

DELIBERATIONS
du Conseil d'Administration de l'Université de Bourgogne

Séance du 1^{er} juillet 2015

Délibération n° 2015 - 01/07/2015 - 15

Présentation de la convention SATT GRAND EST

Le Conseil d'administration

- VU le code de l'Education
- VU les statuts de l'Université de Bourgogne
- VU l'avis de la Commission de la Recherche en date du 25 juin 2015

Après en avoir délibéré

Approuve, avec 21 voix pour, 2 abstentions :

la convention-cadre entre l'université de Bourgogne et la SATT GRAND-EST.

Dijon, le 2 juillet 2015

Le Président de l'Université de Bourgogne,

Alain BONNIN



P.J. : Modifications apportées à la convention-cadre

Délibération transmise au Recteur Chancelier de l'Université de Bourgogne

Délibération publiée sur le site internet de l'établissement

La SATT GRAND EST au service de ses actionnaires

Convention-cadre avec l'Université de Bourgogne

Version actualisée

Commission Recherche – 25 juin 2015

Points abordés

- La **convention-cadre** (et ses annexes) : principes et modalités de collaboration avec l'uB ; liste des annexes
 - ↳ *a été soumise à la délibération du CA du 18 novembre 2014*
- Des décisions importantes ont été soumises à l'approbation des Conseils d'Administration du 17 décembre 2014 et du 27 mai 2015 (frais gestion, taux d'environnement et principes de distribution des redevances) ;
- Une **version actualisée de la convention-cadre** est proposée qui tient compte également des préconisations des autres actionnaires

La convention cadre entre l'uB et la SATT GE

Les modifications apportées

Chapitre I : Objet et suivi de la collaboration

II. Article 4. Durée (p 13)

A compter de sa signature par l'ensemble des PARTIES, la présente CONVENTION CADRE entre en vigueur (DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION CADRE) jusqu'à l'expiration de la convention 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.

*Pour une durée
de 10 ans*

La convention cadre entre l'uB et la SATT GE

Les modifications apportées

Chapitre III : Processus d'**investissement en maturation** et gestion de la PI

III. Article 5. GENERALITES - EXCLUSIVITE (p 14)

S'agissant des RESULTATS 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 les autres copropriétaires ;
- aux RESULTATS pour lesquels l'ETABLISSEMENT a été désigné MANDATAIRE.

Précisions sur le mandat donné à la SATT GE à la demande d'un actionnaire

Lorsque l'uB n'est pas désigné étab. valorisateur, elle ne peut donner un mandat que pour sa quote-part de copropriété

Si uB mandataire pour la valorisation, le mandat à la SATT GE porte sur l'ensemble du RESULTAT

La convention cadre entre l'uB et la SATT GE

Les modifications apportées

Chapitre III : Processus d'**investissement en maturation** et gestion de la PI

III. Article 7. PRISE EN CHