	10
II.Article 1. Objet de la CONVENTION CADRE .....	10
II.Article 2. Engagements de la SATT GRAND EST et de l'ETABLISSEMENT .....	11
II.Article 3. Suivi de la CONVENTION CADRE .....	12
II.Article 4. Durée .....	12
CHAPITRE III - PROCESSUS D'INVESTISSEMENT EN MATURATION ET DE GESTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE.....	12
III.Article 5. GENERALITES-EXCLUSIVITE .....	12
III.Article 6. TRANSMISSION DES RESULTATS A LA SATT GRAND EST.....	13
6.1. Existant à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION CADRE .....	13
6.2. A compter de la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR .....	14
6.3. Informations de l'ETABLISSEMENT .....	14
6.4. Mission d'accompagnement de la SATT GRAND EST .....	14
III.Article 7. PRISE EN CHARGE DU RESULTAT PAR LA SATT GRAND EST.....	15
7.1. Modalités de prise en charge du RESULTAT .....	15
7.2. Prise en charge spécifique dans le cadre d'un CONTRAT DE VALORISATION et/ou d'une LICENCE EXCLUSIVE.....	15
III.Article 8. Gestion de la PROPRIETE INTELLECTUELLE .....	17
III.Article 9. Activités d'INVESTISSEMENT EN MATURATION.....	18
9.1. ACTIVITÉS DE PRE-MATURATION.....	19
9.2. PROJET DE MATURATION .....	19
III.Article 10. CONTRATS D'EXPLOITATION .....	22
10.1. Obligations générales de la SATT GRAND EST .....	22
10.2. Exploitation directe.....	22
10.3. Sous-licence .....	23
10.4. Licence avec SATT GRAND EST mandataire .....	23
10.5. Cession à la SATT GRAND EST des droit de PROPRIETE INTELLECTUELLE et apport en nature .....	23
10.6. Cession à un TIERS .....	23



III.Article 11. RETOURS FINANCIERS PAR LA SATT GRAND EST ET PRINCIPES DE REDISTRIBUTION A L'ETABLISSEMENT .....	24
11.1. RETOURS FINANCIERS DANS LE CADRE DE CONTRAT DE VALORISATION OU DE LICENCE EXCLUSIVE A LA SATT GRAND EST .....	25
11.2. RETOURS FINANCIERS en cas de licence active dont la gestion est reprise par la SATT GRAND EST.....	25
11.3. RETOURS FINANCIERS en cas d'exploitation directe réalisées par la SATT GRAND EST .....	26
11.4. Modalités .....	26
Chapitre IV - SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT.....	27
Les SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT sont éligibles aux Fonds National de Valorisation (FNV) dédiés au financement, par les actionnaires pour cinq (5) ans, des SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT réalisées par la SATT GRAND EST.....	27
MODALITES GENERALES .....	28
V.Article 12. Accès au locaux et accueil de personnels .....	28
V.Article 13. Responsabilité et assurance.....	29
V.Article 14. Obligation d'information de l'ETABLISSEMENT .....	30
V.Article 15. Confidentialité - Communication.....	30
15.1. Confidentialité .....	30
15.2. Communication.....	31
V.Article 16. Correspondances .....	32
V.Article 17. Coordonnées financières .....	32
V.Article 18. RESILIATION .....	32
V.Article 19. STIPULATIONS DIVERSES.....	33
V.Article 20. RESOLUTION DES LITIGES.....	33




## PREAMBULE

Vu l'article 8 de la loi de finances rectificative n° 2010-237 du 9 mars 2010 ;

Vu la Convention du 29 juillet 2010 entre l'Etat et l'Agence Nationale de la Recherche relative à l'action « Valorisation – Fonds national de valorisation » ;

Vu la Convention du 13 janvier 2011 entre l'Etat, la Caisse des Dépôts et Consignations et l'Agence Nationale de la Recherche relative au programme d'Investissements d'Avenir (action : « Valorisation -Fonds national de valorisation » relative au Fonds d'investissement dans les SATT) ;

Vu l'appel à projets « Investissements d'Avenir, Fonds national de valorisation : Sociétés d'Accélération du Transfert de Technologies » publié par l'Agence Nationale de la Recherche le 30 juillet 2010 et son guide méthodologique, listant l'objet et le périmètre d'intervention d'une Société d'Accélération du Transfert de Technologies ;

Vu le dossier de candidature déposé en réponse à l'appel à projets « SATT » présenté sous le nom « Société d'Accélération du Transfert de Technologies SATT GRAND-EST » et retenu au titre du programme d'Investissements d'Avenir ;

Vu la décision du Premier ministre du 27 novembre 2012 ;

Vu le contrat bénéficiaire ANR-10-SATT-0011 signé le 12 novembre 2013 entre l'Etat et l'Agence Nationale de la Recherche d'une part, les actionnaires de la SATT GRAND EST, l'Institut National supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon), le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), l'Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques (ENSMM), l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), l'Université de Bourgogne (uB) engagée avec l'Université de Franche-Comté (UFC) dans la création d'une entité commune appelée à devenir associée de la SATT GRAND EST et à se substituer à l'uB, l'Université de Lorraine (UL), l'Université de technologie de Troyes (UTT) en présence de La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), d'autre part ;

Vu les statuts de la SATT GRAND EST adoptés par l'Assemblée Générale extraordinaire du 28 novembre 2013 désignant l'Université de Bourgogne (uB) et l'Université de Franche-Comté (UFC) engagée avec l'uB comme décrit ci-dessus, l'Université de Lorraine (UL), le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), l'Université de technologie de Troyes (UTT), l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), l'Institut National Supérieur des Sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon), l'Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques (ENSMM) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) comme actionnaires ;

Outre les textes spécifiques relatifs au Programme Investissements d'Avenir (PIA), la présente convention s'inscrit dans le cadre :

- Du code de l'éducation et notamment ses articles L762-3 ;L. 711-1, R 711-1 et suivants
- Du code de la recherche et notamment son article L112-1
- De la circulaire convention de valorisation du 27 juillet 2015 (Circulaire MENR1515300C, n° 2015-125 du 27-7-2015) relative aux relations de coopération en matière d'activités de recherche entre les établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur et les structures privées ;
- Du décret n° 2014-1518 du 16 décembre 2014 relatif au mode de désignation et aux missions du mandataire prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche ;
- De la réglementation communautaire relative aux prestations intégrées.

FU

Dans le cadre de l'action engagée par l'Etat français destinée à accroître l'efficacité du dispositif français de valorisation de la recherche, l'Etat a lancé une action « Valorisation - Fonds national de valorisation ». Le premier appel à projets du volet local de l'action « Fonds national de valorisation » (ci-après « Appel à Projets ») visant à accroître l'efficacité du dispositif français de valorisation de la recherche publique, en améliorant significativement ses résultats que ce soit sous forme de licences, de partenariats industriels, de créations d'entreprises ou en facilitant la mobilité des chercheurs publics vers le privé et réciproquement.

L'objectif de cet Appel à Projets était de sélectionner des projets de « Sociétés d'Accélération du Transfert de Technologies (SATT) ». Celles-ci ont vocation à regrouper l'ensemble des activités de valorisation de sites universitaires et à mettre fin au morcellement des structures pour améliorer significativement l'efficacité du transfert de technologies et la valeur économique créée. Cette démarche vise à instaurer une plus forte professionnalisation de la valorisation de la recherche et un renforcement des compétences.

Les partenaires du Grand Est, ont soumis un dossier de candidature à l'Appel à Projets susmentionné sous la dénomination SATT GRAND EST.

Conformément à la procédure prévue dans le cadre de l'Appel à Projet SATT, un contrat bénéficiaire n° ANR-10-SATT-0011 a été signé entre l'Agence Nationale de la Recherche et les actionnaires de la SATT GRAND EST, ainsi que l'Université de Franche-Comté dans le cadre de son engagement avec l'uB dans la création d'une entité commune appelée à devenir associée de la SATT GRAND EST et à se substituer à l'uB, le 12 novembre 2013 (ci-après « Contrat Bénéficiaire »).

Aux termes du Contrat Bénéficiaire, les PARTIES se sont engagées à formaliser leurs relations dans le cadre d'une convention cadre.

Les PARTIES ont donc décidé de formaliser leur relation par la présente convention cadre.

## CHAPITRE I - DEFINITIONS

Les mots au pluriel peuvent s'entendre au singulier et réciproquement. Les PARTIES conviennent expressément que les termes suivants ont le sens qui leur est attribué ci-dessous :

**ACTIONNAIRES** : désigne les actionnaires du collège A tel que défini par les statuts de la SATT GRAND EST, soit l'Université de Bourgogne (UB) et l'Université de Franche-Comté (UFC) engagée avec l'uB comme décrit ci-dessus en préambule, l'Université de Lorraine (UL), le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), l'Université de technologie de Troyes (UTT), l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), l'Institut National Supérieur des Sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (AgroSup Dijon), l'Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques (ENSM), actionnaires de la SATT GRAND EST.

**ACTIVITES DE MATURATION** : désigne de manière générique les activités de la SATT GRAND EST qu'elles soient réalisées en interne ou en externe, qui relèvent des INVESTISSEMENTS EN MATURATION et qui sont réalisées dans le cadre d'un PROJET DE MATURATION donnant lieu ou non à une CO-MATURATION, à savoir notamment mais non limitativement toute activité de protection et de gestion de la PROPRIETE INTELLECTUELLE, de recrutement, achat de matériel, études, prestations externes.

EV

ACTIVITES DE PRE-MATURATION : désigne les activités ayant pour but de valider et/ou consolider le potentiel de valorisation du RESULTAT, à savoir de manière limitative, la réalisation d'étude de marché, d'étude de brevetabilité, d'étude sur la stratégie de protection et d'étude technique.

ANNEE CIVILE : désigne chaque période commençant le 1er janvier et s'achevant le 31 décembre.

CO-MATURATION : désigne le fait pour la SATT GRAND EST de conduire des ACTIVITES DE PRE-MATURATION et/ou des ACTIVITES DE MATURATION en partenariat avec une ou plusieurs entreprises TIERS afin de profiter de leur conseil et/ou financement et/ou cahier des charges et/ou apports en personnel ou nature au PROJET DE MATURATION. Il est entendu que ces actions de CO-MATURATION doivent porter sur des RESULTATS ne nécessitant plus de recherches et n'impliquant pas l'embauche de doctorant. Un contrat tripartite entre la SATT GRAND EST, l'Etablissement et le partenaire socio-économique sera signé.

COMITE D'INVESTISSEMENT : désigne le comité instauré par la SATT GRAND EST conformément à ses statuts (article 12).

CONDITIONS GENERALES : désigne les conditions générales décrites aux Annexes 2 et 3 de la CONVENTION CADRE et ses éventuels avenants relatives à une LICENCE EXCLUSIVE ou à un CONTRAT DE VALORISATION.

CONDITIONS PARTICULIERES : désigne les conditions particulières prévues dans le CONTRAT DE VALORISATION ou dans la LICENCE EXCLUSIVE accordées par l'ETABLISSEMENT, en tant que mandant, à la SATT GRAND EST, en tant que mandataire, pour la gestion et la valorisation du RESULTAT.

CONTRAT DE VALORISATION : désigne le contrat de valorisation (ainsi que ses annexes qui en font partie intégrante et ses éventuels avenants) conclue, dans le respect des CONDITIONS GENERALES, entre l'ETABLISSEMENT et la SATT GRAND EST, ayant pour objet un RESULTAT issu des STRUCTURES DE RECHERCHE et la PROPRIETE INTELLECTUELLE correspondante.

CONTRAT D'EXPLOITATION : désigne tout contrat, accord, acte et plus généralement tout document au stade de la négociation ou signé, ayant pour objet les RESULTATS et la PROPRIETE INTELLECTUELLE que l'ETABLISSEMENT détient seul ou en copropriété avec un TIERS et qui peut être source de RETOURS FINANCIERS.

Les CONTRATS D'EXPLOITATION sont notamment, sans que cette liste soit exhaustive, lettre d'intention, lettre d'engagement, memorandum of understanding (MOU), protocole d'accord, contrat de licence, contrat d'option sur licence, contrat de cession, contrat de sous licence, mandat, accord de copropriété, participation au capital, etc. Les licences actives de l'ETABLISSEMENT à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR sont également des CONTRATS D'EXPLOITATION.

La définition du CONTRAT D'EXPLOITATION ne comprend pas les CONTRATS DE VALORISATION ou les LICENCES EXCLUSIVES signées entre l'ETABLISSEMENT et la SATT GRAND EST et visant à la valorisation des RESULTATS par la SATT GRAND EST.

CONVENTION CADRE : désigne la présente convention cadre, ses annexes ainsi que ses éventuels avenants.

CORRESPONDANT ETABLISSEMENT : désigne le correspondant de l'ETABLISSEMENT chargé de la liaison avec la SATT GRAND EST dont les attributions sont définies à la présente CONVENTION CADRE. En l'espèce, le correspondant désigné par l'ETABLISSEMENT à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR est la personne responsable de la sous-direction en charge de la valorisation de l'ETABLISSEMENT. Par

ailleurs, il est précisé que toute demande et tout message de la SATT GRAND EST à l'attention du CORRESPONDANT ETABLISSEMENT doit être adressé à l'adresse générique ci-après : .....

DATE DE PREMIERE COMMERCIALISATION : désigne la date de première mise sur le marché d'un PRODUIT.

DATE D'EXPLOITATION : désigne la date à laquelle un CONTRAT D'EXPLOITATION prend effet avec un TIERS ou un SOUS-LICENCIE sur le RESULTAT et la PROPRIETE INTELLECTUELLE correspondante.

DECLARATION D'INVENTION (DI) : désigne le document déclaratif établi par les inventeurs et/ou auteur d'un RESULTAT.

DOMAINE : désigne tous les domaines possibles d'application de l'OBJET LICENCIE en cas de LICENCE EXCLUSIVE.

DROIT DES TIERS : droit sur les RESULTATS qui ne peut être attribué par l'ETABLISSEMENT à la SATT soit parce ce qu'il a été confié :

- antérieurement à l'entrée en vigueur de la CONVENTION CADRE
- postérieurement à l'entrée en vigueur de la CONVENTION CADRE mais à un TIERS qui avait le droit de décider et/ou qui bénéficiait d'un droit d'accès sur les RESULTATS

FRAIS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE : désigne les frais externes à la SATT GRAND EST, notamment ceux facturés par le(s) cabinet(s) de propriété industrielle en charge de la PROPRIETE INTELLECTUELLE, par ses correspondants étrangers ou par la société de services ou l'Office de propriété intellectuelle en charge du recouvrement des taxes de maintien, engagés pour les opérations de préparation, de dépôt, d'extension, de délivrance, de traduction, d'opposition, de recours, de limitation, de retrait et de maintien en vigueur de la PROPRIETE INTELLECTUELLE. Les FRAIS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ne comprennent pas les frais exceptionnels, comme en particulier les frais engagés dans des procédures d'actions en contrefaçon initiées par une (les) PARTIE(S) pour la défense de la PROPRIETE INTELLECTUELLE.

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES : désigne notamment et non limitativement des dessins, plans, croquis ou modèles, des produits prototypes ou échantillons, des logiciels, des bases de données, des procédures, procédés et savoir-faire scientifiques et/ou techniques ainsi que des renseignements relatifs à des affaires financières, à des programmes commerciaux, au personnel, à la rémunération, la stratégie, les contrats, le matériel, les actifs, les clients et les concurrents et plus généralement toutes informations ou données de toutes natures, quels qu'en soient la forme et le moyen de communication (orale, écrite, visuelle, papier ou numérique), transmises de manière directe ou indirecte par une PARTIE (« la PARTIE EMETTRICE ») à l'autre PARTIE (« la PARTIE RECEPTRICE ») dans le cadre de la présente CONVENTION CADRE et/ou d'un CONTRAT DE VALORISATION et/ou d'une LICENCE EXCLUSIVE et pendant la durée de validité de cette CONVENTION CADRE et/ou ce CONTRAT DE VALORISATION et/ou cette LICENCE EXCLUSIVE.

INVESTISSEMENT : désigne tout engagement de dépenses et/ou de ressources propres et/ou externes par la SATT GRAND EST dans le cadre d'un CONTRAT DE VALORISATION ou d'une LICENCE EXCLUSIVE.

L'INVESTISSEMENT désigne collectivement les INVESTISSEMENTS EN PRÉ-MATURATION et les INVESTISSEMENTS EN MATURATION.

INVESTISSEMENT EN MATURATION : désigne l'INVESTISSEMENT réalisé par la SATT GRAND EST dans le cadre d'un PROJET DE MATURATION donnant lieu ou non à une CO-MATURATION, comprenant les

frais directs (sous-traitance, recrutement, achats), les coûts des personnels de la SATT GRAND EST directement affectés au PROJET DE MATURATION (coûts chargés) ainsi que les frais indirects de l'ACTIVITE DE MATURATION et FRAIS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE directement imputables au PROJET DE MATURATION. Concernant les embauches de personnels, la PARTIE employeur sera désignée au cas par cas d'un commun accord entre les PARTIES.

**INVESTISSEMENT EN PRÉ-MATURATION** : désigne l'INVESTISSEMENT réalisé par la SATT GRAND EST pour des ACTIVITES DE PRE-MATURATION sur un RESULTAT. Le montant total de l'INVESTISSEMENT EN PRE-MATURATION pour la valorisation d'un RESULTAT ne peut excéder trente mille euros hors taxes (30 000 € HT), temps du chargé de valorisation de la SATT GRAND EST compris.

**LICENCE EXCLUSIVE** : désigne la licence exclusive (ainsi que ses annexes qui en font partie intégrante et ses éventuels avenants) conclue, dans le respect des CONDITIONS GENERALES, entre l'ETABLISSEMENT et la SATT GRAND EST, sur décision de la SATT GRAND EST de lever l'option de licence exclusive prévue au CONTRAT DE VALORISATION (Annexe 2 de la CONVENTION CADRE), ayant pour objet un RESULTAT issu des STRUCTURES DE RECHERCHÉ et la PROPRIETE INTELLECTUELLE correspondante dont l'ETABLISSEMENT est MANDATAIRE

**MANDATAIRE** : désigne l'ETABLISSEMENT lorsqu'il se voit reconnaître la qualité de mandataire pour le compte de la/des personne(s) morale(s) ayant contribué à l'obtention de RESULTATS, soit au titre d'un contrat entre les copropriétaires, soit au titre d'un contrat entre tutelles de STRUCTURES DE RECHERCHÉ dans le respect du décret n° 2014-1518 du 16 décembre 2014 relatif au mode de désignation et aux missions du mandataire prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche.

**MATURATION** : désigne collectivement les ACTIVITES DE MATURATION et les ACTIVITES DE P R E - MATURATION.

**OBJET LICENCIE** : désigne tout ou partie du RESULTAT et de la PROPRIETE INTELLECTUELLE correspondante, objet d'une LICENCE EXCLUSIVE.

**PRODUIT** : désigne tous les produits ou services ou combinaison de produits et/ou de services mettant en œuvre tout ou partie du RESULTAT et de la PROPRIETE INTELLECTUELLE correspondante, ou qui ne pourraient pas être développés, utilisés, fabriqués, ou commercialisés sans contrefaire tout ou partie du RESULTAT et de la PROPRIETE INTELLECTUELLE correspondante.

**PROJET DE MATURATION** : désigne le projet mené par la SATT GRAND EST ayant pour but de valoriser un ou des RESULTATS et donnant lieu à un INVESTISSEMENT EN MATURATION et à la réalisation d'ACTIVITES DE MATURATION.

**PROPRIETE INTELLECTUELLE** : désigne tout type de droits ou de monopoles de protection accordés sur les RESULTATS à savoir sans que cette liste ne soit limitative :

(a) les inventions non brevetées, les brevets (y compris les brevets d'application, les brevets étrangers, les brevets divisionnaires, les re-délivrances, les continuations, les continuations partielles issues de ces brevets ou demandes de brevet, les projets de texte de brevet en attente d'un dépôt, les modèles, les dessins, les droits liés aux bases de données, les droits d'auteur (incluant, sans limitation, le droit des logiciels, les codes informatiques et toute forme de propriété intellectuelle similaire), les circuits intégrés, les certificats d'obtention végétale, les marques, les marques de service et les marques de fabrique, et les droits liés au secret industriel, aux données confidentielles, à la commercialisation trompeuse et à la concurrence déloyale ;

(b) les protections au titre du droit de la propriété intellectuelle, ainsi que l'extension de la durée de tout droit de propriété intellectuelle (y compris par le biais de Certificats

FU

Complémentaires de Protection) ;

(c) le matériel biologique et chimique ;

(d) les autorisations réglementaires, protections et les médicaments orphelins et les données cliniques ;

(e) les noms de domaine;

(f) tout autre type de propriété Intellectuelle existant ou à venir ;

(g) le savoir-faire, étant défini comme un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience au sens de l'article 1.i du Règlement CE n° 316/2014 du 21 mars 2014 (matérialisés dans les cahiers de laboratoire, les relevés de tests et qualifications, etc.).

Et faisant l'objet d'une DECLARATION D'INVENTION.

Sont exclus de cette définition les droits, titres de propriété intellectuelle et/ou monopoles d'exploitation accordés dans un autre cadre que la recherche et notamment en matière pédagogique (tels que notamment mais non limitativement dépôt de marque sur le nom d'une école d'ingénieur...).

REGLEMENTS REGISSANT L'ETABLISSEMENT : désigne les lois et règlements applicables à l'ETABLISSEMENT, son statut, ses activités et/ou missions.

RESULTATS : désigne les résultats de recherche et la PROPRIETE INTELLECTUELLE y afférent, quelle que soit la forme qu'ils prennent (logiciels, connaissances, compétences, méthodologies, inventions, obtentions végétales, savoir-faire, etc.), obtenus par des STRUCTURES DE RECHERCHE ou lors d'une ACTIVITE DE MATURATION et qui peuvent faire l'objet d'une protection ou non au titre de la PROPRIETE INTELLECTUELLE et/ou d'une ACTIVITE DE MATURATION, que ces RESULTATS aient été obtenus et/ou aient fait l'objet d'une DECLARATION d'INVENTION antérieurement ou postérieurement à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR.

RETOURS FINANCIERS : désigne le produit hors taxes des revenus perçus par la SATT GRAND EST auprès d'un TIERS ou d'un SOUS-LICENCIE, en application d'un CONTRAT D'EXPLOITATION ou d'une LICENCE EXCLUSIVE. Ces sommes peuvent être de tout type (incluant, sans limitation, les paiements de montants forfaitaires, les paiements d'étapes de développement et/ou réglementaires, les paiements d'option, les redevances annuelles minimum et les redevances).

Dans l'hypothèse d'une participation de la SATT GRAND EST au capital d'une entreprise créée pour exploiter les RESULTATS, on entend également par RETOURS FINANCIERS les dividendes perçus ainsi que le produit hors taxes des revenus perçus par la SATT GRAND EST en contrepartie de la vente à un TIERS de tout ou partie des parts détenues par la SATT GRAND EST dans le capital de ladite entreprise.

REVENUS NETS : désigne le résultat de l'opération suivante : les RETOURS FINANCIERS auxquels on soustrait les FRAIS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE et les INVESTISSEMENTS EN MATURATION. (REVENUS NETS = RETOURS FINANCIERS – FRAIS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE – INVESTISSEMENTS EN MATURATION).

SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT : désigne de manière générique une activité relevant d'une des catégories de prestations de service prévues dans l'article 2.1 de l'Appel à Projets. Les SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT proposés par la SATT GRAND EST sont développés en Annexe 4 de la présente CONVENTION CADRE.

Il est précisé que ces services s'inscrivent dans la nomenclature CPV des services de conseil en recherche (73210000-7), services de conseil en développement (73220000-0), services de conseil en recherche et développement (73200000-4) situés hors champ de la commande publique.

FU

**SOUS-LICENCE** : désigne tout TIERS ayant conclu avec la SATT GRAND EST, et le cas échéant l'ETABLISSEMENT, un contrat de sous-licence.

**STRUCTURE DE RECHERCHE** : désigne tout laboratoire ou ensemble de recherche de l'ETABLISSEMENT ou lié à l'ETABLISSEMENT (Services, Centres, Départements, Laboratoires, Fédérations, Plateformes, etc.) ayant des activités de recherche dont la liste est en Annexe 1 de la CONVENTION CADRE.

**TERRITOIRE** : désigne le monde entier ou les territoires couverts par la PROPRIETE INTELLECTUELLE s'ils représentent une zone géographique plus restreinte.

**TIERS** : désigne toute personne, entité ou organisation autre que l'ETABLISSEMENT ou la SATT GRAND EST.

Les présentes définitions valent pour la CONVENTION CADRE et ses annexes ainsi que pour tout CONTRAT DE VALORISATION et LICENCE EXCLUSIVE entre les PARTIES.

## **CHAPITRE II - OBJET DE LA CONVENTION CADRE ET SUIVI DE LA COLLABORATION**

### **II. Article 1. Objet de la CONVENTION CADRE**

La présente CONVENTION CADRE a pour objet :

- de définir les conditions dans lesquelles l'ETABLISSEMENT confie à la SATT GRAND EST la protection et la gestion administrative et financière de la PROPRIETE INTELLECTUELLE sur les RESULTATS pour lesquels la SATT GRAND EST dispose d'un CONTRAT DE VALORISATION.
- de définir les conditions dans lesquelles l'ETABLISSEMENT confie à la SATT GRAND EST de manière exclusive les ACTIVITES DE MATURATION sur les RESULTATS pour lesquels la SATT GRAND EST dispose d'un CONTRAT DE VALORISATION.
- de définir les conditions dans lesquelles l'ETABLISSEMENT confie à la SATT GRAND EST des SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
- de préciser les modalités de retours financiers vers l'ETABLISSEMENT

Et ce, pour l'ensemble des STRUCTURES DE RECHERCHE référencées en Annexe 1.

Il est par ailleurs convenu entre les PARTIES que s'agissant des STRUCTURES DE RECHERCHE multi-tutelles, dans le cas où les stipulations de la présente CONVENTION-CADRE ne seraient pas en adéquation avec les stipulations négociées par ailleurs entre la SATT GRAND EST et les cotutelles, les PARTIES se concerteront afin d'envisager, avec les cotutelles concernées, une mise en conformité des stipulations des conventions respectives en vue de les rendre homogènes.

Il est convenu entre les PARTIES que l'exécution de la présente CONVENTION CADRE et/ou d'un CONTRAT DE VALORISATION et/ou d'un CONTRAT D'EXPLOITATION et/ou d'une LICENCE EXCLUSIVE se fera dans le respect du plan qualité convenu entre les PARTIES et constitué des fiches de bonne pratique, et sous réserve des droits concédés par l'ETABLISSEMENT à des TIERS avant la signature d'un des contrats ci-avant mentionnés et dont la SATT GRAND EST aurait connaissance.

En outre les PARTIES conviennent que le plan qualité mis en place par les PARTIES sera révisable d'un commun accord à tout moment décidé conjointement par les PARTIES.

EV

## **II. Article 2. Engagements de la SATT GRAND EST et de l'ETABLISSEMENT**

D'une manière générale, les PARTIES s'engagent l'une envers l'autre aux obligations précisées dans chacune des clauses de la présente CONVENTION CADRE dont certaines sont rappelées ci-après :

L'ETABLISSEMENT s'engage :

- à respecter en tant qu'ACTIONNAIRE de la SATT GRAND EST les engagements auxquels il a souscrit conformément au Contrat Bénéficiaire ANR-010-SATT-0011 (articles 4 et 5 : engagements relatifs à la constitution de la SATT, sa forme juridique et ses règles de gouvernance ; engagements opérationnels et de gestion financière définis notamment dans les articles 6, 7 et 8) ;
- à mettre en œuvre tous les moyens pour donner accès à toute information et à fournir tout document permettant à la SATT GRAND EST de mener à bien ses activités dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'ETABLISSEMENT dans la présente CONVENTION CADRE ;
- à nommer un CORRESPONDANT ETABLISSEMENT chargé de la liaison avec la SATT GRAND EST dont les attributions sont définies dans la présente CONVENTION CADRE. Le CORRESPONDANT ETABLISSEMENT participe au Comité de suivi de la collaboration défini à l'article II 3.
- A respecter les clauses de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée, notamment en matière de déclaration et du respect des droits d'accès, de rectification et d'opposition.
- A respecter la réglementation sur les marchés publics, en organisant tout appel d'offre nécessaire pour les besoins de son activité.

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées la SATT GRAND EST s'engage :

- à respecter et défendre au mieux les intérêts de l'ETABLISSEMENT, de ses STRUCTURES DE RECHERCHE et de ses personnels ;
- à promouvoir la recherche de l'ETABLISSEMENT auprès de TIERS ;
- à fournir à l'ETABLISSEMENT un ensemble de données chiffrées reflétant l'ensemble de l'activité de gestion de la PROPRIETE INTELLECTUELLE, de l'ACTIVITE DE MATURATION, sur la base des besoins exprimés par l'ETABLISSEMENT, et à une périodicité annuelle. Une réunion *a minima* annuelle de restitution se tiendra au cours de laquelle la SATT GRAND EST établira un bilan de son activité permettant à l'ETABLISSEMENT de consolider ses comptes ;
- à fournir l'ensemble des indicateurs nécessaires à l'ETABLISSEMENT pour répondre aux différentes enquêtes relatives à la valorisation de la recherche auxquelles il est soumis.
- A respecter les clauses de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée, notamment en matière de déclaration et du respect des droits d'accès, de rectification et d'opposition.
- A respecter la réglementation sur les marchés publics, en organisant tout appel d'offre nécessaire pour les besoins de son activité, notamment mais non limitativement pour les prestations des cabinets de conseil en propriété intellectuelle.

Pour tout contrat entrant dans le cadre de la présente CONVENTION CADRE, la SATT GRAND EST s'engage à mettre en œuvre et à appliquer la réglementation en vigueur concernant les marchés publics et à opérer un contrôle financier rigoureux des fonds gérés dans le cadre de son activité pour l'ETABLISSEMENT au titre de la présente CONVENTION CADRE.

Les PARTIES conviennent de mettre en place les outils communs nécessaires permettant d'assurer le suivi des actions menées par la SATT GRAND EST pour le compte de l'ETABLISSEMENT en exécution de la présente CONVENTION CADRE.

FV

## **II. Article 3. Suivi de la CONVENTION CADRE**

Un Comité de suivi de la collaboration, mis en place dans le cadre de la présente CONVENTION CADRE, est constitué entre les PARTIES. Il est composé de :

Les Parties seront représentées comme suit :

- pour l'ETABLISSEMENT :
  - o le Vice-Président Recherche ou tout représentant désigné par lui
  - o la Directrice de la Direction de la Recherche et de la Valorisation
  - o la Responsable de la sous-direction chargée de la valorisation
- Pour la SATT GRAND EST :
  - o Le Président de la SATT GRAND EST et/ou ses représentants désignés par lui

Ce Comité de suivi se réunira, en tant que de besoin à la demande de l'une des PARTIES, et en tout état de cause au moins une fois par semestre.

Le Comité de suivi suit l'exécution de la présente CONVENTION CADRE tant en ce qui concerne l'ACTIVITE DE MATURATION et PROPRIETE INTELLECTUELLE que celle relative aux SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT. Il contribue à l'élaboration des indicateurs propres à l'ETABLISSEMENT et à l'évolution des procédures d'information mutuelle dans un processus de progression continue et veillera au bon déroulement de la collaboration. Il alerte les PARTIES en cas de dysfonctionnement.

## **II. Article 4. Durée**

A compter de sa signature par l'ensemble des PARTIES, la présente CONVENTION CADRE entre en vigueur, la dernière date de signature faisant foi si la CONVENTION CADRE est signée à des dates différentes, et jusqu'à l'expiration du Contrat Bénéficiaire ANR-010-SATT-0011 (soit le 29 juillet 2020) étant précisé que les clauses de la présente CONVENTION CADRE appelées à survivre à son échéance ou à sa terminaison pour quelle que cause que ce soit resteront en vigueur pour la durée qu'elles prévoient. Toute modification, y compris toute prolongation, apportée à la présente CONVENTION CADRE devra faire l'objet d'un avenant signé par les représentants habilités des PARTIES, qui en fera partie intégrante.

## **CHAPITRE III - PROCESSUS D'INVESTISSEMENT EN MATURATION ET DE GESTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

### **III. Article 5. GENERALITES-EXCLUSIVITE**

Dans le respect des conditions prévues dans la présente CONVENTION CADRE, et sous réserve des DROITS DES TIERS, l'ETABLISSEMENT confie à la SATT GRAND EST de manière exclusive pour tout DOMAINE et pour tout TERRITOIRE les missions suivantes :

- i. la prospection, la négociation et la rédaction des CONTRATS D'EXPLOITATION et
- ii. la gestion administrative, financière et juridique des CONTRATS D'EXPLOITATION, et
- iii. la gestion administrative, financière et juridique de la PROPRIETE INTELLECTUELLE



EV

Un CONTRAT DE VALORISATION sera signé entre les PARTIES pour chaque RESULTAT confié par l'ETABLISSEMENT à la SATT GRAND EST.

Avant toute ACTIVITE DE PREMATURATION ou d'une ACTIVITE de MATURATION, les PARTIES conviennent de conclure à l'initiative de la SATT GRAND EST :

- un CONTRAT DE VALORISATION exclusif avec option de licence exclusive, et/ou
- une LICENCE EXCLUSIVE, sur décision de la SATT GRAND EST de lever l'option de LICENCE EXCLUSIVE prévue au CONTRAT DE VALORISATION

S'agissant des RESULTATS confiés à la SATT GRAND EST qui sont détenus en copropriété entre l'ETABLISSEMENT et un ou plusieurs TIERS, ces engagements se limiteront :

- à la quote-part de propriété de l'ETABLISSEMENT lorsque ce dernier n'a pas été désigné MANDATAIRE et sous réserve du mandat exclusif accordé à la SATT GRAND EST par tous les autres copropriétaires qui signeront un CONTRAT DE VALORISATION et/ou un CONTRAT D'EXPLOITATION le cas échéant;
- aux RESULTATS pour lesquels l'ETABLISSEMENT a été désigné MANDATAIRE et pour lesquels la SATT GRAND EST bénéficie d'un CONTRAT DE VALORISATION.

La SATT GRAND EST fera ses meilleurs efforts pour interagir avec les copropriétaires du RESULTAT et ACTIONNAIRES de la SATT GRAND EST afin qu'ils déterminent entre eux le MANDATAIRE.

L'ETABLISSEMENT mettra en œuvre tous les moyens pour agir avec diligence auprès des ayant droits et des copropriétaires non ACTIONNAIRES, notamment co-tutelles des STRUCTURES DE RECHERCHE, afin de déterminer entre eux un MANDATAIRE ayant les droits pour engager les autres copropriétaires dans les relations avec la SATT GRAND EST. L'ETABLISSEMENT ne donne toutefois aucune garantie à la SATT GRAND EST sur un choix en sa faveur pour la gestion de la valorisation des RESULTATS concernés dans le cas où ce dernier n'est pas désigné MANDATAIRE. Dans le cas où il serait envisagé de confier la gestion d'un tel RESULTAT à la SATT GRAND EST, cette dernière participera alors aux négociations avec les copropriétaires du RESULTAT, qu'ils soient ACTIONNAIRES ou non ACTIONNAIRES, et fera son affaire de la négociation de tous les aspects liés notamment à ses conditions de rémunération. Dans le cas où l'ETABLISSEMENT est MANDATAIRE, il s'engage à désigner la SATT GRAND EST comme valorisateur des RESULTATS concernés si cette dernière en fait la demande.

Une fois le CONTRAT DE VALORISATION signé entre les PARTIES, la SATT GRAND EST gèrera les relations entre les copropriétaires du RESULTAT confié, que lesdits copropriétaires soient ou non ACTIONNAIRES de la SATT GRAND EST.

### **III. Article 6. TRANSMISSION DES RESULTATS A LA SATT GRAND EST**

#### **6.1. Existant à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION CADRE**

A la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION CADRE, l'ETABLISSEMENT s'engage à transmettre à la SATT GRAND EST pour analyse, les informations portant sur :

- l'ensemble des DECLARATIONS D'INVENTION ne faisant pas l'objet de CONTRAT D'EXPLOITATION et n'ayant pas encore été transmis à la SATT GRAND EST à l'occasion des échanges et contractualisations ayant précédé la signature de la CONVENTION CADRE ;
- l'ensemble de la PROPRIETE INTELLECTUELLE dont il est MANDATAIRE et n'ayant pas encore été transmise à la SATT GRAND EST à l'occasion des échanges et contractualisations ayant précédé la signature de la CONVENTION CADRE ;
- l'ensemble des RESULTATS identifiés par l'ETABLISSEMENT qui ne font pas encore l'objet



d'une DECLARATION D'INVENTION ou de PROPRIETE INTELLECTUELLE et n'ayant pas encore été transmis à la SATT GRAND EST à l'occasion des échanges et contractualisations ayant précédé la signature de la CONVENTION CADRE;

- l'ensemble des CONTRATS D'EXPLOITATION que l'ETABLISSEMENT a conclu et n'ayant pas encore été transmis à la SATT GRAND EST à l'occasion des échanges et contractualisations ayant précédé la signature de la CONVENTION CADRE.

## **6.2. A compter de la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR**

La SATT GRAND EST réceptionne l'ensemble des DECLARATIONS D'INVENTION issues des STRUCTURES DE RECHERCHE et les transmet à L'ETABLISSEMENT par l'intermédiaire du CORRESPONDANT ETABLISSEMENT en indiquant à l'ETABLISSEMENT si elle souhaite en assurer la valorisation selon les termes de la présente CONVENTION-CADRE. Il est précisé que la SATT GRAND EST assiste l'inventeur/auteur du RESULTAT à sa demande dans la rédaction de la DECLARATION D'INVENTION.

L'ETABLISSEMENT s'engage à transmettre à la SATT GRAND EST pour analyse toute DECLARATION D'INVENTION reçue hors de cette procédure, le cas échéant.

## **6.3. Informations de l'ETABLISSEMENT**

L'ETABLISSEMENT s'engage à informer la SATT GRAND EST, dans les meilleurs délais et au plus tard à l'occasion de la mise en place du CONTRAT DE VALORISATION le cas échéant, de l'existence de toutes contraintes dont il aurait connaissance à cette date, liées au RESULTAT et susceptible de perturber ou compromettre les ACTIVITES DE PRE-MATURATION et de MATURATION ou l'exploitation dudit RESULTAT par la SATT GRAND EST (existence de droit de TIERS sur les RESULTATS, concession d'exclusivité, de licence ou d'option de licence, droit de préférence, nantissement ou autre sûreté susceptible d'affecter la pleine jouissance du CONTRAT DE VALORISATION et/ou le cas échéant de la LICENCE EXCLUSIVE par la SATT GRAND EST). Cette liste peut être complétée à tout moment dès que l'ETABLISSEMENT a connaissance de nouveaux éléments.

## **6.4. Mission d'accompagnement de la SATT GRAND EST**

**5.3.1** Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues et aux fins de détecter de nouveaux résultats de recherche à maturer et transférer, la SATT GRAND EST mène une action de détection au sein des STRUCTURES DE RECHERCHE. Cette activité est menée sans contrepartie financière au profit de la SATT GRAND EST lorsqu'elle mène cette activité de sa propre initiative, à l'exclusion des cas de détection sur demande expresse de l'ETABLISSEMENT.

L'ETABLISSEMENT peut confier sur demande expresse à la SATT GRAND EST la conduite des actions de détection d'inventions au sein des STRUCTURES DE RECHERCHE, à savoir la réalisation :

- de visites de laboratoires (STRUCTURES DE RECHERCHES) : Le plan de visites sera orienté selon un cahier des charges et/ou une stratégie fournis par l'ETABLISSEMENT.
- de cartographies ciblées sur des laboratoires définis par l'UL : des cartographies de compétences et d'axes de valorisation pour une STRUCTURE DE RECHERCHE ou une équipe de recherche. Ces cartographies sont réalisées sur la base des forces et orientations de la recherche au regard des attentes du monde socio-économique.

Cette initiative de l'ETABLISSEMENT se formalise par toute demande en provenance du CORRESPONDANT ETABLISSEMENT ou de son représentant désigné auprès de la SATT GRAND EST. Toute demande ne provenant pas du CORRESPONDANT ETABLISSEMENT lui sera retransmise pour

EV

validation.

La SATT GRAND EST tiendra l'ETABLISSEMENT informé au cours des réunions du COMITE DE SUIVI du nombre, des STRUCTURES DE RECHERCHE concernées et des résultats des actions de détection menées dans les STRUCTURES DE RECHERCHE.

Les PARTIES reconnaissent que seules les actions de détection d'inventions, œuvres ou autres réalisés par la SATT GRAND EST à initiative de l'ETABLISSEMENT relèvent de l'activité de SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT.

### **III. Article 7. PRISE EN CHARGE DU RESULTAT PAR LA SATT GRAND EST**

#### **7.1. Modalités de prise en charge du RESULTAT**

A l'issue :

- de la transmission par l'ETABLISSEMENT des éléments listés à l'article II-6-6.1 ;
- de la transmission par les STRUCTURES DE RECHERCHE des DECLARATIONS D'INVENTION selon les modalités prévues article II-6-6.2 ;
- du travail de détection de RESULTATS effectué par la SATT GRAND EST dans les STRUCTURES DE RECHERCHE.

La SATT GRAND EST s'engage à réaliser une pré-analyse du potentiel de valorisation du RESULTAT confié à la SATT GRAND EST par l'ETABLISSEMENT ;

- à informer le CORRESPONDANT ETABLISSEMENT de sa volonté, si potentiel de valorisation il y a, de conclure un CONTRAT DE VALORISATION afin de réaliser une ACTIVITE DE PRE-MATURATION et/ou une ACTIVITE DE MATURATION si besoin et/ou de conclure des CONTRATS D'EXPLOITATION.

Cette information s'effectue par tout moyen écrit. :

- Si la SATT GRAND EST ne souhaite pas valoriser le RESULTAT, l'ETABLISSEMENT devient libre de décider de la suite à donner audit RESULTAT. Dans ce cas, la SATT GRAND EST s'engage à transmettre gratuitement à l'ETABLISSEMENT l'intégralité du dossier qu'elle a constitué et sur la base duquel elle a pris cette décision afin de permettre à l'ETABLISSEMENT de poursuivre une action de valorisation s'il le souhaite. L'ETABLISSEMENT pourra soit effectuer l'action de valorisation lui-même, soit la confier à un TIERS. Ainsi, si la SATT GRAND-EST décide de ne pas prendre en gestion la valorisation d'un RESULTAT dans les conditions prévues dans la présente CONVENTION CADRE, elle en informe alors l'ETABLISSEMENT qui statuera sur l'opportunité d'une protection gérée par l'ETABLISSEMENT. L'ETABLISSEMENT sera alors libre de protéger, gérer et valoriser le RESULTAT auquel la SATT GRAND EST aura renoncé. L'ETABLISSEMENT pourra par ailleurs proposer de céder sa quote-part de propriété sur le RESULTAT à (aux) éventuel(s) autre(s) copropriétaire(s) le cas échéant ou, en cas de refus du/des dit(s) copropriétaire(s), à l'(aux) inventeur(s).
- Si la SATT GRAND EST souhaite valoriser le RESULTAT, dans ce cas, un CONTRAT DE VALORISATION est établi conformément aux CONDITIONS GENERALES prévues en annexe 2.

#### **7.2. Prise en charge spécifique dans le cadre d'un CONTRAT DE VALORISATION et/ou d'une LICENCE EXCLUSIVE**

**7.2.1** Dans le cadre d'un CONTRAT DE VALORISATION, l'ETABLISSEMENT, pour les droits qu'il détient, autorise expressément la SATT GRAND EST, à compter de la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU

FL

CONTRAT DE VALORISATION, à disposer du RESULTAT, aux fins de réalisation de ses obligations aux termes du CONTRAT DE VALORISATION.

Dans tous les cas, pour ce faire, l'ETABLISSEMENT, pour les droits qu'il détient, communiquera ou portera à la connaissance de la SATT GRAND EST selon la nature du RESULTAT ou de l'OBJET LICENCIE, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LICENCE EXCLUSIVE et/ou du CONTRAT DE VALORISATION, l'ensemble des éléments en sa possession au jour de la signature ou de la prise d'effet du CONTRAT DE VALORISATION ou du CONTRAT DE LICENCE EXCLUSIVE, notamment, et dans la mesure de leur existence au jour de la prise d'effet du CONTRAT DE VALORISATION ou du CONTRAT DE LICENCE EXCLUSIVE, le dossier technique descriptif du savoir-faire, le CD-Rom du programme informatique, et/ou le démonstrateur du RESULTAT ou de l'OBJET LICENCIE. Il est entendu entre les PARTIES que l'ETABLISSEMENT communique les informations dont il dispose en l'état au jour de la signature ou de la prise d'effet du CONTRAT DE VALORISATION ou de la LICENCE EXCLUSIVE. Il est également convenu entre les PARTIES que la SATT GRAND EST fera son affaire de toute action et/ou procédure utile en vue de l'exploitation du RESULTAT et/ou de l'OBJET LICENCIE et notamment de toute opération de régularisation de la propriété intellectuelle en fonction des informations dont elle dispose dans la DECLARATION D'INVENTION signée. Ainsi, à ce titre, la SATT GRAND EST assurera la gestion de toute cession de droits à l'ETABLISSEMENT utile dans le respect de la réglementation en vigueur et en fonction des instructions et des informations données par l'ETABLISSEMENT. La SATT GRAND EST soumettra à la signature de l'ETABLISSEMENT tout document nécessaire pour la cession des droits. L'ETABLISSEMENT prendra à sa charge le paiement des sommes aux auteurs/inventeurs définies dans lesdits contrats de cession.

Les PARTIES concluront le cas échéant et au cas par cas tout acte supplémentaire qui serait nécessaire pour l'utilisation (PRE-MATURATION, MATURATION, exploitation) du RESULTAT par la SATT GRAND EST.

De plus, à compter de la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT DE VALORISATION, l'ETABLISSEMENT, pour les droits qu'il détient, autorise expressément la SATT GRAND EST à utiliser le RESULTAT, aux fins de sa valorisation notamment dans le cadre d'ACTIVITES DE PRE-MATURATION et/ou de la réalisation d'un PROJET DE MATURATION.

**7.2.2** Dans le cadre d'un CONTRAT d'EXPLOITATION, la SATT GRAND EST demandera au TIERS bénéficiaire ou au SOUS-LICENCIE de désigner, au plus tard à la DATE D'EXPLOITATION, un référent comme récipiendaire et correspondant technique privilégié de la STRUCTURE DE RECHERCHE pour l'acquisition du savoir-faire préexistant à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT DE VALORISATION ou à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LICENCE EXCLUSIVE et, identifié et strictement nécessaire à l'exploitation du RESULTAT ou de l'OBJET LICENCIE, ci-après désigné le « SAVOIR-FAIRE ASSOCIE ».

**7.2.3** L'ETABLISSEMENT, pour les droits qu'il détient, s'engage le cas échéant à prêter son concours pour permettre l'acquisition par le TIERS ou le SOUS-LICENCIE du SAVOIR-FAIRE ASSOCIE dans des conditions compatibles avec les obligations professionnelles et missions des personnels de la/des STRUCTURES DE RECHERCHE concernée(s), mais en tout état de cause, cette assistance technique, qui sera comprise dans le prix du CONTRAT D'EXPLOITATION, ne pourra se prolonger au-delà d'un délai de trois (3) mois à des conditions à définir au cas par cas. Au-delà de ces dites journées d'assistance technique prévues dans le CONTRAT D'EXPLOITATION, si le TIERS ou le SOUS-LICENCIE en fait la demande, il appartiendra à l'ETABLISSEMENT d'accepter ou non cette assistance. L'ETABLISSEMENT contractualisera avec le TIERS ou le SOUS-LICENCIE, par contrat ad hoc, selon la politique tarifaire de l'ETABLISSEMENT. Sur demande de l'ETABLISSEMENT, la SATT GRAND EST pourra apporter son concours technique en tant que de besoin pour cette contractualisation.

**7.2.4** Si, pendant et uniquement pendant la durée des journées d'assistance technique prévues dans le CONTRAT D'EXPLOITATION, les agents de l'ETABLISSEMENT affectés à la STRUCTURE DE RECHERCHE devaient se déplacer à la demande du TIERS ou du SOUS-LICENCIE, leurs frais de déplacements et de séjour seront remboursés par la SATT GRAND EST, qui en fera supporter la charge au TIERS ou au SOUS-LICENCIE concerné comme prévu dans le CONTRAT D'EXPLOITATION.

### **III. Article 8. Gestion de la PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**8.1** L'ETABLISSEMENT, pour les droits qu'il détient, confie à la SATT GRAND EST de manière exclusive, par la signature d'un CONTRAT DE VALORISATION ou d'une LICENCE EXCLUSIVE, qui l'accepte, pour tout DOMAINE et tout TERRITOIRE, la gestion administrative, financière et juridique de la PROPRIETE INTELLECTUELLE portant sur le RESULTAT ou l'OBJET LICENCIE et notamment :

- Entreprendre toutes les démarches administratives liées au dépôt, à l'enregistrement, à la délivrance, aux extensions et au maintien en vigueur de tout titre de propriété intellectuelle que la SATT GRAND EST jugera opportun sur le RESULTAT ou l'OBJET LICENCIE ;
- Prendre toute autre mesure qu'elle jugera utile afin d'assurer la protection juridique du RESULTAT ou de l'OBJET LICENCIE (dépôt probatoire, dossier technique secret, ...).

**8.2** Toute décision nécessaire au dépôt, aux extensions, à la délivrance ou au maintien en vigueur d'un quelconque titre de propriété industrielle ou dépôt probatoire afférant au RESULTAT ou à l'OBJET LICENCIE appartiendra à la SATT GRAND EST dans le respect des droits de l'ETABLISSEMENT. Notamment, la SATT GRAND EST sollicitera l'avis de l'ETABLISSEMENT préalablement à toute démarche d'abandon ou de non-extension d'un titre de propriété intellectuelle. Toute décision relative à la gestion de la PROPRIETE INTELLECTUELLE prise par la SATT GRAND EST devra être précédée par un échange avec le CORRESPONDANT ETABLISSEMENT et en interaction avec le/les inventeur(s)/auteur(s) concerné(s) et directeur(s) de la/des STRUCTURE(S) de RECHERCHE CONCERNEE(S).

S'agissant des titres de propriété industrielle, la SATT GRAND EST s'appuiera sur le Cabinet de conseil en Propriété Industrielle de son choix. La SATT GRAND EST, agissant pour le compte de l'ETABLISSEMENT, communiquera ses décisions directement au cabinet de conseil en Propriété Industrielle en charge des titres de propriété industrielle concernés. L'ETABLISSEMENT s'engage, à la demande de la SATT GRAND EST, à adhérer à l'organisme auprès duquel la SATT GRAND EST aura choisi d'effectuer les dépôts probatoires de logiciel. Les modalités dans lesquelles s'effectue cette adhésion sont prévues dans un pouvoir spécifique signé entre la SATT et l'UL.

**8.3** Les titres de propriété industrielle et dépôts probatoires seront déposés, étendus, et maintenus en vigueur au nom de l'ETABLISSEMENT (et de ses éventuels copropriétaires), le cabinet de conseil en Propriété Industrielle ayant en charge les titres de propriété industrielle susvisés ou la société de prestations ou l'Office de propriété intellectuelle en charge du recouvrement des annuités y afférentes facturera directement à la SATT GRAND EST les FRAIS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE relatifs aux titres de propriété industrielle susvisés.

Il est précisé que dans le cadre de la négociation d'un CONTRAT D'EXPLOITATION avec un TIERS, la SATT GRAND EST s'engage à faire ses meilleurs efforts pour faire supporter audit TIERS les FRAIS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, étant entendu que cette obligation à la charge de la SATT GRAND EST n'est que de moyens.

**8.4** Dans le cas où la SATT GRAND EST souhaiterait abandonner la valorisation d'un titre de PROPRIETE INTELLECTUELLE et donc déciderait de cesser de supporter les FRAIS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE relatifs à tout ou partie des titres de propriété industrielle susvisés, elle proposera

l'abandon de la valorisation et de l'entretien de ce titre à l'ETABLISSEMENT et ses copropriétaires le cas échéant, au moins quarante-cinq (45) jours avant la prochaine échéance de procédure de propriété industrielle. L'ETABLISSEMENT et ses copropriétaires le cas échéant, devront faire connaître leur décision à la SATT GRAND EST dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la SATT GRAND EST. L'ETABLISSEMENT et ses copropriétaires le cas échéant, pourront proposer à la SATT GRAND EST la gestion de la PROPRIETE INTELLECTUELLE sous forme d'une prestation ou encore décider de valoriser lui-même ou eux-mêmes les RESULTATS ou encore de faire valoriser les RESULTATS par un TIERS ou proposer aux inventeurs du RESULTAT ou de l'OBJET LICENCIE la reprise des titres de PROPRIETE INTELLECTUELLE.

**8.5** L'ETABLISSEMENT s'engage à informer la SATT GRAND EST au plus tard dans les trente (30) jours suivant la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT DE VALORISATION ou la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LICENCE EXCLUSIVE, de toute information utile relative au RESULTAT ou à l'OBJET LICENCIE dont il aurait connaissance et notamment de l'existence d'éventuels copropriétaires sur le RESULTAT ou l'OBJET LICENCIE, s'il est mandataire pour le compte d'autres établissement publics au titre du décret n° 2014-1518 du 16 décembre 2014, et de l'existence d'éventuels accords portant sur le RESULTAT ou l'OBJET LICENCIE dont il aurait connaissance tels que contrat de copropriété, licence signée ou en cours de négociation.

**8.6** Dans le cas où des titres de propriété industrielle ou dépôts probatoires auraient été déposés par l'ETABLISSEMENT antérieurement à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT DE VALORISATION ou la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LICENCE EXCLUSIVE, l'ETABLISSEMENT s'engage à communiquer à la SATT GRAND EST au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours suivant la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT DE VALORISATION ou la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LICENCE EXCLUSIVE une copie de l'ensemble des documents significatifs relatifs aux procédures engagées, en ce notamment inclus les demandes telles que déposées, les certificats de dépôt, les rapports de recherche, les notifications ou lettres officielles des offices de brevets et leurs réponses, les annuités et taxes payées, les rejets, les recours ou appels, les réponses aux rapports de recherche, les titres de propriété industrielle obtenus.

**8.7** A compter de la date de prise d'effet du CONTRAT DE VALORISATION ou du CONTRAT DE LICENCE EXCLUSIVE, la SATT GRAND EST fait son affaire de toute démarche, auprès de l'ETABLISSEMENT et des éventuels copropriétaires, d'obtention de documents officiels pouvant être légalisés ou non et des signatures nécessaires au dépôt et au maintien en vigueur des titres de propriété industrielle.

L'ETABLISSEMENT s'engage à fournir tous documents officiels dont il dispose au jour de l'entrée en vigueur du CONTRAT DE VALORISATION ou de la LICENCE EXCLUSIVE nécessaires au dépôt et au maintien en vigueur des titres de propriété industrielle. L'ETABLISSEMENT s'engage d'une part pour lui-même et d'autre part à ce que les membres de son personnel cités comme inventeurs du RESULTAT ou de l'OBJET LICENCIE fournissent les signatures nécessaires au dépôt et au maintien en vigueur des titres de propriété industrielle. Dans le cas où, l'ETABLISSEMENT ne serait pas MANDATAIRE mais aurait confié à la SATT GRAND EST à la gestion de sa quote-part de propriété sur le RESULTAT ou l'OBJET LICENCIE conformément à l'article 5 de la CONVENTION CADRE, la SATT GRAND EST assurera les relations, pour le compte de l'ETABLISSEMENT, avec les éventuels copropriétaires de la PROPRIETE INTELLECTUELLE.

### **III. Article 9. Activités d'INVESTISSEMENT EN MATURATION**

La SATT GRAND EST a pour mission d'investir dans les RESULTATS de la recherche.

A ce titre, la SATT GRAND EST pourra réaliser des INVESTISSEMENTS sur des RESULTATS de l'ETABLISSEMENT disposant d'un potentiel de valorisation afin de réaliser une ACTIVITE DE PRE-MATURATION et/ou un PROJET DE MATURATION sur lesdits RESULTATS.



Toutefois, les PARTIES reconnaissent que la SATT GRAND EST n'engagera aucun INVESTISSEMENT pour un RESULTAT tant qu'un CONTRAT DE VALORISATION ayant pour objet ledit RESULTAT n'aura pas été conclu entre l'ETABLISSEMENT et la SATT GRAND EST, conformément aux conditions générales prévues en annexe 2.

### **9.1. ACTIVITÉS DE PRE-MATURATION**

Afin de valider et/ou consolider le potentiel de valorisation d'un RESULTAT faisant l'objet d'un CONTRAT DE VALORISATION et si la SATT GRAND EST l'estime nécessaire, la SATT GRAND EST pourra conduire des ACTIVITES DE PRE-MATURATION et engager dans ce but des INVESTISSEMENTS EN PRE-MATURATION.

La SATT GRAND EST prend intégralement à sa charge les INVESTISSEMENT EN PRE-MATURATION et n'en demandera pas remboursement.

A l'issue de l'ACTIVITE DE PRE-MATURATION et si le potentiel de valorisation est confirmé par la SATT GRAND EST, le RESULTAT pourra :

- Faire l'objet d'un PROJET DE MATURATION, ou
- Etre directement valorisé via des CONTRATS D'EXPLOITATION.

### **9.2. PROJET DE MATURATION**

Dans le cas où la SATT GRAND EST souhaiterait réaliser un PROJET DE MATURATION, elle élaborera un dossier décrivant les ACTIVITES DE MATURATION envisagées et l'estimation du montant des INVESTISSEMENTS EN MATURATION nécessaires associés. Les dossiers seront construits conjointement entre les personnels de la SATT GRAND EST et le responsable scientifique de l'ETABLISSEMENT impliqué et devront être transmis pour information au CORRESPONDANT ETABLISSEMENT.

Les organes compétents de la SATT GRAND EST décideront de la mise en œuvre de l'INVESTISSEMENT sur la base des recommandations du COMITE D'INVESTISSEMENT lorsque celui sera saisi.

Les PARTIES reconnaissent que la SATT GRAND EST n'engagera que les ACTIVITES DE MATURATION et les INVESTISSEMENTS EN MATURATION qui lui semblent nécessaires à l'exécution du PROJET DE MATURATION.

A l'occasion d'un PROJET DE MATURATION, et ce afin de favoriser le transfert des RESULTATS dans le monde socio-économique et lorsque cela lui paraîtra opportun, la SATT GRAND EST pourra agir dans le cadre d'une CO-MATURATION.

L'ETABLISSEMENT sera l'unique propriétaire des RESULTATS issus d'une ACTIVITE DE MATURATION ou de CO-MATURATION.

Par conséquent, la SATT GRAND EST cèdera à l'ETABLISSEMENT dans les meilleurs délais, les RESULTATS et la PROPRIETE INTELLECTUELLE associée, qu'elle détient seule ou en copropriété (avec l'ETABLISSEMENT ou un TIERS), obtenus dans le cadre de la réalisation de ses ACTIVITES DE MATURATION pour le compte de l'ETABLISSEMENT, cette cession ayant pour seule contrepartie l'option de licence exclusive concédée par l'ETABLISSEMENT à la SATT GRAND EST ou la LICENCE EXCLUSIVE.

La SATT GRAND EST fera son affaire de la cession préalable des éventuels droits d'auteur de ses salariés.



**Le PROJET DE MATURATION sera encadré par :**

Pour la SATT GRAND EST, par un « Chef de Projet » qui aura pour mission d'assurer le suivi administratif et la conduite générale du PROJET DE MATURATION.

Pour l'ETABLISSEMENT, par un « Responsable Scientifique » qui porte la responsabilité scientifique du PROJET DE MATURATION et aura pour mission de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour mener scientifiquement à bien le PROJET DE MATURATION.

Le Chef de Projet et le Responsable Scientifique agiront en étroite collaboration pour mener à bien le PROJET DE MATURATION et détermineront ensemble les modalités concrètes de leur collaboration (calendrier de travail, réunion, informations réciproques, ...). En particulier le Chef de Projet et le Responsable Scientifique se concerteront préalablement à toute action de communication ou de publication ayant trait au RESULTAT et/ou au PROJET DE MATURATION.

**a) Recrutement spécifique au PROJET DE MATURATION**

Lorsque le PROJET DE MATURATION prévoit un recrutement spécifique, les PARTIES conviennent de ce qui suit :

**b.1 Conditions du recrutement par la SATT GRAND EST**

L'ETABLISSEMENT s'engage à autoriser et à faciliter l'accès à ses locaux au personnel de la SATT GRAND EST recruté spécifiquement pour la réalisation du PROJET DE MATURATION dans le respect des règles applicables sur le site concerné, conformément à l'article 12 du Chapitre V de la CONVENTION-CADRE.

La SATT GRAND EST assure à l'égard du personnel qu'elle recrute pour les besoins du PROJET DE MATURATION toutes les obligations sociales et fiscales et exerce envers lui toutes les prérogatives administratives de gestion. Ce personnel est soumis aux règles d'organisation et aux conditions de travail de la SATT GRAND EST et reste à tout moment sous la responsabilité, la direction et le contrôle administratif et hiérarchique de la SATT GRAND EST, qui assume toutes les charges et obligations qui lui incombent en qualité d'employeur (accident du travail, maladie professionnelles, ...). Le dit personnel recruté par la SATT GRAND EST conserve notamment son lien de subordination avec la SATT GRAND EST et reste soumis au régime disciplinaire de la SATT GRAND EST nonobstant son affectation au PROJET DE MATURATION. En cas de faute disciplinaire commise au sein de l'ETABLISSEMENT, la SATT GRAND EST sera saisi par l'ETABLISSEMENT au moyen d'un rapport circonstancié.

**b.2.1 Conditions du recrutement par l'ETABLISSEMENT**

L'ETABLISSEMENT assure à l'égard du personnel qu'il recrute pour les besoins du PROJET DE MATURATION toutes les obligations sociales et fiscales et exerce envers lui toutes les prérogatives administratives de gestion. Ce personnel est soumis aux règles d'organisation et aux conditions de travail de l'ETABLISSEMENT et reste à tout moment sous la responsabilité, la direction et le contrôle administratif et hiérarchique de l'ETABLISSEMENT, qui assume toutes les charges et obligations qui lui incombent en qualité d'employeur (accident du travail, maladie professionnelles, ...). Le dit

EV

personnel recruté par l'ETABLISSEMENT conserve notamment son lien de subordination avec l'ETABLISSEMENT et reste soumis au régime disciplinaire de l'ETABLISSEMENT nonobstant son affectation au PROJET DE MATURATION. En cas de faute disciplinaire commise au sein de la SATT GRAND EST, l'ETABLISSEMENT sera saisi par la SATT GRAND EST au moyen d'un rapport circonstancié.

Le personnel recruté par l'ETABLISSEMENT pour les besoins du PROJET DE MATURATION travaille sous l'encadrement et la supervision du Responsable scientifique de l'ETABLISSEMENT.

### **b.2.2 Facturation**

Dans le cadre de l'INVESTISSEMENT EN MATURATION réalisé par la SATT GRAND EST, cette dernière remboursera l'ETABLISSEMENT sur présentation de facture le coût du personnel recruté dans le cadre de la réalisation d'un PROJET DE MATURATION y compris lorsque le PROJET DE MATURATION donnera lieu à une CO-MATURATION, étant précisé que ce coût est égal au salaire brut plus charges patronales sur la durée du contrat de travail.

Les factures seront adressées par l'ETABLISSEMENT à la SATT GRAND EST trimestriellement. Les versements seront effectués dans un délai de trente (30) jours fin de mois de la date de facturation.

### **b) Equipement**

On entend dans le présent article par « **Equipement** » tous les matériels, corporels et/ou incorporels, destinés à être utilisés durablement et d'une valeur unitaire supérieure à 500 € HT.

Les Equipements dont le coût est supporté par la SATT GRAND EST dans le cadre d'un INVESTISSEMENT sont la propriété de la SATT GRAND EST et seront traités de la manière suivante :

- Dans le cas où l'Equipement est susceptible d'être réutilisé par la SATT GRAND EST (transfert via un CONTRAT D'EXPLOITATION, un PROJET DE MATURATION, etc.) : l'Equipement demeurera la seule propriété de la SATT GRAND EST ;
- Dans le cas où l'Equipement est dédié et spécifique à un PROJET DE MATURATION et n'est pas susceptible d'être réutilisé par la SATT GRAND EST ou l'ETABLISSEMENT, l'Equipement restera la seule propriété de la SATT GRAND EST et sera entièrement amorti pendant la durée du PROJET DE MATURATION correspondant ;
- Dans le cas où l'Equipement est susceptible d'être réutilisé par la STRUCTURE DE RECHERCHE concernée aux fins de recherche, l'Equipement sera amorti pendant la durée du PROJET DE MATURATION correspondant et pourra être cédé à l'ETABLISSEMENT à l'issue dudit PROJET DE MATURATION. Dans ce cas, une information annuelle sera fournie à l'ETABLISSEMENT par la SATT GRAND EST, faisant état des cessions des immobilisations correspondantes.

La SATT GRAND EST prendra en charge la maintenance et l'assurance des Equipement dont elle est propriétaire.

Le Responsable Scientifique et le Chef de Projet détermineront lequel des cas ci-avant énoncés est applicable pour chacun des Equipements dans une fiche de demande d'acquisition d'équipement.

FV

### **III. Article 10. CONTRATS D'EXPLOITATION**

#### **10.1. Obligations générales de la SATT GRAND EST**

La SATT GRAND EST fera ses meilleurs efforts pour valoriser les RESULTATS par le biais de CONTRATS D'EXPLOITATION, dans le cadre du mandat donné par de la présente CONVENTION CADRE, du CONTRAT DE VALORISATION ou de la LICENCE EXCLUSIVE qui lui sera accordée par l'ETABLISSEMENT.

Il est précisé que la SATT GRAND EST devra être signataire ou cosignataire avec l'ETABLISSEMENT, de tous les CONTRATS D'EXPLOITATION notamment ceux issus de la MATURATION.

La SATT GRAND EST procédera :

- à la prospection de TIERS pour conclure des CONTRATS D'EXPLOITATION ;
- à la négociation des CONTRATS D'EXPLOITATION auprès de TIERS ;
- à la rédaction et à la signature en cas de LICENCE EXCLUSIVE ou co-signature en cas de contrat de VALORISATION avec l'ETABLISSEMENT de CONTRATS D'EXPLOITATION ;
- au recouvrement des sommes dues (notamment les RETOURS FINANCIERS) par les TIERS ;
- à la redistribution à l'ETABLISSEMENT des montants qui lui sont dus, en application de l'Article 11 du Chapitre II de la présente CONVENTION CADRE ;
- dans le cas où la SATT GRAND EST disposerait d'une LICENCE EXCLUSIVE, à la prise en charge et au suivi des éventuelles procédures contentieuses à engager.
- A une assistance technique pour les dossiers relevant de la commission de déontologie.

Nonobstant ce qui précède, la SATT GRAND EST peut signer seule au nom et pour le compte des PARTIES des accords de secret et accords de transfert de matériel ayant pour objet le RESULTAT, avec des TIERS, en particulier des partenaires potentiels pour l'exploitation du RESULTAT. Une copie des dits accords signés sera adressée à l'ETABLISSEMENT.

La SATT GRAND EST s'engage à mettre en œuvre tous les moyens pour protéger les intérêts de l'ETABLISSEMENT à l'occasion de la négociation, de la rédaction et de la signature des CONTRATS D'EXPLOITATION. De même, la SATT GRAND EST s'engage à informer régulièrement l'ETABLISSEMENT de l'avancement des négociations dans chaque dossier et communiquer régulièrement à l'ETABLISSEMENT pour avis les projets de CONTRAT D'EXPLOITATION, et en tout état de cause pour validation pour signature, de façon à ce que l'ETABLISSEMENT puisse être en mesure de demander des modifications. Il est toutefois entendu que les modifications demandées par l'ETABLISSEMENT seront des modifications portant sur des éléments substantiels du CONTRAT D'EXPLOITATION, c'est-à-dire toute clause qui aurait un impact direct ou indirect sur la responsabilité de l'ETABLISSEMENT et les garanties que l'Etablissement pourrait donner au TIERS. L'ETABLISSEMENT ne pourra refuser la signature dudit contrat que pour les motifs ci-avant énoncés. L'ETABLISSEMENT répondra dans les quinze (15) jours à compter de chaque transmission d'une version par la SATT GRAND EST.

Par ailleurs, en cas de litige avec un TIERS, la SATT GRAND EST, en sa qualité d'organisme valorisateur, s'engage à apporter gratuitement son concours et son appui technique auprès de l'ETABLISSEMENT afin que l'ETABLISSEMENT puisse disposer de tous les éléments nécessaires à sa défense, et inversement.

#### **10.2. Exploitation directe**

Dans le cadre d'une LICENCE EXCLUSIVE, la SATT GRAND EST pourra exploiter directement l'OBJET LICENCIE, c'est-à-dire effectuer tout acte d'exploitation industrielle et/ou commerciale de l'OBJET LICENCIE et notamment production, commercialisation, fabrication et/ou fourniture de PRODUITS



mettant en œuvre tout ou partie de l'OBJET LICENCIE, particulièrement dans le cadre de la création d'une business unit et/ou d'une activité nouvelle en adossement d'une STRUCTURE DE RECHERCHE. Il est précisé que toute création de business unit et/ou activité nouvelle en adossement d'une STRUCTURE DE RECHERCHE ne sera effectuée que sous réserve d'un accord expresse, préalable et écrit de l'ETABLISSEMENT, ladite création devant impérativement être faite en concertation avec l'ETABLISSEMENT.

### **10.3. Sous-licence**

L'ETABLISSEMENT concédera à la SATT GRAND EST une LICENCE EXCLUSIVE suite à la levée de l'option prévue dans les conditions générales du CONTRAT DE VALORISATION, à l'initiative de la SATT GRAND EST.

### **10.4. Licence avec SATT GRAND EST mandataire**

Dans le cas où le TIERS identifié souhaiterait bénéficier d'un CONTRAT D'EXPLOITATION de premier rang (c'est-à-dire d'une licence et non d'une sous licence) sur la PROPRIETE INTELLECTUELLE des RESULTATS ou sur l'OBJET LICENCIE, l'ETABLISSEMENT s'engage alors à concéder au TIERS, dans les conditions que ce dernier aura négocié avec la SATT GRAND EST, une licence sur le titre de PROPRIETE INTELLECTUELLE. Le CONTRAT D'EXPLOITATION sera conclu entre le TIERS licencié, la SATT GRAND EST et l'ETABLISSEMENT. La SATT GRAND EST sera dans ce CONTRAT D'EXPLOITATION désignée comme mandataire de gestion agissant pour le compte de l'ETABLISSEMENT. Si la PROPRIETE INTELLECTUELLE fait l'objet d'une LICENCE EXCLUSIVE, celle-ci sera résiliée au profit d'un CONTRAT DE VALORISATION.

### **10.5. Cession à la SATT GRAND EST des droit de PROPRIETE INTELLECTUELLE et apport en nature**

Si les PARTIES en sont d'accord et le jugent approprié pour exploitation efficace du RESULTAT ou de l'OBJET LICENCIE dans le but de conclure un CONTRAT D'EXPLOITATION (notamment une licence directe par la SATT GRAND EST au TIERS licencié) ou un apport en capital, l'ETABLISSEMENT, pour les droits qu'il détient, pourra décider de céder, à titre exceptionnel, à la SATT GRAND EST ses droits sur un RESULTAT et/ou la PROPRIETE INTELLECTUELLE y afférente ou l'OBJET LICENCIE, la SATT GRAND EST agissant dès lors comme concédant et le CONTRAT D'EXPLOITATION étant conclu entre le TIERS licencié et la SATT GRAND EST. Les conditions financières de cette cession seront négociées et formalisées par écrit entre les PARTIES, dans le respect des contraintes législatives et réglementaires, et notamment du droit communautaire de la concurrence. Toutefois, si la cession porte sur des RESULTATS ayant antérieurement été cédés par la SATT GRAND EST à L'ETABLISSEMENT, elle est opérée à titre gratuit, la SATT GRAND EST s'engageant à respecter ses engagements de répartition des retours financiers issus de l'exploitation des RESULTATS et droits de propriété intellectuelle y afférents.

La SATT GRAND EST pourra réaliser des apports en nature au capital de toute nouvelle entreprise créée pour exploiter lesdits RESULTATS et de toute petite et moyenne entreprise avec laquelle elle mène des actions de CO-MATURATION.

### **10.6. Cession à un TIERS**

Dans le cas où le transfert des RESULTATS se concrétiserait par une cession de PROPRIETE INTELLECTUELLE à un TIERS, l'ETABLISSEMENT devra donner son accord exprès sur une telle démarche dans le mois suivant la demande exprimée par la SATT GRAND EST. L'ETABLISSEMENT donnera alors mandat à la SATT GRAND EST pour négocier les cessions sur la PROPRIETE INTELLECTUELLE dont il est seul propriétaire. Les modalités financières seront les mêmes que celles définies pour le CONTRAT DE VALORISATION et la LICENCE EXCLUSIVE aux articles 11.1 et 11.2 de la

EV

présente CONVENTION CADRE.

Hors l'hypothèse visée ci-dessus et tant que le CONTRAT DE VALORISATION ou la LICENCE EXCLUSIVE sera en vigueur, l'ETABLISSEMENT s'interdit de céder à un TIERS tout ou partie du RESULTAT et la PROPRIETE INTELLECTUELLE y afférente ou de l'OBJET LICENCIE. Toutefois, le cas échéant, hors l'hypothèse visée ci-dessus, la SATT GRAND EST bénéficie d'un droit prioritaire d'acquisition du RESULTAT et la PROPRIETE INTELLECTUELLE y afférente ou de l'OBJET LICENCIE. A cette occasion, un expert indépendant pourra être désigné conjointement par les PARTIES afin de déterminer le prix de cession dans le cas où ces dernières ne parviendraient pas à un accord sur le prix. Les frais liés à cet expert seront supportés par les PARTIES à part égales entre ces dernières. Les modalités de cession seront négociées au cas par cas et feront l'objet d'un contrat de cession.

#### **10.7 Licences actives**

Concernant les licences actives (contrats de licences déjà conclus par l'ETABLISSEMENT seul sans que la SATT GRAND EST ait signé ledit contrat et avant l'entrée en vigueur de la présente CONVENTION CADRE) pour lesquelles la SATT GRAND EST a notifié par écrit son intérêt, conformément à l'article 7 ci-avant, des avenants seront signés entre les licenciés existants, la SATT GRAND EST et l'ETABLISSEMENT propriétaire de la PROPRIETE INTELLECTUELLE à moins que le licencié refuse la gestion administrative et financière par la SATT GRAND EST. Lesdites licences actives suivront les règles financières établies à l'article 11.2 de la présente CONVENTION CADRE.

#### **10.8 Fin de l'exclusivité portée par la LICENCE EXCLUSIVE et/ou le CONTRAT DE VALORISATION pour défaut d'exploitation par la SATT GRAND EST**

En l'absence d'acte de MATURATION : INVESTISSEMENT EN MATURATION ou de CONTRAT D'EXPLOITATION pendant une durée continue de vingt-quatre (24) mois suivant la conclusion d'un CONTRAT DE VALORISATION ou d'une LICENCE EXCLUSIVE, les Parties conviennent d'un commun accord de:

- novver le CONTRAT DE VALORISATION en mandat non-exclusif ou de le résilier.
- retirer l'exclusivité de la LICENCE EXCLUSIVE au profit d'une licence non exclusive ou de résilier la LICENCE EXCLUSIVE.

L'ETABLISSEMENT pourra à tout moment demander à la SATT GRAND EST les actions qu'elle a entreprises sur le RESULTAT.

### **III. Article 11. RETOURS FINANCIERS PAR LA SATT GRAND EST ET PRINCIPES DE REDISTRIBUTION A L'ETABLISSEMENT**

Dans le cadre de l'Appel à Projets qui préside à la conclusion de la présente CONVENTION CADRE, il est précisé que pour mettre en œuvre les ACTIVITES DE MATURATION incluant la gestion du RESULTAT concerné, la SATT GRAND EST engage ses fonds propres en contrepartie d'un retour financier significatif en cas de succès avec comme objectif d'atteindre un équilibre financier à dix (10) ans et de renouveler, grâce à ce retour financier, le fonds de MATURATION de la SATT GRAND EST afin d'investir dans de nouveaux projets. En conséquence, conformément au projet labellisé et contractualisé avec l'Agence Nationale de la Recherche, les PARTIES ont fixé les règles suivantes pour la rémunération des ACTIVITES DE MATURATION de la SATT GRAND EST. Il est précisé que ces règles s'appliquent quelle que soit la modalité prise par le transfert des RESULTATS, quelle que soit la

EV -

nature du CONTRAT DE VALORISATION et quelle que soit la nature des RETOURS FINANCIERS.

### **11.1. RETOURS FINANCIERS DANS LE CADRE DE CONTRAT DE VALORISATION OU DE LICENCE EXCLUSIVE A LA SATT GRAND EST**

A la fin de chaque ANNEE CIVILE, les RETOURS FINANCIERS perçus par la SATT GRAND EST dans l'ANNEE CIVILE écoulée sont répartis comme suit par ordre de priorité:

- a) Remboursement des FRAIS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE investis par la SATT GRAND EST
- b) Remboursements à la hauteur des INVESTISSEMENTS EN MATURATION pour affectation au fonds de MATURATION géré par la SATT GRAND EST
- c) Une fois les remboursements a) et b) effectués, les REVENUS NETS sont répartis ainsi en cas d'exploitation indirecte par la SATT GRAND EST :
  - 50% pour l'ETABLISSEMENT, ci-après désignée la « Quote-part »
  - 50% pour la SATT GRAND EST

Par exception à cet ordre de priorité et lorsque cela lui paraîtra opportun compte-tenu des RETOURS FINANCIERS perçus, la SATT GRAND EST fera ses meilleurs efforts pour verser à l'ETABLISSEMENT une avance sur sa Quote-part avant remboursement intégral des INVESTISSEMENTS EN MATURATION. Lorsque les INVESTISSEMENTS EN MATURATION seront intégralement remboursés, le montant des avances sur Quote-part éventuellement perçues par l'ETABLISSEMENT sera déduit du ou des versements de Quote-part à venir.

Au cas où la SATT GRAND EST n'aurait perçu aucun RETOUR FINANCIER ou que la somme due à l'ETABLISSEMENT serait inférieure à cent cinquante (150) euros pour l'année considérée, un état des RETOURS FINANCIERS sera tout de même adressé à l'ETABLISSEMENT. Toutefois, aucun versement à l'ETABLISSEMENT ne sera effectué par la SATT GRAND EST, les sommes correspondantes restant acquises à la SATT GRAND EST dans le cadre de la quote-part qui lui revient.

En cas de copropriété sur le RESULTAT ou l'OBJET LICENCIE, les modalités des accords de copropriété seront appliquées et par défaut l'assiette prise en compte pour la répartition du REVENUS NETS vers les copropriétaires correspondra à la répartition ci-dessus définie.

Pour chaque RESULTAT et/ou OBJET LICENCIE, la SATT GRAND EST adressera à l'ETABLISSEMENT, les montants à reverser à chacun des inventeurs et/ou auteurs de l'ETABLISSEMENT, en fonction des informations dont elle dispose au jour de la perception par la SATT GRAND EST du RETOUR FINANCIER, de façon à ce que l'ETABLISSEMENT puisse procéder aux versements correspondants. Cette demande spécifique de l'ETABLISSEMENT à la SATT GRAND EST n'entraînera pas de coût supplémentaire facturé à l'ETABLISSEMENT.

Autant que nécessaire, l'ETABLISSEMENT fera son affaire de la répartition des sommes qui lui auront été versées par la SATT GRAND EST en application du présent Article 11 entre les éventuels copropriétaires et la(les) STRUCTURE(S) DE RECHERCHE concernée(s).

### **11.2. RETOURS FINANCIERS en cas de licence active dont la gestion est reprise par la SATT GRAND EST**

A la fin de chaque ANNEE CIVILE, les RETOURS FINANCIERS perçus par la SATT GRAND EST dans l'ANNEE CIVILE écoulée sont répartis comme suit :

- 80% pour l'ETABLISSEMENT
- 20% pour la SATT GRAND EST

### **11.3. RETOURS FINANCIERS en cas d'exploitation directe réalisées par la SATT GRAND EST**

En cas d'exploitation directe par la SATT GRAND EST et particulièrement en cas de réalisation de prestations à l'aide d'une PROPRIETE INTELLECTUELLE, les modalités de répartition des revenus générés pourront être organisées dans la LICENCE EXCLUSIVE correspondante. Dans le cas contraire, les PARTIES se réuniront pour établir les modalités de répartition des revenus générés par cette exploitation.

### **11.4. Modalités**

La SATT GRAND EST tiendra une comptabilité sur laquelle devront être identifiés tous les éléments nécessaires à l'évaluation précise des transactions commerciales en relation avec chaque CONTRAT DE VALORISATION et chaque LICENCE EXCLUSIVE. La SATT GRAND EST s'engage à faire respecter cette obligation de tenue de comptabilité par ses éventuels SOUS-LICENCIÉS et TIERS exploitants.

Chaque année, la SATT GRAND EST enverra à l'ETABLISSEMENT un état des REVENUS NETS qui précisera :

- la référence du CONTRAT DE VALORISATION ou de la LICENCE EXCLUSIVE ;
- le numéro du ou des CONTRATS D'EXPLOITATION concernés ;
- Le détail des montants des RETOURS FINANCIERS perçus par la SATT GRAND EST
- Le détail des montants perçus par la SATT GRAND EST en cas d'exploitation directe
- La part de ces montants revenant à l'ETABLISSEMENT en application des Article 11.1 et 11.2 de la CONVENTION CADRE
- Le montant des déductions opérées au titre des FRAIS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE et des INVESTISSEMENTS EN MATURATION conformément à l'Article 11.1 de la CONVENTION CADRE

L'ETABLISSEMENT établira une facture en Euros conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables, à l'attention de la SATT GRAND EST indiquant les sommes lui étant dues par cette dernière conformément à l'état qui lui aura été communiqué. Les sommes dues à l'ETABLISSEMENT seront payées en Euros.

Les sommes dues par la SATT GRAND EST devront être versées dans les 30 (trente) jours fin de mois suivant la date d'émission d'une facture par l'ETABLISSEMENT, par virement bancaire conformément à l'Article 17 de la CONVENTION CADRE.

Les sommes dues par la SATT GRAND EST à l'ETABLISSEMENT seront majorées des taxes légales en vigueur à la date de leur échéance, notamment de la TVA si elle est applicable.

Toute comptabilité sera tenue à la disposition de l'ETABLISSEMENT, ou d'un représentant accrédité par l'ETABLISSEMENT, jusqu'à la date d'expiration du CONTRAT DE VALORISATION ou de la LICENCE EXCLUSIVE concernée prorogée d'un (1) an. L'ETABLISSEMENT aura le droit de faire contrôler l'exactitude des comptes de redevances de la SATT GRAND EST.

En cas de contrôle, un expert-comptable sera désigné par l'ETABLISSEMENT et ses frais et honoraires seront à la charge de l'ETABLISSEMENT, sauf redressement de plus de cinq pour cent (5 %) du montant des sommes effectivement payées par la SATT GRAND EST opéré à la suite dudit contrôle, auquel cas les frais et honoraires de l'expert-comptable seront à la charge de la SATT GRAND EST.

Les sommes perçues par l'ETABLISSEMENT, en vertu d'un CONTRAT DE VALORISATION ou d'une LICENCE EXCLUSIVE lui demeurent en tout état de cause définitivement et irrémédiablement acquises, et ne pourront en aucun cas être restituées à la SATT GRAND EST. De plus, les sommes

restant dues par la SATT GRAND EST à la date d'expiration ou de résiliation d'un CONTRAT DE VALORISATION ou d'une LICENCE EXCLUSIVE devront être versées à l'ETABLISSEMENT. L'ETABLISSEMENT prendra en charge la rémunération de ses INVENTEURS ayant la qualité d'auteur ou de créateur (conformément au Décret n°96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés) ou ayant la qualité d'inventeur (conformément au Décret n°2005-1217 du 26 septembre 2005 relatif à la prime d'intéressement et à la prime au brevet d'invention attribuées à certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics auteurs d'une invention et modifiant le code de la propriété intellectuelle).

#### **Chapitre IV - SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT**

**Les SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT sont éligibles aux Fonds National de Valorisation (FNV) dédiés au financement, par les actionnaires pour cinq (5) ans, des SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT réalisées par la SATT GRAND EST.**

Ainsi l'ETABLISSEMENT acquerra des prestations de SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT auprès de la SATT GRAND EST dans la limite de l'enveloppe FNV qui lui aura été attribuée. Au terme de la période de financement par l'ANR au titre du FNV, les PARTIES se réuniront pour définir les modalités de collaboration à l'issue de cette période de cinq (5) ans, et pourront ainsi redéfinir si besoin le périmètre des services confiés et les modalités financières des SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, dont font parti la gestion de la PROPRIETE INTELLECTUELLE et l'appui à la négociation des contrats. Il est d'ores et déjà convenu que la SATT GRAND EST ne pourra s'opposer à une demande de l'ETABLISSEMENT de re-définition du périmètre des services confiés ou à un souhait de l'ETABLISSEMENT de mettre un terme à tout ou partie des SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT confiés à la SATT GRAND EST.

Dans ce chapitre il s'agit d'aborder les activités de conseil en recherche et développement que l'ETABLISSEMENT confie à la SATT GRAND EST, et qui ne sont pas reliées au processus d'INVESTISSEMENT EN MATURATION et de gestion de la PROPRIETE INTELLECTUELLE décrit au CHAPITRE II de la présente CONVENTION CADRE.

Ces SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT sont réalisés par la SATT GRAND EST au bénéfice de ses ACTIONNAIRES et partenaires à titre onéreux. La SATT GRAND EST proposera à l'ETABLISSEMENT un chiffrage du coût de chacun des SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, dont font parti gestion de la PROPRIETE INTELLECTUELLE et de l'appui à la négociation des contrats. Ledit chiffrage sera établi par la SATT GRAND EST au plus tard le 15 septembre de chaque année. Nonobstant ce qui précède, la SATT GRAND EST pourra proposer à l'ETABLISSEMENT des devis ponctuels pour la réalisation de SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ponctuels. Le cas échéant, la SATT GRAND EST émettra, après acceptation du dit chiffrage par l'ETABLISSEMENT, une facture pour règlement.

Il est précisé que ces SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT s'inscrivent dans la nomenclature CPV des services de conseil en recherche (73210000-7), services de conseil en développement (73220000-0), services de conseil en recherche et développement (73200000-4) situés hors champ de la commande publique.

L'ETABLISSEMENT pourra confier à la SATT GRAND EST les SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET



DEVELOPPEMENT ci-dessous. Ces SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT seront réalisés sur demande expresse et préalable de l'ETABLISSEMENT. Cette initiative de l'ETABLISSEMENT se formalise par toute demande du seul CORRESPONDANT ETABLISSEMENT.  
Les SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT sont les suivants :

- Le diagnostic et conseil en propriété intellectuelle pour la stratégie R&D ;
- Les actions de sensibilisation et de formation à la valorisation en lien et en partenariat avec l'ETABLISSEMENT et sur proposition de ce dernier. Il est précisé en effet que la sensibilisation effectuée dans le cadre du cycle de sensibilisation à la propriété intellectuelle mis en place depuis plusieurs années par l'ETABLISSEMENT se fera sur sollicitation de l'ETABLISSEMENT auprès de la SATT GRAND EST pour l'animation de certains ateliers, le programme des sessions de sensibilisation à la propriété intellectuelle susvisées faisant partie du plan de formation de l'ETABLISSEMENT.

Hormis les sessions de sensibilisation à la propriété intellectuelle susvisées, des actions de sensibilisation sur demande ponctuelle expresse et préalable de STRUCTURES DE RECHERCHE et/ou Pôle scientifique de recherche et/ou composantes de l'ETABLISSEMENT pourront être menées par la SATT GRAND EST dans le respect de la procédure de validation préalable du devis par l'ETABLISSEMENT par le CORRESPONDANT ETABLISSEMENT ou toute personne désignée par lui. Il est précisé que dans le cadre et pour les besoins de son activité, la Direction de la Recherche et de la Valorisation de l'ETABLISSEMENT pourra également poursuivre son activité de sensibilisation à la propriété intellectuelle.

- les actions ciblées de détection (visites de laboratoires et cartographie de compétences et d'axe de valorisation). Cette initiative de l'ETABLISSEMENT se formalise par toute demande en provenance du CORRESPONDANT ETABLISSEMENT. Toute demande ne provenant pas du CORRESPONDANT ETABLISSEMENT lui sera retransmise pour validation.

L'identification des besoins des entreprises, veille économique sous réserve d'une demande expresse et préalable de l'ETABLISSEMENT ; cette initiative de l'ETABLISSEMENT se formalise par toute demande en provenance du CORRESPONDANT ETABLISSEMENT. Toute demande ne provenant pas du CORRESPONDANT ETABLISSEMENT lui sera retransmise pour validation.

- L'appui à la négociation des contrats de recherche (instruction des contrats et élaboration/validation des clauses PI), à l'exclusion des accords de consortium.

Le contenu détaillé des SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT est donné ci-après en annexe 4.

## MODALITES GENERALES

### V. Article 12. Accès au locaux et accueil de personnels

L'ETABLISSEMENT s'engage à faciliter l'accès aux STRUCTURES DE RECHERCHE et aux locaux de l'ETABLISSEMENT aux personnels de la SATT GRAND EST pour la réalisation de leurs missions en partenariat avec les équipes de recherche concernées, dans le cadre des règles applicables sur le site concerné et notamment dans le respect des conditions d'accès aux Zones à Régime Restrictif (ZRR)

que la SATT GRAND EST s'engage à faire respecter par ses personnels. L'ETABLISSEMENT autorise notamment l'accès des personnels de la SATT GRAND EST, recrutés pour la réalisation d'un PROJET DE MATURATION géré par la SATT GRAND EST, aux locaux concernés par ledit PROJET DE MATURATION dans le respect des règles applicables sur le site concerné.

Dans le cas où le personnel de l'une des PARTIES serait appelé à participer sur le site de l'autre PARTIE aux travaux poursuivis dans le cadre de la présente CONVENTION CADRE, ledit personnel resterait à tout moment sous la responsabilité, la direction et le contrôle administratif et hiérarchique de la PARTIE dont il dépend. L'employeur assume notamment entièrement toutes les charges et obligations qui lui incombent (accident du travail, maladies professionnelles, ...). Chacun des personnels des PARTIES reste par ailleurs soumis en tout état de cause aux obligations résultant de son contrat de travail (notamment quant aux horaires de travail). Conformément aux dispositions des Articles R. 237-1 à R.237-28 du code du Travail et du décret 92-158 du 20 février 1992, un plan de prévention connu des PARTIES sera établi. Ce personnel devra respecter les règles non disciplinaires imposées par l'une ou l'autre PARTIE sur le site et à l'intérieur des locaux où seront effectués les travaux poursuivis dans le cadre de la présente CONVENTION CADRE. Le personnel devra notamment se conformer aux dispositions non disciplinaires du règlement intérieur applicable et le cas échéant à toutes les directives et instructions de la PARTIE d'accueil nécessitées par la bonne administration et le bon fonctionnement du service public de l'enseignement et de la recherche.

#### **V. Article 13. Responsabilité et assurance**

Les PARTIES sont responsables dans les conditions de droit commun des dommages directs causés par leurs biens et/ou leurs personnel aux biens et/ou au personnel de l'autre PARTIE et/ou des TIERS, résultant de l'exécution de la CONVENTION CADRE et de tout contrat en découlant.

Dans le cadre des missions qui lui sont attribuées par la présente CONVENTION CADRE, et sous réserve des dispositions prévues à la présente CONVENTION CADRE, la SATT GRAND EST agira suivant ses propres règles de fonctionnement telles qu'elles sont décrites notamment dans ses statuts.

La responsabilité de l'ETABLISSEMENT ne pourra pas être engagée notamment dans le cas où le litige serait dû exclusivement à une faute de la SATT GRAND EST à ses obligations, une insuffisance de moyens de la SATT GRAND EST ou un manque de compétences mobilisées à la SATT GRAND EST. En outre, la SATT GRAND EST ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable au cas où le dommage résulterait exclusivement d'une faute ou d'un manquement de l'ETABLISSEMENT à ses obligations.

Dans le cadre de ses responsabilités au titre de la présente CONVENTION CADRE, la SATT GRAND EST devra souscrire une assurance pour couvrir la responsabilité encourue. En tout état de cause, la SATT GRAND EST doit veiller dans ses relations avec les TIERS notamment mais non limitativement avec les cotutelles des STRUCTURES DE RECHERCHE au respect des intérêts de l'ETABLISSEMENT, au respect de ses modes de fonctionnement et des accords qui peuvent lier l'ETABLISSEMENT à d'autres organismes de recherche.

Aucune PARTIE ne pourra être tenue responsable du retard, de l'inexécution totale ou partielle ou de tout autre manquement à ses obligations prévue à la présente CONVENTION CADRE, dès lors que cette défaillance résultera d'un cas de force majeure au sens de l'Article 1148 du Code civil et de la jurisprudence.

La PARTIE invoquant un événement constitutif de force majeure devra en aviser l'autre PARTIE dans les sept (7) jours ouvrés suivant la survenance de cet événement. Les obligations suspendues seront exécutées à nouveau dès que les effets de l'évènement de force majeur auront cessé. Dans le cas où

FV

l'évènement de force majeure perdurerait pendant une période de plus de trois (3) mois, les PARTIES se réuniront au sein du Comité de suivi de la collaboration afin de redéfinir les modalités de leur collaboration.

#### **V. Article 14. Obligation d'information de l'ETABLISSEMENT**

L'ETABLISSEMENT s'engage à:

- Permettre l'accès à tous documents ou informations facilitant la détection des PROJETS DE MATURATION dans le respect des règles de confidentialité ;
- Transmettre, à la demande de la SATT GRAND EST les conventions déjà signées, les archives contractuelles et toutes les informations qui sont liées à la réalisation des missions de la SATT GRAND EST, y compris les données personnelles nécessaires à un dépôt de brevet par exemple, dans le respect des obligations de confidentialité conclues avec les TIERS et de l'article « Confidentialité » et des dispositions prévues par la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004.
- Donner accès dans le cadre du respect des contraintes juridiques de protection qui s'imposent, au savoir-faire de ses chercheurs, aux appareils et équipements nécessaires à la bonne exécution des ACTIVITES DE MATURATION dès lors que le directeur d'unité aura confirmé qu'un tel accès ne perturbait pas le bon fonctionnement de l'unité qu'il dirige, et notamment dans le respect des conditions d'accès aux Zones à Régime Restrictif (ZRR) que la SATT GRAND EST s'engage à faire respecter par ses personnels, et consacrer à la réalisation de ces dernières le temps et les soins nécessaires pour en faciliter l'exécution.

#### **V. Article 15. Confidentialité - Communication**

##### **15.1. Confidentialité**

La SATT GRAND EST et l'ETABLISSEMENT s'engagent, en leur nom et au nom de leurs personnels, agents, prestataires extérieurs et/ou toutes personnes appelées à intervenir au titre de la présente CONVENTION CADRE et/ou d'un CONTRAT DE VALORISATION et/ou d'une LICENCE EXCLUSIVE, à protéger les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES reçues de l'autre PARTIE contre toute divulgation.

A ce titre, la PARTIE RECEPTRICE s'engage à informer les personnes mentionnées ci-dessus de la présente clause de confidentialité et à les sensibiliser à l'importance et à la valeur des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES.

Il est entendu entre les PARTIES que toutes les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, communiquées par l'une des PARTIES à l'autre seront gardées par la PARTIE RECEPTRICE avec le même degré de précaution que celui qu'elle applique à ses propres INFORMATIONS CONFIDENTIELLES en utilisant les mesures appropriées pour leur protection, et qu'elle n'en fera aucun usage sortant de l'exécution de la présente CONVENTION CADRE sans l'autorisation préalable de la PARTIE EMETTRICE.

Cet engagement de confidentialité et de non usage est valable pendant toute la durée de la présente CONVENTION CADRE et/ou d'un CONTRAT DE VALORISATION et/ou d'une LICENCE EXCLUSIVE et survivra à leur échéance quelle qu'en soit la nature, pendant une durée de cinq (5) ans sous réserve de durées propres au accords spécifiques signés entre l'ETABLISSEMENT et la SATT GRAND EST et le



FV

cas échéant avec des TIERS.

Ne seront toutefois pas considérées comme confidentielles pour l'application du présent article les informations qui:

- seraient accessibles au public à la date de leur communication ou qui le deviendraient par la suite du fait d'un TIERS de bonne foi,
- seraient à la date d'entrée en vigueur de la présente CONVENTION CADRE et/ou d'un CONTRAT DE VALORISATION et/ou d'une LICENCE EXCLUSIVE déjà connues, de la PARTIE RECEPTRICE, preuve écrite devant en être apportée par celle-ci,
- seraient par la suite une nouvelle fois reçues d'un TIERS ayant le droit d'en disposer, preuve écrite devant en être apportée par la PARTIE,
- seraient transmises en raison d'une loi ou d'une réglementation applicable obligeant une des PARTIES à divulguer les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES,
- devraient être transmises à la demande d'une juridiction légalement compétente enjoignant à l'une des PARTIES de divulguer les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES. Dans ce cas, la PARTIE RECEPTRICE faisant l'objet d'une telle mesure devra en avertir, dans les plus brefs délais, la PARTIE EMETTRICE, de façon à ce qu'elle puisse le cas échéant prendre les dispositions légales pour s'y opposer. Dans ce dernier cas la divulgation sera limitée à ce qui est strictement nécessaire pour satisfaire à la demande dont il est question.

Les exceptions précitées ne sont pas cumulatives.

Par ailleurs, il est entendu entre les PARTIES que toutes les données échangées lors de la constitution du dossier destiné à la réponse à l'Appel à Projets SATT sont considérées comme des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES.

Les stipulations du présent Article 16 ne pourront faire obstacle :

- ni à l'obligation qui incombe aux personnels de chacune des PARTIES de produire un rapport d'activité à l'établissement dont ils relèvent, cette communication ne constituant pas une divulgation au sens des lois sur la Propriété Industrielle ;
- ni à la diffusion par la SATT GRAND EST de documents nécessaires à l'exécution d'un CONTRAT DE VALORISATION ou de LICENCE EXCLUSIVE et/ou visant à promouvoir la commercialisation de PRODUIT.
- ni à la soutenance de thèse des chercheurs dont l'activité scientifique est en relation avec le RESULTAT, objet du CONTRAT DE VALORISATION. Le cas échéant, afin de garantir la confidentialité de tout ou partie du RESULTAT, la SATT GRAND EST pourra demander dans le respect de la réglementation universitaire en vigueur, à ce que la soutenance de thèse se tienne à huis clos et qu'une partie ou la totalité du manuscrit de la thèse ne soit pas publiée.

Il est entendu entre les PARTIES que par dérogation à ce qui précède, les obligations de confidentialité prévues dans des contrats qui seraient signés entre les PARTIES seules et/ou avec des TIERS prévaudront sur les dispositions du présent article pour les RESULTATS et/ou OBJETS LICENCIES concernés et la PROPRIETE INTELLECTUELLE y afférente.

## **15.2. Communication**

Les PARTIES œuvreront au mieux pour harmoniser leurs actions de communications vers les

industriels, le monde socio-économique mais aussi vers les STRUCTURES DE RECHERCHE pour une meilleure lisibilité.

### **V.Article 16. Correspondances**

Toute notification ou communication requise au titre de la présente CONVENTION CADRE sera réalisée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique à la PARTIE concernée et à l'adresse suivante :

#### **Pour l'ETABLISSEMENT :**

Nom du contact : SOUS-DIRECTION VALORISATION INNOVATION

Adresse : Université de Lorraine, 91 Avenue de la Libération, BP 454, 54001 Nancy cedex

E-mail : ...

#### **Pour la SATT GRAND EST :**

Nom du contact : SATT GRAND EST

Adresse : Maison Régionale de l'Innovation, 64 A rue Sully, 21000 DIJON

E-mail : [contact@sattge.fr](mailto:contact@sattge.fr)

### **V.Article 17. Coordonnées financières**

Coordonnées financière de l'ETABLISSEMENT :

TRESOR PUBLIC			
Banque	Guichet	Numéro de compte	Clé RIB
10071	54000	00001013555	02

Domiciliation : TPNANCY, 50 Rue des Ponts, 54000 NANCY

Coordonnées financières de la SATT GRAND EST :

CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE			
Banque	Guichet	Numéro de compte	Clé RIB
12135	00300	08002225972	51

### **V.Article 18. RESILIATION**

**19.1** La présente CONVENTION CADRE sera résiliée de plein droit en cas de résiliation du Contrat Bénéficiaire.

**19.2** En cas de redressement judiciaire de la SATT GRAND EST, la présente CONVENTION CADRE pourra être résiliée à l'initiative de l'ETABLISSEMENT, si après mise en demeure de l'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l'article L. 622-13-III du code de commerce, ce dernier

indique ne pas reprendre les obligations de la SATT GRAND EST placée en redressement judiciaire.

**19.3** En cas de liquidation judiciaire de la SATT GRAND EST, la présente CONVENTION CADRE pourra être résiliée à l'initiative de l'ETABLISSEMENT, si, après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations de la SATT GRAND EST placée en liquidation judiciaire. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'événement.

#### **V. Article 19. STIPULATIONS DIVERSES**

**20.1** La présente CONVENTION CADRE ne peut être modifiée que par voie d'avenant signé des PARTIES.

**20.2** La présente CONVENTION CADRE, y compris ses annexes, exprime l'intégralité des obligations des PARTIES sur son objet.

**20.3** En cas de difficulté d'interprétation par une juridiction compétente entre l'un quelconque des titres figurant en tête d'articles et les stipulations qu'ils contiennent, les titres seront déclarés inexistantes.

**20.4** Si une ou plusieurs stipulations de la présente CONVENTION CADRE sont tenues pour non valides ou sont déclarées comme telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. Les PARTIES procéderont alors sans délai aux modifications nécessaires en respectant, dans toute la mesure du possible, l'accord de volonté existant au moment de la signature de la présente CONVENTION CADRE.

**20.5** Les PARTIES conviennent réciproquement, que le fait, pour l'une d'entre elle de tolérer une situation, n'a pas pour effet d'accorder à l'autre PARTIE des droits acquis. Une telle tolérance ne peut pas non plus être interprétée comme une renonciation à faire valoir les droits en cause.

**20.6** La présente CONVENTION CADRE est conclu intuitu personae et ne pourra en aucun cas faire l'objet d'un transfert ou d'une cession totale ou partielle, à titre onéreux ou à titre gratuit par l'une quelconque des PARTIES.

**20.7** Aucune PARTIE ne sera responsable de la non-exécution totale ou partielle de ses obligations provoquées par un événement constitutif de force majeure au sens de l'article 1148 du code civil et reconnu comme tel par la jurisprudence des cours et tribunaux français.

#### **V. Article 20. RESOLUTION DES LITIGES**

La présente CONVENTION CADRE et ses annexes est régie par la loi française. Les PARTIES s'efforceront de résoudre à l'amiable les différends qui pourraient survenir dans l'interprétation ou dans l'exécution de la présente CONVENTION CADRE.

En cas de désaccord persistant, les tribunaux français compétents seront saisis.

**LISTE DES ANNEXES :**

Annexe 1 : Liste des STRUCTURES DE RECHERCHE

Annexe 2 : CONTRAT DE VALORISATION

2.1 : Conditions générales applicables aux CONTRATS DE VALORISATION

2.2 : Modèle de CONTRAT DE VALORISATION

Annexe 3 : LICENCES EXCLUSIVES

3.1 : Conditions générales applicables aux LICENCES EXCLUSIVES

3.2 : Modèles de LICENCE EXCLUSIVE

Annexe 4 : SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT PROPOSES PAR SATT GRAND EST

Description des SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

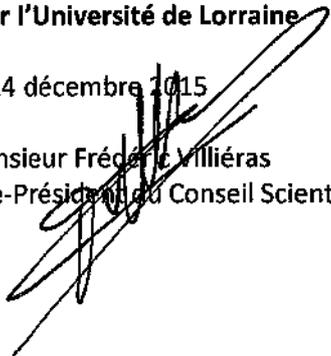


Fait à DIJON, en deux (2) exemplaires originaux dont un (1) pour chacune des PARTIES et autant d'exemplaires supplémentaires que nécessaire aux fins d'inscription.

**Pour l'Université de Lorraine**

Le 14 décembre 2015

Monsieur Frédéric Villieras  
Vice-Président du Conseil Scientifique



**Pour la SATT GRAND EST**

Le 14 décembre 2015

Monsieur Olivier Mérieux  
Président



### Annexe 1 : liste des STRUCTURES DE RECHERCHE

Il est rappelé que l'on entend par STRUCTURE DE RECHERCHE tout laboratoire ou ensemble de recherche de l'ETABLISSEMENT ou lié à L'ETABLISSEMENT (Services, Centres, Départements, Laboratoires, Fédérations, Plateformes ...) ayant des activités de recherche. Les laboratoires concernés sont, à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, les suivants :

CQ 2013-2017			
Pôle Scientifique	Label	Intitulé	Acronyme
Agrobiologie, Agrochimie, Agroéquipement, Agroécologie	UMR_A 1128	Dynamique des Génomes et Adaptation Microbienne	DynAMic
	UMR_A 1136	Interactions Arbres/Micro-organismes	IAM
	UMR_A 1137	Ecologie et Ecophysiologie Forestières	EEF
	EA 4367	Laboratoire d'Ingénierie des Biomolécules	LIBio
	EA 3998	Unité de Recherches Animal et Fonctionnalités des Produits Animaux	URAFPA
	UMR_A 1121	Laboratoire Agronomie et Environnement	LAE
	SFR 4242	Ecosystèmes Forestiers, Agroressources, Bioprocédés et Alimentation	EFABA
Automatique, Mathématiques, Informatique et leurs Interactions (AM2I)	UMR 7039	Centre de Recherche en Automatique de Nancy	CRAN
	UMR 7502	Institut Elie Cartan de Lorraine	IECL
	UMR 7503	Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications	LORIA
	EA 7306	Laboratoire de Conception, Optimisation et Modélisation des Systèmes	LCOMS
	EA 3097	Laboratoire d'Informatique Théorique et Appliquée	LITA
	EA 3096	Laboratoire de Génie Industriel et de Production de Metz	LGIPM
	FR 3198	Fédération Charles Hermite	FCH
Agrobiologie, Agrochimie, Agroéquipement, Agroécologie	UMR 7365	Ingénierie Moléculaire et Physiopathologie Articulaire	IMoPA
	EA 3450	Développement, Adaptation et Handicap. Régulations cardio-respiratoires et de la motricité	DevAH
	UMR_S 1122	Interactions Gène-Environnement en Physiopathologie Cardio-Vasculaire	IGE-PCV
	EA 3452	Cibles thérapeutiques, formulation et expertise pré-clinique du médicament	CITHEFOR
	EA 4360	Maladies chroniques, santé perçue et processus d'adaptation	APEMAC
	UMR_S 954	Nutrition-Génétique et Exposition aux Risques Environnementaux	NGERE
	UMR_S 947	Imagerie Adaptative Diagnostique et Interventionnelle	IADI
	UMR_S 1116	Défaillance cardiovasculaire aiguë et chronique	DCAC
	EA 7300	Stress, Immunité, Pathogènes	SIMPA
	EA 7298	Interactions Gènes-Risques environnementaux et Effets sur la Santé	INGRES

Connaissance, Langues, Communautés, Sociétés (C1 (CS))	Equipe interne UL (CS 15/9/2015)	Pratiques professionnelles : aspects méthodologiques, éthiques et juridiques	ETHOS
	FR 3209	Bioingénierie Moléculaire, Cellulaire et Thérapeutique	BMCT
	UMR 7117	Laboratoire d'Histoire des Sciences et de Philosophie - Archives Henri Poincaré	LHSP
	EA 4432	Laboratoire de psychologie de l'interaction et des relations intersubjectives	INTERPSY
	EA 2310	Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l'Education et de la Communication	LISEC
	UMR 7118	Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française	ATILF
	EA 3478	Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales	2L2S
	EA 3476	Centre de recherche sur les médiations	CREM
	EA 3945	Centre de Recherche Universitaire Lorrain d'Histoire	CRULH
	EA 7312 (3 ans)	Psychologie Ergonomique et Sociale pour l'Expérience Utilisateurs	PERSEUs
Chimie et Physique Moléculaires (CPM)	USR 3261	Maison des Sciences de l'Homme Lorraine	MSH
	UMR 7036	Cristallographie, Résonance Magnétique et Modélisations	CRM2
	UMR 7564	Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour l'Environnement	LCPME
	UMR 7565	Structure et Réactivité des Systèmes Moléculaires Complexes	SRSMC
	EA 4632	Laboratoire de Chimie et Physique - Approche Multi- échelle des Milieux Complexes	LCP-A2MC
Matière, Matériaux, Métallurgie, Mécanique (M4)	FR 2843	Institut Jean Barriol	IJB
	EA 4370	Laboratoire d'Etude et de Recherche sur le Matériau Bois	LERMAB
	UMR 7274	Laboratoire Réactions et Génie des Procédés	LRGP
	UMR 7563	Laboratoire d'Energétique et de Mécanique Théorique et Appliquée	LEMETA
	EA 4366	Groupe de Recherche en Electrotechnique et Electronique de Nancy	GREEN
	UMR 7375	Laboratoire de Chimie Physique Macromoléculaire	LCPM
	EA 3767	Equipe de Recherche sur les Processus Innovatifs	ERPI
	FR 2863	Fédération de Recherche Jacques Villermaux pour la Mécanique, l'Energie, les Procédés	FJV
Observatoire Terre et Environnement de l'Ornais (OTF/O)	UMR 7198	Institut Jean Lamour	IJL
	EA 4362	Laboratoire de mécanique Biomécanique Polymère Structures	LaBPS
	UMR 7239	Laboratoire d'Etude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux	LEM3
	EA 4423	Laboratoire Matériaux Optiques, Photonique et Systèmes	LMOPS
	FR 3574	Fédération Génie Industriel Mécanique Matériaux	GI2M
Observatoire Terre et Environnement de l'Ornais (OTF/O)	UMR 7359	GéoRessources	GéoRessources
	UMR 7358	Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques	CRPG
	UMR 7360	Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentalux	LIEC

FU

	UMR_A 1120	Laboratoire Sols et Environnement	L.S.E
	UMS 3562	Observatoire Terre et Environnement de Lorraine	OTELo
<b>Sciences Juridiques, Politiques, Economiques et de Gestion (SJPEG)</b>	UMR 7522	Bureau d'Economie Théorique et Appliquée	BETA
	EA 3942	Centre Européen de Recherche en Economie Financière et Gestion des Entreprises	CEREFIGE
	EA 7301	Institut François Geny	IFG
	EA 7303	Institut de Recherches sur l'Evolution de la Nation et de l'Etat	IRENEE
<b>Recherche en Sciences Humaines (RSH)</b>	EA 4372	Centre de Recherche sur les Cultures et Littératures Européennes : France, Europe centrale, Europe orientale	CERCLE
	EA 1132	Histoire et Cultures de l'Antiquité et du Moyen-Age	HISCANT-MA
	EA 2338	Théories et Pratiques de l'Interdisciplinarité Dans les Etudes Anglophones	IDEA
	EA 7305	Littératures, Imaginaire, Sociétés	LIS
	EA 7304	Centre d'Etude et de Recherche en Géographie de l'Aménagement des Paysages et de l'Environnement	CERGAPE
	EA 3944	Centre d'études germaniques interculturelles de Lorraine	CEGIL
	EA 3943	Centre lorrain de recherches interdisciplinaires dans les domaines des littératures, des cultures et de la théologie	ECRITURES
<b>AUTRE</b>	CETELOR	École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois 27 rue Philippe SEGUIN - BP 1041 - 88000 EPINAL	CETELOR
	P2ICM	Institut universitaire de technologie de Nancy-Brabois, site de Lunéville 6 rue du Colonel-Clarenthal - 54300 LUNEVILLE	P2ICM

Liste susceptible d'évolution

Rv

## Annexe 2 : CONTRAT DE VALORISATION

### **PARTIE 1 : CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX CONTRATS DE VALORISATION**

#### **Article 1 – CHAMP D'APPLICATION**

**1.1** Les présentes CONDITIONS GENERALES ainsi que la CONVENTION CADRE sont applicables de plein droit à tout CONTRAT DE VALORISATION sauf à ce que des CONDITIONS PARTICULIERES prévues par les PARTIES dans le cadre d'un CONTRAT DE VALORISATION conclu entre l'ETABLISSEMENT et la SATT GRAND EST les écartent en tout ou partie pour des raisons propres à la gestion et la valorisation du RESULTAT considéré.

**1.2** Par conséquent, en cas de conflit ou contradiction entre une quelconque disposition des présentes CONDITIONS GENERALES et/ou de la CONVENTION CADRE et une quelconque disposition d'un CONTRAT DE VALORISATION conclu entre l'ETABLISSEMENT et la SATT GRAND EST, la disposition du CONTRAT DE VALORISATION prévaudra.

**1.3** Les présentes CONDITIONS GENERALES pourront être amendées à tout moment par les PARTIES. Toute modification ne sera effective qu'à compter de la signature d'un avenant à la CONVENTION CADRE à laquelle la présente Annexe 2 est jointe. Sauf disposition expresse contraire, toute modification des présentes CONDITIONS GENERALES ne vaudra que pour le futur et les CONTRATS DE VALORISATION conclus ultérieurement entre l'ETABLISSEMENT et la SATT GRAND EST.

#### **Article 2 – OBJET, NATURE ET ETENDUE DU CONTRAT DE VALORISATION**

L'ETABLISSEMENT, pour les droits qu'il détient, confie à la SATT GRAND EST de manière exclusive la gestion des RESULTATS, pour tout DOMAINE et tout TERRITOIRE. Celle-ci s'entend :

- i. de la prospection, de la négociation et de la rédaction des CONTRATS D'EXPLOITATION, et
- ii. de la gestion administrative, financière et juridique des CONTRATS D'EXPLOITATION, et
- iii. de la gestion administrative, financière et juridique de la PROPRIETE INTELLECTUELLE afférente aux RESULTATS.

L'ETABLISSEMENT, pour les droits qu'il détient, donne également à la SATT GRAND EST par le présent CONTRAT DE VALORISATION une option de LICENCE EXCLUSIVE sur le RESULTAT dans les conditions prévues à la CONVENTION CADRE.

De plus, le CONTRAT DE VALORISATION a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'ETABLISSEMENT confie à la SATT GRAND EST de manière exclusive, la MATURATION sur le RESULTAT.



**2.2** Le caractère exclusif du CONTRAT DE VALORISATION évoqué à l'article 2.1 ci-dessus signifie que l'ETABLISSEMENT, pour les droits qu'il détient, s'engage à ne pas concéder à un TIERS un autre mandat et/ou à ne pas concéder un CONTRAT D'EXPLOITATION sur le RESULTAT à compter de la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT DE VALORISATION. L'ETABLISSEMENT conserve toutefois le droit d'utiliser tout ou partie du RESULTAT à des fins d'enseignement et de recherche interne sous réserve du respect des dispositions du CONTRAT DE VALORISATION, notamment celles relatives à la confidentialité.

Si l'ETABLISSEMENT souhaite utiliser ou mettre à disposition le RESULTAT dans le cadre d'une recherche collaborative avec des TIERS, il s'engage à respecter ses engagements pris dans le CONTRAT DE VALORISATION correspondant et il adressera pour avis les projets de contrat de recherche à la SATT GRAND EST qui dispose d'un droit d'alerte sur la formulation des dits contrats et qui pourra ainsi lui faire part de ses remarques. L'ETABLISSEMENT prendra en considération ces dernières et fera ses meilleurs efforts pour les intégrer aux dits contrats. En tout état de cause les Parties conviennent de travailler de concert pour parvenir à un accord permettant de protéger leurs intérêts respectifs. Il est entendu que cette transmission d'information est réalisée pour les contrats de recherche pour lesquels l'ETABLISSEMENT est gestionnaire (hors accords de consortium, contrats d'études et prestation de service) dans le cadre du SERVICE DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT appui à la négociation des contrats effectué par les chargés de valorisation de la SATT GRAND EST, tant que cette prestation est confiée par l'ETABLISSEMENT à la SATT GRAND EST.

**2.3** La SATT GRAND EST s'engage à mettre en œuvre toute la diligence requise conformément à l'obligation de moyens qui lui incombe au titre de la réalisation du mandat qui lui est confié.

### **Article 3 – DUREE**

Tout CONTRAT DE VALORISATION prendra effet à compter de - au choix des PARTIES soit la dernière date de signature du CONTRAT DE VALORISATION par toutes les PARTIES soit la date choisie par elles - ci-après désignée « DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT DE VALORISATION », et restera en vigueur, sauf résiliation anticipée pendant une durée de dix (10) ans.

### **Article 4 – ACTIVITES D'INVESTISSEMENT EN MATURATION**

Les PARTIES respecteront les stipulations de l'article 9 de la CONVENTION CADRE.

### **Article 5 – CESSION DE DROIT**

Les PARTIES respecteront les stipulations des articles 10.5 et 10.6 de la CONVENTION CADRE.

### **Article 6 – EXPLOITATION**

**6.1** Les PARTIES respecteront les stipulations de l'article 10 de la CONVENTION CADRE .

**6.2** La SATT GRAND EST demandera aux TIERS de produire des rapports semestriels justifiant du développement ou de l'exploitation des PRODUITS.

**6.3** La SATT GRAND EST interdira à tout TIERS l'utilisation à des fins de promotion commerciale du nom de l'ETABLISSEMENT, de toute marque ou signe distinctif appartenant à l'ETABLISSEMENT et toute adaptation de ceux-ci ainsi que le nom des inventeurs de l'ETABLISSEMENT, sans avoir reçu préalablement à chaque utilisation l'accord écrit de l'ETABLISSEMENT, et, le cas échéant, de la personne physique concernée.



6.4 Le contrôle de qualité des PRODUITS et tout acte relevant de celui-ci seront de la responsabilité exclusive du TIERS exploitant ; l'ETABLISSEMENT et la SATT GRAND EST ne seront d'aucune manière tenus d'y prêter leur concours.

#### **Article 7 - TRANSMISSION DU RESULTAT ET ASSISTANCE TECHNIQUE**

Les PARTIES respecteront les stipulations de l'article 7.2 de la CONVENTION CADRE.

#### **Article 8 – CONDITIONS FINANCIERES**

**8.1** ETABLISSEMENT confie exclusivement à la SATT GRAND EST, pour tout DOMAINE et tout TERRITOIRE, la gestion des CONTRATS D'EXPLOITATION portant sur le RESULTAT.

A ce titre, tous les CONTRATS D'EXPLOITATION stipuleront que les TIERS cocontractants verseront directement à la SATT GRAND EST les RETOURS FINANCIERS, à charge pour ce dernier de répartir lesdits REVENUS D'EXPLOITATION conformément à la stipulation 8.2.

**8.2** Les PARTIES respecteront les stipulations de l'article 11 de la CONVENTION CADRE.

#### **Article 9 — SECRET**

Les PARTIES respecteront les stipulations de l'article 15 de la CONVENTION CADRE.

#### **Article 10 – DEPOT, EXTENSIONS, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET DEPOTS PROBATOIRES**

Les PARTIES respecteront les stipulations de l'article 8 de la CONVENTION CADRE.

#### **Article 11 — OPTION SUR LICENCE**

L'ETABLISSEMENT, pour les droits qu'il détient, concède gratuitement à la SATT GRAND EST qui l'accepte, une option sur licence en vue de l'obtention d'une LICENCE EXCLUSIVE d'exploitation sur le RESULTAT, pour tout domaine et tout territoire, avec droit de concéder des sous licences, afin d'identifier, développer, fabriquer, faire fabriquer, industrialiser et/ou commercialiser des PRODUITS et/ou concéder des sous licences, ci-après désignée « OPTION ».

La SATT GRAND EST peut lever l'OPTION à tout moment pendant la durée du CONTRAT DE VALORISATION.

Si la SATT GRAND EST décide de lever l'OPTION, elle fera connaître sa décision par écrit à l'ETABLISSEMENT en identifiant le RESULTAT concerné et le cas échéant le savoir-faire associé.

Dans le cas où la SATT GRAND EST déciderait de lever l'OPTION, l'ETABLISSEMENT et la SATT GRAND EST s'engagent à conclure dans un délai raisonnable, une LICENCE EXCLUSIVE d'exploitation sur le RESULTAT conforme aux CONDITIONS GENERALES décrites en annexe 3 convenues entre les PARTIES et sur le modèle de LICENCE EXCLUSIVE proposé en Annexe 3 de la CONVENTION CADRE.

L'ETABLISSEMENT s'engage, pendant la durée du CONTRAT DE VALORISATION, à ne pas concéder à un ou des TIERS de licence d'exploitation sur le RESULTAT quel que soit le territoire ou le domaine sauf accord de la SATT GRAND EST.

#### **Article 12 — RESPONSABILITE, GARANTIES ET NULLITE**



**12.1** Tout CONTRAT DE VALORISATION est fait sans autre garantie que celles énoncées ci-après :

- a) celle de l'existence matérielle du RESULTAT ;
- b) celle de la capacité de l'ETABLISSEMENT à conclure le CONTRAT DE VALORISATION au regard des informations qu'il a à sa connaissance au jour de la PRISE D'EFFET DU CONTRAT DE VALORISATION, et à confier de manière exclusive, pour les droits qu'il détient, à la SATT GRAND EST en application dudit CONTRAT DE VALORISATION la gestion administrative et financière, la négociation, la rédaction et de valorisation tout DOMAINE et tout TERRITOIRE du RESULTAT ;
- c) celle de l'absence de toute concession de licence, cession, option sur licence, droit de préférence, nantissement, droit de gage, ou autre sûreté susceptibles d'affecter la pleine jouissance du CONTRAT DE VALORISATION par la SATT GRAND EST dont aurait connaissance l'ETABLISSEMENT au jour de la prise d'effet du CONTRAT DE VALORISATION ;
- d) En application du présent Article 12, l'ETABLISSEMENT ne donne aucune autre garantie, tant expresse qu'implicite, concernant notamment l'une quelconque des composantes du RESULTAT, notamment s'agissant de son utilité ou adaptation à une quelconque fonction.

**12.2** Sous réserve des dispositions des articles 12.1 et 13.1, les aléas, risques et périls en ce qui concerne l'exécution des missions de la SATT GRAND EST dans le cadre du CONTRAT DE VALORISATION et les éventuels vices juridiques, à l'exception d'une faute d'un inventeur, de l'ETABLISSEMENT (notamment le non-respect d'un délai), ou d'un éventuel copropriétaire, recelés par tout ou partie du RESULTAT et qui seraient pour partie l'origine du litige sont à la seule charge de la SATT GRAND EST qui les accepte. Par conséquent, en cas de rejet, d'annulation (à l'exception d'une faute relative à la qualité d'inventeur ou de titulaire ou d'une divulgation ou d'un document délibérément cachés par l'ETABLISSEMENT et/ou inventeurs et/ou copropriétaires) d'un ou de plusieurs titres de propriété industrielle compris ou issus du RESULTAT, de dépendance desdits titres à un titre dominant antérieur (sauf si ce titre a été délibérément caché), au cas où les PRODUITS, en raison de l'utilisation de tout ou partie du RESULTAT, seraient déclarés contrefaisants par une décision de justice définitive ou en cas de toute action relative à un RESULTAT, un PRODUIT et ou un CONTRAT D'EXPLOITATION, l'ETABLISSEMENT ne sera tenu ni à la restitution des sommes déjà acquises de la SATT GRAND EST, ni à la réduction des sommes dues jusqu'au jour de l'avènement de la décision de justice définitive, ni au paiement d'éventuels dommages-intérêts à la SATT GRAND EST en réparation du préjudice causé par ledit rejet, ledit litige, ladite annulation, dépendance ou contrefaçon.

**12.3** La SATT GRAND EST ne pourra appeler l'ETABLISSEMENT en garantie en cas de dommage ou préjudice de quelque nature que ce soit causé par les PRODUITS.

**12.4** En cas d'action intentée par un TIERS à l'encontre de la SATT GRAND EST en vertu du présent CONTRAT DE VALORISATION, la SATT GRAND EST en informera promptement l'ETABLISSEMENT dès lors qu'elle en sera elle-même informée. L'ETABLISSEMENT s'engage à mettre en œuvre tous les moyens pour fournir à la SATT GRAND EST toute information utile et à lui accorder toute assistance technique raisonnable pour lui permettre d'assurer sa défense.

L'ETABLISSEMENT ne sera en aucun cas tenu de payer tout ou partie du montant des éventuelles indemnités qui pourraient être prononcées à l'encontre de la SATT GRAND EST pour les actes que cette dernière aurait accomplis hors des limites de sa mission de mandataire conférée par le présent CONTRAT DE VALORISATION.

### **Article 13 — CONTREFACON**



FV

**13.1** Les PARTIES s'informeront réciproquement, dans les plus brefs délais, par tous moyens, de toutes atteintes par un TIERS à tout ou partie du RESULTAT ou à l'exercice paisible des droits concédés dont elles auront connaissance.

**13.2** Les PARTIES s'engagent à fournir tous les documents, pouvoirs et signatures dont elles pourraient avoir besoin à l'occasion des procédures visées au présent article 13.

**13.3** Les PARTIES s'informeront réciproquement dans les plus brefs délais de tout cas de contrefaçon par un TIERS dont elles auraient connaissance. A l'initiative de la PARTIE la plus diligente, elles se rencontreront, le cas échéant en présence de tout TIERS exploitant les RESULTATS et/ou PROPRIETE INTELLECTUELLE contrefaits pour évaluer l'opportunité d'une action à l'encontre du TIERS présumé contrefacteur.

**13.4** En cas d'action en contrefaçon intentée par un TIERS à l'encontre d'un TIERS exploitant en vertu d'un CONTRAT D'EXPLOITATION, la SATT GRAND EST en informera promptement l'ETABLISSEMENT dès lors qu'elle en sera elle-même informée. L'ETABLISSEMENT s'engage à mettre en œuvre tous les moyens pour fournir au TIERS exploitant, toute information utile et à lui accorder toute assistance technique raisonnable pour lui permettre d'assurer sa défense.

L'ETABLISSEMENT ne sera en aucun cas tenu de payer tout ou partie du montant des éventuelles indemnités de contrefaçon qui pourraient être prononcées à l'encontre d'un TIERS exploitant en vertu d'un CONTRAT D'EXPLOITATION.

#### **Article 14 — RESILIATION**

**14.1** Tout CONTRAT DE VALORISATION pourra être résilié de plein droit par l'une des PARTIES en cas d'inexécution par l'autre PARTIE d'une ou de plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses ou dans les présentes CONDITIONS GENERALES, et en particulier à l'article 6 (Exploitation) et à l'Article 8 (Conditions financières) ci-dessus.

Cette résiliation deviendra effective trois (3) mois après l'envoi par la PARTIE plaignante d'une lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la plainte, à moins que, dans ce délai, la PARTIE défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas de force majeure. L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la PARTIE défaillante de remplir les obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation, et ce, sans préjudice du paiement de dommages-intérêts dus par la PARTIE défaillante en réparation du préjudice éventuellement subi par la PARTIE plaignante du fait de la résiliation anticipée du CONTRAT DE VALORISATION.

Le CONTRAT DE VALORISATION sera résilié de plein droit en cas de résiliation de la CONVENTION CADRE.

**14.2** Si après une analyse approfondie réalisée notamment lors d'une PRE-MATURATION, un doute persiste quant à la possibilité d'exploitation du RESULTAT, la SATT GRAND EST pourra résilier le CONTRAT DE VALORISATION.

**14.3** En cas de redressement judiciaire de la SATT GRAND EST, tout CONTRAT DE VALORISATION pourra être résilié à l'initiative de l'ETABLISSEMENT, si après mise en demeure de l'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l'article L. 622-13-III du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations de la SATT GRAND EST placée en redressement judiciaire.

En cas de liquidation judiciaire de la SATT GRAND EST, tout CONTRAT DE VALORISATION pourra être résilié à l'initiative de l'ETABLISSEMENT, si, après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations de la SATT GRAND EST placée en liquidation judiciaire.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'événement.



**14.4** Le CONTRAT DE VALORISATION sera résilié de plein droit dans le cas où le RESULTAT tomberait dans le domaine Public. Cette résiliation deviendra effective après l'envoi par la PARTIE la plus diligente d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre PARTIE exposant la preuve de l'extinction des droits de PROPRIETE INTELLECTUELLE.

**14.5** Dans l'hypothèse visée à l'Article 5 des présentes CONDITIONS GENERALES, le CONTRAT DE VALORISATION accordé à la SATT GRAND EST prendra fin à compter de la cession par l'ETABLISSEMENT à la SATT GRAND EST de sa quote-part de copropriété ou de sa pleine propriété sur les RESULTATS et de la PROPRIETE INTELLECTUELLE y afférents, objets du CONTRAT DE VALORISATION.

**14.6** En cas de résiliation d'un CONTRAT DE VALORISATION hors du cas visé à l'article 14.4 ci-dessus, l'ETABLISSEMENT s'engage à se substituer à la SATT GRAND EST et à reprendre l'ensemble de ses droits et obligations au sein du CONTRAT D'EXPLOITATION relatif au RESULTAT visé dans le CONTRAT DE VALORISATION.

**14.7** En cas de résiliation d'un CONTRAT DE VALORISATION, chaque PARTIE s'engage à restituer à l'autre PARTIE, dans le mois suivant l'expiration ou la résiliation du CONTRAT DE VALORISATION, tous les documents et les divers matériels que cette dernière lui aurait transmis, sans pouvoir en conserver de reproduction.

#### **Article 15 — STIPULATIONS DIVERSES**

**15.1** Un CONTRAT DE VALORISATION ne peut être modifié que par voie d'avenant signé des PARTIES.

**15.2** Un CONTRAT DE VALORISATION, y compris ses annexes, exprime l'intégralité des obligations des PARTIES sur son objet. Il annule et remplace en leur totalité tous les échanges qui ont lieu entre les PARTIES en relation avec l'objet du CONTRAT DE VALORISATION.

**15.3** En cas de difficulté d'interprétation par une juridiction compétente entre l'un quelconque des titres figurant en tête d'articles et les stipulations qu'ils contiennent, les titres seront déclarés inexistantes.

**15.4** Si une ou plusieurs stipulations du CONTRAT DE VALORISATION sont tenues pour non valides ou sont déclarées comme telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. Les PARTIES procéderont alors sans délai aux modifications nécessaires en respectant, dans toute la mesure du possible, l'accord de volonté existant au moment de la signature du CONTRAT DE VALORISATION.

**15.5** Les PARTIES conviennent réciproquement, que le fait, pour l'une d'entre elle de tolérer une situation, n'a pas pour effet d'accorder à l'autre PARTIE des droits acquis. Une telle tolérance ne peut pas non plus être interprétée comme une renonciation à faire valoir les droits en cause.

**15.6** Le CONTRAT DE VALORISATION est conclu *intuitu personae* et ne pourra en aucun cas faire l'objet d'un transfert ou d'une cession totale ou partielle, à titre onéreux ou à titre gratuit par l'une quelconque des PARTIES.

**15.8** Aucune PARTIE ne sera responsable de la non-exécution totale ou partielle de ses obligations provoquée par un événement constitutif de force majeure au sens de l'article 1148 du code civil et reconnu comme tel par la jurisprudence des cours et tribunaux français.

#### **Article 16 — RESOLUTION DES LITIGES**



Le CONTRAT DE VALORISATION est régi par la loi française. Les PARTIES s'efforceront de résoudre à l'amiable les différends qui pourraient survenir dans l'interprétation ou dans l'exécution du CONTRAT DE VALORISATION.

En cas de désaccord persistant, les tribunaux français compétents seront saisis.



**PARTIE 2 : MODELE DE CONTRAT DE VALORISATION EXCLUSIF DE BREVET ET/OU DE SAVOIR-FAIRE  
(et/ou toute autre PROPRIETE INTELLECTUELLE)**

ENTRE

**L'Université de Lorraine**, Etablissement public national à caractère scientifique culturel et professionnel, créée sous la forme d'un grand établissement, dont le siège social est, 34, cours Léopold, 54052 NANCY cedex, dont le N° SIRET est 130 015 506 00012.

Représentée par son Président, Monsieur Pierre Mutzenhardt,

Ci-après dénommée « **ETABLISSEMENT** »,

Agissant en tant que tutelle du INTITULÉ DU LABORATOIRE (EA/UMR) dirigé par Madame/Monsieur Prénom NOM.

Ci-après dénommé « **STRUCTURE DE RECHERCHE** »,

D'une part,

ET

La **Société d'Accélération du Transfert de Technologies Grand-Est** dont la dénomination commerciale est « **SATT GRAND-EST** », Société par Action Simplifiée au capital de 1 396 300 € inscrite au registre du commerce de Dijon sous le numéro SIREN 501 704 969, dont le siège est situé Maison Régionale de l'Innovation, 64 A rue Sully CS 77124 21071 DIJON Cedex, représentée par son Président, Monsieur Olivier MERIGEAUX,

Ci-après dénommée « **SATT GRAND EST** »,

D'autre part.

L'ETABLISSEMENT et la SATT GRAND EST étant ci-après désignés individuellement « **PARTIE** » et collectivement « **PARTIES** ».

**ETANT PREALABLEMENT EXPOSE**

Une convention cadre entre l'ETABLISSEMENT et la SATT GRAND EST a été conclue en date du <à compléter> afin d'encadrer l'ensemble des relations entre les PARTIES liées à l'activité de la SATT GRAND EST, ci-après désignée « **CONVENTION CADRE** ».

Dans le cadre de l'Annexe 2 de la CONVENTION CADRE, les PARTIES ont défini les **CONDITIONS GENERALES** propres au CONTRAT DE VALORISATION dans lesquelles l'ETABLISSEMENT confie à la SATT GRAND EST un mandat exclusif pour la gestion administrative et financière et la valorisation d'un résultat valorisable.

Par le présent CONTRAT DE VALORISATION, les PARTIES déterminent les **CONDITIONS PARTICULIERES** propres au CONTRAT DE VALORISATION dans lesquelles l'ETABLISSEMENT confie à la SATT GRAND EST un mandat exclusif pour la gestion du RESULTAT.

**LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT**



**Article 1 - OBJET**

**1.1** L'ETABLISSEMENT confie, pour les droits qu'il détient, à la SATT GRAND EST la gestion des RESULTATS, pour tout DOMAINE et tout TERRITOIRE dans le respect des conditions prévues à la CONVENTION CADRE, celle-ci s'entend :

- i. de la prospection, de la négociation et de la rédaction des CONTRATS D'EXPLOITATION, et
- ii. de la gestion administrative, financière et juridique des CONTRATS d'EXPLOITATION, et
- iii. de la gestion administrative, financière et juridique de la PROPRIETE INTELLECTUELLE afférente aux RESULTATS.

En outre, l'ETABLISSEMENT confie, pour les droits qu'il détient, de manière exclusive à la SATT GRAND EST la conduite d'ACTIVITE DE MATURATION et/ou d'ACTIVITE DE PREMATURATION sur les RESULTATS, dans le respect des conditions prévues à la CONVENTION CADRE.

**1.2** Les mots ou groupe de mots écrits en lettres capitales dans le présent CONTRAT DE VALORISATION ont la même signification que ceux définis à l'article DEFINITIONS de la CONVENTION CADRE.

Il est néanmoins précisé que pour les besoins du présent CONTRAT DE VALORISATION, la définition de « RESULTAT » est complétée par : Le RESULTAT consiste dans <à compléter par la désignation exacte du RESULTAT et de la propriété intellectuelle y afférente>. La DECLARATION D'INVENTION relative au RESULTAT et le cas échéant le SAVOIR-FAIRE ASSOCIE, est jointe au présent CONTRAT DE VALORISATION en Annexe 1.

**Article 2 — DUREE**

Le CONTRAT DE VALORISATION prendra effet à compter <au choix des PARTIES soit la dernière date de signature CONTRAT DE VALORISATION par toutes les PARTIES ou la date choisie par elle > et restera en vigueur pendant la durée de dix (10) ans, sauf résiliation anticipée.

**Article 3 – CONDITIONS PARTICULIERES**

*Option 1* Aucune modification n'est apportée aux CONDITIONS GENERALES.

*Option 2* Les articles suivants des CONDITIONS GENERALES sont modifiés et remplacés par les CONDITIONS PARTICULIERES suivantes :

**3.X – .....**

.....

**3.X – .....**

.....

**Article 4 — INFORMATIONS SUR LE CONTEXTE CONTRACTUEL AU JOUR DE LA PRISE D'EFFET DU CONTRAT DE VALORISATION**



#### 4.1 [OPTIONNEL]

Au jour de la prise d'effet du présent CONTRAT DE VALORISATION, la SATT GRAND EST est informée du fait que la valorisation du RESULTAT devra être effectuée dans le respect des engagements contractuels suivants pris par l'ETABLISSEMENT :

-.....

-.....

La SATT GRAND EST reconnaît avoir pris connaissance des contrats susvisés et l'ETABLISSEMENT reconnaît les lui avoir transmis.

4.2 L'ETABLISSEMENT s'engage à mettre en œuvre tous les moyens pour communiquer à la SATT GRAND EST les informations dont il a connaissance conformément à l'article 6.3 de la CONVENTION CADRE.

#### Article 5 — APPLICATIONS DES CONDITIONS GENERALES

Toutes les stipulations des CONDITIONS GENERALES de l'annexe 2 de la CONVENTION CADRE non modifiées par des CONDITIONS PARTICULIERES du présent CONTRAT DE VALORISATION et qui ne leur seraient pas contraires restent en vigueur.

#### Article 6— RESOLUTION DES LITIGES

Le CONTRAT DE VALORISATION est régie par la loi française. Les PARTIES s'efforceront de résoudre à l'amiable les différends qui pourraient survenir dans l'interprétation ou dans l'exécution du CONTRAT DE VALORISATION.

En cas de désaccord persistant, les tribunaux français compétents seront saisis.

#### Article 7—LISTE DES ANNEXES :

LISTE A ADAPTER POUR CHAQUE CONTRAT DE VALORISATION

- Annexe 1 — DECLARATION D'INVENTION et déclaration d'invention du SAVOIR-FAIRE ASSOCIE

Fait à Dijon en deux exemplaires originaux

**Pour l'ETABLISSEMENT**

Date  
Pierre Mutzenhardt  
Président

**Pour SATT GRAND EST**

Date  
Olivier MERIGEUX  
Président



FV

## **ANNEXE 3 : LICENCE EXCLUSIVE**

### **PARTIE 1 : CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX LICENCES EXCLUSIVES**

Il est rappelé que l'ETABLISSEMENT s'est engagé à concéder à la SATT GRAND EST une LICENCE EXCLUSIVE sur chaque RESULTAT objet d'un PROJET DE MATURATION issu des STRUCTURES DE RECHERCHE dont l'ETABLISSEMENT est MANDATAIRE, pour les droits qu'il détient pour tous DOMAINES et tout TERRITOIRE.

Ainsi, dans la CONVENTION CADRE, l'ETABLISSEMENT s'est engagé à conclure avec la SATT GRAND EST une LICENCE EXCLUSIVE, sur décision de la SATT GRAND EST de lever l'OPTION de LICENCE EXCLUSIVE, notamment pour tout RESULTAT objet d'un PROJET DE MATURATION et pour tout résultat issu d'un PROJET DE MATURATION.

#### **Article 1 - CHAMP D'APPLICATION**

**1.1** Les présentes CONDITIONS GENERALES sont applicables de plein droit à toute LICENCE EXCLUSIVE sauf à ce que des CONDITIONS PARTICULIERES prévues par les PARTIES dans le cadre d'une LICENCE EXCLUSIVE conclue entre l'ETABLISSEMENT et la SATT GRAND EST les écartent en tout ou partie pour des raisons propres à la gestion et la valorisation du RESULTAT considéré et de la PROPRIETE INTELLECTUELLE correspondante.

**1.2** Par conséquent, en cas de conflit ou contradiction entre une quelconque stipulation des présentes CONDITIONS GENERALES et une quelconque stipulation d'une LICENCE EXCLUSIVE conclue entre l'ETABLISSEMENT et la SATT GRAND EST, la stipulation de la LICENCE EXCLUSIVE prévaudra.

**1.3** Les présentes CONDITIONS GENERALES propres à la LICENCE EXCLUSIVE pourront être amendées à tout moment par les PARTIES. Toute modification ne sera effective qu'à compter de la signature d'un avenant à la CONVENTION CADRE à laquelle la présente Annexe 3 est jointe. Sauf disposition expresse contraire, toute modification des présentes CONDITIONS GENERALES ne vaudra que pour le futur et les LICENCES EXCLUSIVES conclues ultérieurement entre l'ETABLISSEMENT et la SATT GRAND EST.

#### **Article 2 - OBJET, NATURE ET ETENDUE DE LA LICENCE**

**2.1** Par la LICENCE EXCLUSIVE, l'ETABLISSEMENT concède pour les droits qu'il détient, à la SATT GRAND EST, qui l'accepte, une licence exclusive sur l'OBJET LICENCIE dans le DOMAINE et sur le TERRITOIRE tel que définis au cas par cas dans la LICENCE EXCLUSIVE, en vue de :

- la prospection, la négociation, la rédaction et la signature d'un CONTRAT D'EXPLOITATION avec un SOUS-LICENCIE pour assurer le développement, l'utilisation, la fabrication et la commercialisation de PRODUITS, ainsi que pour prendre toutes les mesures nécessaires à l'exploitation dudit OBJET LICENCIE.
- l'exploitation directe de l'OBJET LICENCIE par la SATT GRAND EST notamment dans le cadre de la création d'une business unit et/ou dans le cadre d'une plateforme technologique, sous réserve d'un accord expresse, préalable et écrit de l'ETABLISSEMENT et à la condition que la création de ladite Business Unit et/ou plateforme technologique soit effectuée en pleine concertation avec l'ETABLISSEMENT.

De plus, la LICENCE EXCLUSIVE a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'ETABLISSEMENT confie à la SATT GRAND EST de manière exclusive la MATURATION sur le RESULTAT.



**2.2** La LICENCE EXCLUSIVE est assortie de la concession, pour les droits qu'il détient, par l'ETABLISSEMENT à la SATT GRAND EST du droit de concéder des CONTRATS D'EXPLOITATION notamment sous la forme de sous-licences sur tout ou partie de l'OBJET LICENCIE, du TERRITOIRE et du DOMAINE, à des SOUS-LICENCIES pour le développement, l'utilisation, la fabrication et la commercialisation de PRODUITS.

**2.3** Le caractère exclusif de la LICENCE EXCLUSIVE évoqué à l'article 2.1 ci-dessus signifie que l'ETABLISSEMENT, pour les droits qu'il détient, s'engage à ne pas concéder à un TIERS d'autre licence sur l'OBJET LICENCIE dans le DOMAINE et dans le TERRITOIRE.

### **Article 3 - DUREE**

Toute LICENCE EXCLUSIVE prendra effet à compter - au choix des PARTIES soit la dernière date de signature de la LICENCE EXCLUSIVE par toutes les PARTIES ou la date choisie par elles - ci-après dénommée « DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LICENCE EXCLUSIVE » et restera en vigueur pendant la durée de dix (10 ) ans sauf résiliation anticipée.

### **Article 4 - UTILISATION ET EXPLOITATION**

#### **4.1 UTILISATION A BUT DE RECHERCHE**

L'ETABLISSEMENT conserve le droit d'utiliser tout ou partie de l'OBJET LICENCIE à des fins d'enseignement et de recherche interne sous réserve du respect des dispositions de la LICENCE EXCLUSIVE, notamment celles relatives à la confidentialité.

Si l'ETABLISSEMENT souhaite utiliser ou mettre à disposition l'OBJET LICENCIE dans le cadre d'une recherche collaborative avec des TIERS, il s'engage à respecter ses engagements pris dans la LICENCE EXCLUSIVE correspondante et il adressera pour avis les projets de contrat de recherche à la SATT GRAND EST qui dispose d'un droit d'alerte sur la formulation des dits contrats et qui pourra ainsi lui faire part de ses remarques. L'ETABLISSEMENT prendra en considération ces dernières et fera ses meilleurs efforts pour les intégrer aux dits contrats. En tout état de cause les Parties conviennent de travailler de concert pour parvenir à un accord permettant de protéger leurs intérêts respectifs. Il est entendu que cette transmission d'information est réalisée pour les contrats de recherche pour lesquels l'ETABLISSEMENT est gestionnaire (hors accords de consortium, contrats d'études et prestation de service) (hors accords de consortium) dans le cadre du SERVICE DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT appui à la négociation des contrats effectué par les chargés de valorisation de la SATT GRAND EST, tant que cette prestation est confiée par l'ETABLISSEMENT à la SATT GRAND EST.

#### **4.2 EXPLOITATION INDIRECTE**

**4.2.1** La SATT GRAND EST s'engage à faire ses meilleurs efforts pour identifier et contacter, aux noms et dans l'intérêt commun des PARTIES, des TIERS exploitants potentiels de l'OBJET LICENCIE, notamment au moyen d'une sérieuse prospection commerciale et d'un effort publicitaire raisonnable.

**4.2.2** La SATT GRAND EST s'engage à informer l'ETABLISSEMENT, de la personne du SOUS-LICENCIE, pour les droits que l'ETABLISSEMENT détient, avant toute signature d'un CONTRAT D'EXPLOITATION.

Le SOUS-LICENCIE potentiel ne pourra être refusé par l'ETABLISSEMENT que si ce dernier constate, par écrit dans un délai de 30 (trente) jours suivant la notification avec avis de réception du premier projet de CONTRAT D'EXPLOITATION par la SATT GRAND EST :

- que le CONTRAT D'EXPLOITATION porte atteinte aux missions de l'ETABLISSEMENT telles qu'elles sont énoncées dans l'un quelconque des REGLEMENTS REGISSANT

L'ETABLISSEMENT ; et/ou

- que l'ETABLISSEMENT est en litige avec le SOUS-LICENCIE potentiel et que (1) ce litige fasse l'objet d'une action en justice entre l'ETABLISSEMENT et le SOUS-LICENCIE, et/ou (2) la conclusion du CONTRAT D'EXPLOITATION porterait atteinte aux intérêts juridiques de l'ETABLISSEMENT relativement au litige avec ledit le SOUS-LICENCIE ; et/ou
- que les termes du projet de CONTRAT D'EXPLOITATION sont contraires à l'ordre public et/ou aux bonnes mœurs.

Le silence gardé par l'ETABLISSEMENT pendant la période déterminée ci-dessus vaudra acceptation par l'ETABLISSEMENT, pour les droits qu'il détient, sur la personne du SOUS-LICENCIE potentiel. S'agissant du CONTRAT D'EXPLOITATION et de ses modalités d'acceptation par l'ETABLISSEMENT, il sera fait application de l'article 10 de la CONVENTION CADRE.

**4.2.3** L'ETABLISSEMENT pourra également proposer à la SATT GRAND EST des TIERS pour l'exploitation de l'OBJET LICENCIE.

La SATT GRAND EST ne pourra refuser de tels TIERS, à moins de démontrer que la concession d'un tel CONTRAT D'EXPLOITATION serait néfaste pour l'exploitation de l'OBJET LICENCIE.

**4.2.4** La SATT GRAND EST peut seule négocier, rédiger et signer, pour tout ou partie du DOMAINE et/ou du TERRITOIRE, des CONTRATS D'EXPLOITATION, ayant notamment la forme de sous-licences, avec des SOUS-LICENCIES dans le but de développer, fabriquer et commercialiser les PRODUITS. La SATT GRAND EST s'engage à transmettre à l'ETABLISSEMENT une copie de tout CONTRAT D'EXPLOITATION, dans un délai de trois (3) mois suivant sa signature.

**4.2.5** La SATT GRAND EST s'engage à inclure dans chaque CONTRAT D'EXPLOITATION, des clauses selon lesquelles :

- le SOUS-LICENCIE devra produire des rapports semestriels justifiant du développement ou de l'exploitation des PRODUITS.
- la SATT GRAND EST pourra vérifier la comptabilité tenue par le SOUS-LICENCIE en relation avec le CONTRAT D'EXPLOITATION concédé.  
La SATT GRAND EST s'engage à effectuer une telle vérification à la demande de l'ETABLISSEMENT. Dans cette hypothèse, il est entendu entre les PARTIES que l'ETABLISSEMENT prendra en charge les frais de vérification et que ce dernier ne pourra recourir qu'une (1) fois par an à cette possibilité de vérification.  
En outre, la SATT GRAND EST se réserve le droit de commanditer cet audit pour son compte. La SATT GRAND EST communiquera à l'ETABLISSEMENT les rapports d'audit qui pourraient être effectués à l'initiative de l'une ou l'autre des PARTIES.
- le SOUS-LICENCIE sera tenu à une obligation de confidentialité au moins équivalente notamment en termes d'étendue et de durée, à celle définies à l'Article 10 des présentes CONDITIONS GENERALES propres à la LICENCE EXCLUSIVE.
- la SATT GRAND EST interdira à tout SOUS-LICENCIE l'utilisation à des fins de promotion commerciale du nom de l'ETABLISSEMENT, de toute marque ou signe distinctif appartenant à l'ETABLISSEMENT et toute adaptation de ceux-ci ainsi que le nom des inventeurs de l'ETABLISSEMENT, sans avoir reçu préalablement à chaque utilisation l'accord écrit de l'ETABLISSEMENT, et, le cas échéant, de la personne physique concernée.
- Aucune garantie ne sera fournie par les PARTIES au SOUS-LICENCIE en dehors de celle liée à l'existence matérielle du RESULTAT. Chaque CONTRAT D'EXPLOITATION devra prévoir cette absence de garantie tant expresse qu'implicite s'agissant notamment de l'utilité ou l'adaptation à une quelconque fonction du RESULTAT. Les aléas, risques et périls liés à l'exécution de chaque CONTRAT D'EXPLOITATION étant entièrement supportés par le SOUS-LICENCIE, ce dernier ne pourra appeler les PARTIES en cas de dommage ou préjudice de quelque nature que ce soit causé par les PRODUITS.



- le contrôle de qualité des PRODUITS et tout acte relevant de celui-ci seront de la responsabilité exclusive du SOUS-LICENCIE ; l'ETABLISSEMENT et la SATT GRAND EST ne seront d'aucune manière tenus d'y prêter leur concours.

**4.2.6** La SATT GRAND EST s'engage à ne pas accepter des SOUS-LICENCES dans le cadre d'un CONTRAT D'EXPLOITATION, des licences croisées ou des paiements en nature en lieu et place ou au titre de RETOURS FINANCIERS.

**4.2.7** La SATT GRAND EST restera responsable envers l'ETABLISSEMENT de l'exécution par ses SOUS-LICENCIES de toutes les obligations mises à la charge de la SATT GRAND EST en application de la LICENCE EXCLUSIVE.

**4.2.8** Dans le cas où le TIERS exploitant potentiel de l'OBJET LICENCIE souhaiterait bénéficier d'un CONTRAT D'EXPLOITATION sous la forme d'une licence et non d'une sous licence, les PARTIES respecteront l'article 10.3 de la CONVENTION CADRE.

**4.2.9** Il est précisé que dans le cas où le transfert de l'OBJET LICENCIE se concrétiserait par une cession de PROPRIETE INTELLECTUELLE vers un SOUS-LICENCIE, les PARTIES respecteront l'article 10.5 de la CONVENTION CADRE.

#### **4.3 EXPLOITATION DIRECTE**

Les PARTIES respecteront les stipulations de l'article 10.2 de la CONVENTION CADRE.

#### **Article 5 - ETENDUE DES DROITS D'AUTEUR CONCEDES**

L'ETABLISSEMENT concède, sous réserve des droits des auteurs et en faisant application de l'article 7.2.1 de la CONVENTION CADRE, à la SATT GRAND EST qui accepte, à titre exclusif, sur le TERRITOIRE et le DOMAINE, les droits d'exploitation portant sur le RESULTAT, afin que la SATT GRAND EST puisse exploiter, conformément à l'Article 4 des présentes CONDITIONS GENERALES propres à la LICENCE EXCLUSIVE, le RESULTAT donnant prise à une protection par le droit d'auteur.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article L 131-3 du CPI, il est précisé que, pour le RESULTAT, les droits cédés comprennent :

- **Pour les droits de reproduction :**

- Le droit de reproduire et de faire reproduire le RESULTAT, sans limitation du nombre, en tout ou partie, sur tout support connu ou inconnu, notamment papier, magnétique, numérique, CD-ROM, CD-I, DVD ou tout autre support informatique ou électronique.

- Le droit de reproduction de tout ou partie du RESULTAT, en vue de diffuser ou de faire diffuser, de quelle que manière que ce soit, par tout procédé, quel qu'il soit, connu ou inconnu à ce jour, et notamment par tous les réseaux de télécommunication, actuels et futurs, tels le réseau Internet, ainsi que la radiodiffusion par tout moyen de télécommunication, y compris la transmission par voie hertzienne, par câble ou par satellite, et ce, sur tout support mentionné au présent article, en tout format, directement ou par l'intermédiaire d'un TIERS.

- Le droit de reproduction par reprographie, notamment pour la documentation, tel que visé à l'article L 122-10 du CPI.

- **Pour le droit de représentation :**

Le droit de communiquer le RESULTAT à des TIERS par un procédé quelconque et notamment la télédiffusion, plus précisément de diffuser ou de faire diffuser, de quelque manière que ce soit, par tout procédé, quel qu'il soit, connu ou inconnu à ce jour, et notamment par tous les réseaux de

télécommunication, actuels et futurs, tels le réseau Internet, ainsi que la radiodiffusion par tout moyen de télécommunication, y compris la transmission par voie hertzienne, par câble ou par satellite, et ce, sur tout support mentionné au présent article, en tout format, directement ou par l'intermédiaire d'un TIERS.

- **Pour les droits d'adaptation :**

- Le droit d'adapter, de faire adapter tout ou partie du RESULTAT, le droit de corriger, de créer des œuvres composites, de faire évoluer, de réaliser de nouvelles versions ou de nouveaux développements, de décompiler, de modifier, d'assembler, de transcrire, d'arranger, de numériser, de porter sur toute configuration, d'interfacer tout ou partie du RESULTAT avec tout programme informatique, toute base de données, d'utiliser les algorithmes à toutes fins, de les transcrire en tout ou partie, sous toute forme, modifiée, amputée, condensée, étendue, d'en intégrer tout ou partie vers ou dans des œuvres existantes ou à venir, et ce sur tout support et par tous moyens mentionnés au présent article, l'ETABLISSEMENT s'interdisant d'élever quelle que protestation en raison des modifications apportées au RESULTAT.

- La traduction ou tout autre modification du RESULTAT, en tout ou partie, en toute langue ou en tout langage de programmation, et la reproduction du RESULTAT en résultant sur tout support et par tous moyens mentionnés au présent article.

- **Pour les droits de distribution :**

Le droit de mettre sur le marché à titre onéreux ou à titre gracieux, de commercialiser sous toutes ses formes, de diffuser les supports intégrant le RESULTAT, y compris la location et le prêt du RESULTAT, en tout ou partie, par tout procédé et sur tout support, connu ou inconnu à ce jour, à titre onéreux ou gratuit, quelle qu'en soit la destination, sans limitation.

De plus, il est entendu entre les PARTIES que, conformément à l'Article 4 des présentes CONDITIONS GENERALES propres à la LICENCE EXCLUSIVE, les droits concédés comportent également le droit d'accorder à des TIERS, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, des CONTRATS D'EXPLOITATION ayant la forme de sous-licence prévoyant la concession de tout ou partie des droits concédés au titre du présent Article 5 de la présente LICENCE EXCLUSIVE.

L'ETABLISSEMENT garantit qu'à sa connaissance il est titulaire des droits concédés et libre de les mettre en œuvre sous réserve des droits éventuels des auteurs. Il garantit qu'à sa connaissance au jour de la prise d'effet du CONTRAT DE LICENCE EXCLUSIVE, il n'existe aucune revendication de la part d'un TIERS concernant les droits d'auteur attachés au RESULTAT mis à part ceux dont la SATT GRAND EST aurait connaissance.

#### **Article 6 - TRANSMISSION DU RESULTAT ET ASSISTANCE TECHNIQUE**

Les PARTIES respecteront les stipulations de l'article 7.2 de la CONVENTION CADRE.

#### **Article 7 - CESSION DE DROITS**

Les PARTIES respecteront les stipulations des articles 10.5 et 10.6 de la CONVENTION CADRE.

#### **Article 8 - CONDITIONS FINANCIERES**

Les PARTIES respecteront les stipulations de l'article 11 de la CONVENTION CADRE.

#### **Article 9 - COMPTABILITE - CONTROLE DES REDEVANCES**

Les PARTIES respecteront les stipulations de l'article 11.4 de la CONVENTION CADRE.

## **Article 10 — SECRET**

Les PARTIES respecteront les stipulations de l'article 15 de la CONVENTION CADRE.

## **Article 11 - EXTENSIONS, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET DEPOTS PROBATOIRES**

Les PARTIES respecteront les stipulations de l'article 8 de la CONVENTION CADRE.

## **Article 12 — GARANTIES**

**12.1** La LICENCE EXCLUSIVE est faite sans autre garantie que celles énoncées ci-après :

- a) celle de l'existence matérielle du RESULTAT ;
- b) celle de la capacité de l'ETABLISSEMENT à conclure une LICENCE EXCLUSIVE et à conférer en application de ladite LICENCE EXCLUSIVE, pour les droits qu'il détient, une exclusivité d'exploitation, dans le DOMAINE et sur le TERRITOIRE, sur le RESULTAT à la SATT GRAND EST ;
- c) celle de l'absence au jour de la prise d'effet de la LICENCE EXCLUSIVE, de toute concession de licence, cession, option sur licence, droit de préférence, nantissement, droit de gage, ou autre sûreté susceptibles d'affecter la pleine jouissance de la LICENCE EXCLUSIVE par la SATT GRAND EST, sous réserve des DROITS DES TIERS existant et communiqués à la SATT GRAND EST préalablement à la signature de la LICENCE EXCLUSIVE.
- d) En application du présent Article 12, l'ETABLISSEMENT ne donne aucune autre garantie, tant expresse qu'implicite, concernant notamment l'une quelconque des composantes du RESULTAT, notamment s'agissant de son utilité ou adaptation à une quelconque fonction.

**12.2** Sous réserve des dispositions des articles 12.1 et 13.1, les aléas, risques et périls possibles en ce qui concerne l'exécution de la LICENCE EXCLUSIVE et les éventuels vices juridiques, sauf faute d'un inventeur, de l'ETABLISSEMENT (notamment le non-respect d'un délai), ou d'un éventuel copropriétaire, recelés par tout ou partie du RESULTAT et qui seraient pour partie à l'origine du litige, sont à la seule charge de la SATT GRAND EST qui les accepte. Par conséquent, en cas de rejet, d'annulation (sauf en cas d'une faute relative à la qualité d'inventeur ou de titulaire ou qu'une divulgation ou un document délibérément cachés par l'ETABLISSEMENT et/ou inventeurs et/ou copropriétaires) d'un ou de plusieurs titres de propriété industrielle compris ou issus du RESULTAT, de dépendance desdits titres à un titre dominant antérieur (sauf si ce titre a été délibérément caché), au cas où les PRODUITS, en raison de l'utilisation de tout ou partie du RESULTAT, seraient déclarés contrefaisants par une décision de justice définitive ou en cas de toute action relative à un RESULTAT, un PRODUIT et ou un contrat d'exploitation,, l'ETABLISSEMENT ne sera tenu ni à la restitution des sommes déjà acquises de la SATT GRAND EST, ni à la réduction des sommes dues jusqu'au jour de l'avènement de la décision de justice définitive, ni au paiement d'éventuels dommages-intérêts à la SATT GRAND EST en réparation du préjudice causé par ledit rejet, ledit litige, ladite annulation, dépendance ou contrefaçon.

**12.3** La SATT GRAND EST ne pourra appeler l'ETABLISSEMENT en garantie en cas de dommage ou préjudice de quelque nature que ce soit causé par les PRODUITS.

## **Article 13 — CONTREFACON**

**13.1** Les PARTIES s'informeront réciproquement, dans les plus brefs délais, par tous moyens, de toutes atteintes par un TIERS à tout ou partie de l'OBJET LICENCIE ou à l'exercice paisible des droits concédés dont elles auront connaissance.

**13.2** Les PARTIES s'engagent à fournir tous les documents, pouvoirs et signatures dont elles pourraient avoir besoin à l'occasion des procédures visées au présent Article 13.



**13.3** Les PARTIES s'informeront réciproquement dans les plus brefs délais de tout cas de contrefaçon par un TIERS dont elles auraient connaissance. A l'initiative de la PARTIE la plus diligente, elles se rencontreront, le cas échéant en présence de tout SOUS-LICENCIE exploitant l'OBJET LICENCIE contrefait pour évaluer l'opportunité d'une action à l'encontre du TIERS présumé contrefacteur.

Si l'ETABLISSEMENT décide d'engager des poursuites et si les PARTIES conviennent de les engager ensemble, elles détermineront au préalable la proportion de frais supportés par chacune d'elles. Les indemnités éventuellement prononcées à leur profit par les tribunaux seront partagées entre les PARTIES dans les mêmes proportions.

A défaut d'un tel accord entre les PARTIES, l'ETABLISSEMENT pourra poursuivre seul s'il le souhaite. Le cas échéant, il le fera en son nom et à ses frais et encaissera la totalité des indemnités éventuellement prononcées par les tribunaux à son profit. En pareilles circonstances, la SATT GRAND EST se réserve le droit d'intervenir, à ses frais et risques dans la procédure engagée par l'ETABLISSEMENT pour obtenir réparation de son propre préjudice.

Si l'ETABLISSEMENT ne veut pas engager les poursuites souhaitées par la SATT GRAND EST, la SATT GRAND EST pourra engager une telle action, en son nom, à ses frais et risques sous réserve du respect des dispositions de l'article L615-2 du CPI et s'il y a lieu, des règles et des pratiques du pays dans lequel l'action en contrefaçon est engagée. La SATT GRAND EST bénéficiera seule des indemnités éventuellement prononcées par les tribunaux à son profit. En pareilles circonstances, l'ETABLISSEMENT se réserve le droit d'intervenir, à ses frais et risques dans la procédure engagée par la SATT GRAND EST pour obtenir réparation de son propre préjudice.

**13.4** En cas d'action en contrefaçon intentée par un TIERS à l'encontre de la SATT GRAND EST ou d'un SOUS-LICENCIE, la SATT GRAND EST en informera promptement l'ETABLISSEMENT dès lors qu'elle en sera elle-même informée. L'ETABLISSEMENT s'engage à fournir à la SATT GRAND EST, pour elle-même et pour les SOUS-LIENCIES, toute information utile et à lui accorder toute assistance raisonnable pour lui permettre d'assurer sa défense.

L'ETABLISSEMENT ne sera en aucun cas tenu de payer tout ou partie du montant des éventuelles indemnités de contrefaçon qui pourraient être prononcées à l'encontre de la SATT GRAND EST et/ou d'un SOUS-LICENCIE.

#### **Article 14 — RESILIATION**

**14.1** Toute LICENCE EXCLUSIVE pourra être résiliée de plein droit par l'une des PARTIES en cas d'inexécution par l'autre PARTIE d'une ou de plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses ou dans les CONDITIONS GENERALES propres à la LICENCE EXCLUSIVE, et en particulier à l'Article 4 (Exploitation) et à l'Article 8 (Conditions financières) ci-dessus.

Cette résiliation deviendra effective trois (3) mois après l'envoi par la PARTIE plaignante d'une lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la plainte, à moins que, dans ce délai, la PARTIE défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas de force majeure. L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la PARTIE défaillante de remplir les obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation, et ce, sans préjudice du paiement de dommages-intérêts dus par la PARTIE défaillante en réparation du préjudice éventuellement subi par la PARTIE plaignante du fait de la résiliation anticipée de la LICENCE EXCLUSIVE.

**14.2** Si après une analyse approfondie, un doute persiste quant à la possibilité d'exploitation de l'OBJET LICENCIE, la SATT GRAND EST pourra résilier la LICENCE EXCLUSIVE.

**14.3** En cas de redressement judiciaire de la SATT GRAND EST, toute LICENCE EXCLUSIVE pourra être résiliée à l'initiative de l'ETABLISSEMENT, si après mise en demeure de l'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l'article L. 622-13-III du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations de la SATT GRAND EST placée en redressement judiciaire.

En cas de liquidation judiciaire de la SATT GRAND EST, toute LICENCE EXCLUSIVE pourra être résiliée à l'initiative de l'ETABLISSEMENT, si après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations de la SATT GRAND EST placée en liquidation judiciaire.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'événement.

**14.4** La LICENCE EXCLUSIVE sera résiliée de plein droit dans le cas où le RESULTAT tomberait dans le domaine public. Cette résiliation deviendra effective après l'envoi par la PARTIE la plus diligente d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre PARTIE exposant la preuve de l'extinction des droits de PROPRIETE INTELLECTUELLE.

**14.5** Toute LICENCE EXCLUSIVE sera résiliée d'un commun accord lorsqu'un TIERS souhaite obtenir une licence, exclusive ou non, selon les dispositions prévues à l'article 10.4 de la CONVENTION CADRE.

**14.6** En cas de résiliation d'une LICENCE EXCLUSIVE hors des hypothèses visées à l'article 14.4 ci-dessus, les CONTRATS D'EXPLOITATION conclus avec des SOUS-LICENCIÉS avant la date de résiliation de ladite LICENCE EXCLUSIVE resteront en vigueur et l'ETABLISSEMENT assumera l'ensemble des droits et obligations qui étaient à la charge de la SATT GRAND EST.

**14.7** En cas de résiliation d'une LICENCE EXCLUSIVE, chaque PARTIE s'engage à restituer à l'autre, dans le mois suivant l'expiration ou la résiliation de la LICENCE EXCLUSIVE, tous les documents et les divers matériels que cette dernière lui aurait transmis, sans pouvoir en conserver de reproduction.

#### **Article 15 - STOCKS**

Dans le cas où des SOUS-LICENCIÉS détiendraient en stock, à la date de résiliation d'une LICENCE EXCLUSIVE, des PRODUITS, y compris les composants pour leur fabrication, ils seraient autorisés à finaliser la fabrication et à vendre ces PRODUITS pendant un délai de douze (12) mois suivant la date de résiliation de ladite LICENCE EXCLUSIVE sous réserve, d'une part, d'adresser à l'ETABLISSEMENT à la date de résiliation de ladite LICENCE EXCLUSIVE un état des stocks, et d'autre part, de respecter les conditions financières fixées dans le CONTRAT D'EXPLOITATION s'y rapportant.

#### **Article 16 — TRANSFERT D'UNE LICENCE EXCLUSIVE**

**16.1** Toute LICENCE EXCLUSIVE est conclue intuitu personae. Par conséquent, elle est personnelle, incessible et intransmissible, sous réserve des stipulations de l'Article 16.2 ci-dessous.

**16.2** En cas de prise de contrôle, de fusion, d'absorption, de cession, de transfert de la SATT GRAND EST ou de ses activités à une autre personne morale ou de toute autre transformation de la SATT GRAND EST visant à modifier les caractéristiques intuitu personae prises en compte pour l'établissement d'une LICENCE EXCLUSIVE, l'ETABLISSEMENT aura le droit de résilier ladite LICENCE EXCLUSIVE.

En cas de consentement de l'ETABLISSEMENT au transfert de ladite LICENCE EXCLUSIVE à un TIERS personne morale, il est d'ores et déjà entendu que ladite personne morale sera, en tout état de cause, soumise aux mêmes obligations que celles mises à la charge de la SATT GRAND EST dans ladite LICENCE EXCLUSIVE, à moins que les nouvelles parties n'en conviennent ensemble autrement.



Un avenant à la LICENCE EXCLUSIVE entre l'ETABLISSEMENT et ladite personne morale devra être élaboré, simultanément à l'opération considérée réalisée avec la SATT GRAND EST, dans lequel l'option choisie par les nouvelles parties, conformément à l'alinéa précédent, sera précisée.

**16.3** La SATT GRAND EST pourra également se faire substituer dans une LICENCE EXCLUSIVE par un TIERS qui souhaiterait être licencié de premier rang, selon les modalités décrites à l'article 10.4 de la CONVENTION CADRE.

#### **Article 17 — STIPULATIONS DIVERSES**

**17.1** Toute notification ou communication autorisée ou requise dans le cadre de l'exécution de la LICENCE EXCLUSIVE sera considérée comme régulière dès lors qu'elle sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception aux adresses indiquées ci-dessous, tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas été notifiées d'un changement d'adresse par écrit :

Pour la SATT GRAND EST :

SATT GRAND EST  
Maison Régionale de l'Innovation  
64 A rue Sully - CS 77124  
21071 DIJON Cedex  
contact@sattge.fr

Pour l'ETABLISSEMENT :

Université de Lorraine  
Direction de la Recherche et de la Valorisation  
Sous-Direction Valorisation Innovation  
91 Avenue de la Libération, BP 454,  
54001 Nancy cedex

Toute notification sera réputée avoir été effectuée au jour où elle a été effectivement reçue par son destinataire à moins que la date de réception soit un jour non ouvré auquel cas elle sera réputée avoir été reçue le premier jour ouvré suivant celui-ci.

**17.2** La LICENCE EXCLUSIVE ne peut être modifiée que par voie d'avenant signé des PARTIES.

**17.3** La LICENCE EXCLUSIVE, y compris ses annexes, exprime l'intégralité des obligations des PARTIES sur son objet. Elle annule et remplace en leur totalité tous les échanges qui ont eu lieu entre les PARTIES en relation avec l'objet de la LICENCE EXCLUSIVE.

**17.4** En cas de difficulté d'interprétation par une juridiction compétente entre l'un quelconque des titres figurant en tête d'articles et les stipulations qu'ils contiennent, les titres seront déclarés inexistants.

**17.5** Si une ou plusieurs stipulations de la LICENCE EXCLUSIVE sont tenues pour non valides ou sont déclarées comme telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. Les PARTIES procéderont alors sans délai aux modifications nécessaires en respectant, dans toute la mesure du possible, l'accord de volonté existant au moment de la signature de la LICENCE EXCLUSIVE.

**17.6** Les PARTIES conviennent réciproquement, que le fait, pour l'une d'entre elle de tolérer une situation, n'a pas pour effet d'accorder à l'autre PARTIE des droits acquis. Une telle tolérance ne peut pas non plus être interprétée comme une renonciation à faire valoir les droits en cause.



**17.7** Aucune PARTIE ne sera responsable de la non-exécution totale ou partielle de ses obligations provoquées par un événement constitutif de force majeure au sens de l'article 1148 du code civil et reconnu comme tel par la jurisprudence des cours et tribunaux français.

En tout état de cause, les PARTIES sont responsables dans les conditions de droit commun de tout dommage direct résultant de la LICENCE EXCLUSIVE.

#### **Article 18- LITIGES - DROIT APPLICABLE**

La LICENCE EXCLUSIVE est régie par la loi française. Les PARTIES s'efforceront de résoudre à l'amiable les différends qui pourraient survenir dans l'interprétation ou dans l'exécution de la LICENCE EXCLUSIVE.

En cas de désaccord persistant, les tribunaux français compétents seront saisis.

#### **Article 19 - ENREGISTREMENT**

Toute LICENCE EXCLUSIVE sera inscrite auprès des organismes compétent (Offices de brevets concernés, Agence pour la protection des programmes etc.) au vu et sur la demande du porteur d'un original, à l'initiative et aux frais de la SATT GRAND EST.



**PARTIE 2 : MODELE DE LICENCE EXCLUSIVE DE BREVET ET/OU DE SAVOIR-FAIRE (et/ou toute autre PROPRIETE INTELLECTUELLE)**

ENTRE

**L'Université de Lorraine**, Etablissement public national à caractère scientifique culturel et professionnel, créée sous la forme d'un grand établissement, dont le siège social est, 34, cours Léopold, 54052 NANCY cedex, dont le N° SIRET est 130 015 506 00012.

Représentée par son Président, Monsieur Pierre Mutzenhardt,

Ci-après dénommée « **ETABLISSEMENT** »,

Agissant en tant que tutelle du INTITULÉ DU LABORATOIRE (EA/UMR) dirigé par Madame/Monsieur Prénom NOM.

Ci-après dénommé « **STRUCTURE DE RECHERCHE** »,

D'une part,

ET

La **Société d'Accélération du Transfert de Technologies Grand-Est** dont la dénomination commerciale est « **SATT GRAND-EST** », Société par Action Simplifiée au capital de 1 396 300 € inscrite au registre du commerce de Dijon sous le numéro SIREN 501 704 969, dont le siège est situé Maison Régionale de l'Innovation, 64 A rue Sully CS 77124 21071 DIJON Cedex, représentée par son Président, Monsieur Olivier MERIGEAUX,

Ci-après dénommée « **SATT GRAND EST** »,

D'autre part.

L'ETABLISSEMENT et la SATT GRAND EST étant ci-après désignés individuellement « **PARTIE** » et collectivement « **PARTIES** ».

**ETANT PREALABLEMENT EXPOSE**

Une convention cadre entre l'ETABLISSEMENT et la SATT GRAND EST a été conclue en date du <à compléter> afin d'encadrer l'ensemble des relations entre les PARTIES liées à l'activité de la SATT GRAND EST, ci-après désignée « **CONVENTION CADRE** ».

Dans le cadre de l'Annexe 3 de la CONVENTION CADRE, les PARTIES ont défini les **CONDITIONS GENERALES** dans lesquelles l'ETABLISSEMENT concède, pour les droits qu'il détient, à la SATT GRAND EST une **LICENCE EXCLUSIVE** pour la gestion et la valorisation d'un résultat valorisable.

Par la présente **LICENCE EXCLUSIVE**, les PARTIES déterminent les **CONDITIONS PARTICULIERES** dans lesquelles l'ETABLISSEMENT concède à la SATT GRAND EST une **LICENCE EXCLUSIVE** pour la gestion et la valorisation du RESULTAT.

**LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT**



## **Article 1 - OBJET**

**1.1** Par la LICENCE EXCLUSIVE, aux conditions et réserves énoncées aux présentes, dans le respect des CONDITIONS GENERALES détaillées en Annexe 3 de la CONVENTION CADRE, l'ETABLISSEMENT concède pour les droits qu'il détient à la SATT GRAND EST, qui l'accepte, une licence exclusive sur l'OBJET LICENCIE tel que définit dans la CONVENTION CADRE dans tout DOMAINE et sur tout TERRITOIRE en vue de :

- la prospection, la négociation, la rédaction et la signature d'un CONTRAT D'EXPLOITATION avec un SOUS-LICENCIE pour assurer le développement, l'utilisation, la fabrication et la commercialisation de PRODUITS, ainsi que pour prendre toutes les mesures nécessaires à l'exploitation dudit OBJET LICENCIE dans le respect de la CONVENTION CADRE.
- l'exploitation directe de l'OBJET LICENCIE par la SATT GRAND EST notamment dans le cadre de la création d'une business unit et/ou dans le cadre d'une plateforme technologique sous réserve d'un accord expresse, préalable et écrit de l'ETABLISSEMENT et à la condition que la création de ladite Business Unit et/ou plateforme technologique soit effectuée en pleine concertation avec l'ETABLISSEMENT.

**1.2** La LICENCE EXCLUSIVE est assortie de la concession, pour les droits qu'il détient, par l'ETABLISSEMENT à la SATT GRAND EST du droit de concéder des CONTRAT D'EXPLOITATION notamment sous la forme de sous-licence sur tout ou partie de l'OBJET LICENCIE, du TERRITOIRE et du DOMAINE, à des SOUS-LICENCES pour le développement, l'utilisation, la fabrication et la commercialisation de PRODUITS.

**1.3** L'ETABLISSEMENT concède également une licence, pour les droits qu'il détient, et ceci dans les mêmes conditions que celles décrites aux articles 1.1 et 1.2 ci-dessus, sur toutes les CONNAISSANCES ANTERIEURES utiles à l'exploitation de l'OBJET LICENCIE, en sa possession à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ; ainsi que sur tous les résultats issus d'une ACTIVITE DE MATURATION qui ont été apportés à tout ou partie de l'OBJET LICENCIE, de l'identification de ces résultats issus d'une ACTIVITE DE MATURATION par la SATT GRAND EST et de leur communication par la SATT GRAND EST à l'ETABLISSEMENT.

**1.4** Le caractère exclusif de la LICENCE EXCLUSIVE évoqué à l'article 1.1 ci-dessus signifie que l'ETABLISSEMENT, pour les droits qu'il détient, s'engage à ne pas concéder à un TIERS d'autre licence sur l'OBJET LICENCIE dans le DOMAINE et dans le TERRITOIRE.

**1.5** Les mots ou groupe de mots écrits en lettres capitales dans la présente LICENCE EXCLUSIVE ont la même signification que ceux définis à l'article 2 des CONDITIONS GENERALES.

Il est néanmoins précisé que la définition de « OBJET LICENCIE » est complétée par : L'OBJET LICENCIE consiste dans <à compléter>. La DECLARATION D'INVENTION relative au RESULTAT et le cas échéant le savoir-faire associé, est jointe à la présente LICENCE EXCLUSIVE en Annexe 1.

## **Article 2 — DUREE**

La LICENCE EXCLUSIVE prendra effet à compter <au choix des PARTIES soit la dernière date de signature de la LICENCE EXCLUSIVE par toutes les PARTIES ou la date choisie par elle> et restera en vigueur, sauf résiliation anticipée, pour la durée de dix (10) ans.

## **Article 4 – CONDITIONS PARTICULIERES**

*Option 1* Aucune modification n'est apportée aux CONDITIONS GENERALES.



Option 2 Les articles suivants des CONDITIONS GENERALES sont modifiés et remplacés par les CONDITIONS PARTICULIERES suivantes :

3.X – .....

.....

3.X – .....

.....

## Article 5 — INFORMATIONS SUR LE CONTEXTE CONTRACTUEL AU JOUR DE LA PRISE D'EFFET DE LA LICENCE EXCLUSIVE

### 5.1 [OPTIONNEL]

Au jour de la prise d'effet du présent contrat de LICENCE EXCLUSIVE, la SATT GRAND EST est informée du fait que la valorisation du RESULTAT devra être effectuée dans le respect des engagements contractuels suivants pris par l'ETABLISSEMENT :

.....

.....

La SATT GRAND EST reconnaît avoir pris connaissance des contrats susvisés et l'ETABLISSEMENT reconnaît les lui avoir transmis.

5.2 L'ETABLISSEMENT communiquera à la SATT GRAND EST les informations dont il a connaissance conformément à l'article 6.3 de la CONVENTION CADRE.

## Article 6 — APPLICATIONS DES CONDITIONS GENERALES

Toutes les stipulations des CONDITIONS GENERALES non modifiées par des CONDITIONS PARTICULIERES de la présente LICENCE EXCLUSIVE et qui ne leur seraient pas contraires restent en vigueur.

## Article 7— LITIGES - DROIT APPLICABLE

La LICENCE EXCLUSIVE est régie par la loi française. Les PARTIES s'efforceront de résoudre à l'amiable les différends qui pourraient survenir dans l'interprétation ou dans l'exécution de la LICENCE EXCLUSIVE.

En cas de désaccord persistant, les tribunaux français compétents seront saisis.

## Article 8 — LISTE DES ANNEXES

LISTE A ADAPTER POUR CHAQUE LICENCE EXCLUSIVE

- Annexe 1 — DECLARATION D'INVENTION et déclaration d'invention du savoir-faire associé

Fait à Dijon en deux exemplaires originaux



**Pour l'ETABLISSEMENT**

Date  
Pierre Mutzenhardt  
Président

**Pour SATT GRAND EST**

Date  
Olivier Mérigeaux  
Président



**Annexe 1 — DESCRIPTION DU RESULTAT / DECLARATION D'INVENTION**



**Annexe 4 : SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT**  
**PROPOSES PAR SATT GRAND EST**

**LISTE DES SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT**

**1 Actions ciblées de détection**

- Des visites de laboratoires. Ces visites participent aussi à la sensibilisation des personnels. Le plan de visites pourra être orienté selon un cahier des charges et une stratégie fourni par l'actionnaire. En l'absence d'orientation, la SATT prévoit de visiter chaque laboratoire annuellement.
- Des cartographies de compétences et d'axes de valorisation pour une équipe de recherche ou un laboratoire. Ces cartographie sont réalisées sur la base des forces et orientations de la recherche au regard des attentes du monde socio-économique. Ces actions nourrissent la détection immédiate, mais également la stratégie scientifique – et donc la stratégie de valorisation – à moyen terme des équipes.

**2 Actions de sensibilisation et de formation**

La SATT peut conduire à la demande d'un actionnaire des actions de conseil et de sensibilisation auprès des personnels et usagers (par exemple formation) sur la thématique de la valorisation (recherche partenariale, brevet, création d'entreprise,...) selon les termes de la CONVENTION CADRE.

**3 Diagnostic et conseil en propriété intellectuelle pour la stratégie R&D**

Les ACTIONNAIRES peuvent confier à la SATT GRAND EST, la gestion des droits de propriété intellectuelle (dépôt, entretien).

Articulation avec l'INVESTISSEMENT EN PROPRIETE INTELLECTUELLE ET MATURATION :

Pour les brevets que la SATT GRAND EST gère dans le cadre de la licence exclusive/mandat de valorisation, la SATT GRAND EST prend en charge sur le budget de maturation les frais de dépôt et d'entretien des brevets qu'elle juge pertinents. Les modalités sont celles prévus au chapitre 1.

Les ACTIONNAIRES peuvent parallèlement confier à la SATT GRAND EST dans le cadre de ce service (2.3) le diagnostic et conseil en PI conformément aux stratégies R&D concernant les brevets et les licences qui n'entrent pas dans la stratégie de maturation de la SATT GRAND EST.

**4 Appui à la négociation des contrats**

les ACTIONNAIRES peuvent confier ce service à la SATT GRAND EST.



## **5 Identification des besoins des entreprises, veille économique**

Cette action à caractère prospectif est menée afin de déterminer quels sont les besoins des entreprises au regard de compétences identifiées d'un actionnaire. Elle contribue au ressourcement des équipes de recherche et au développement de ses partenariats industriels.

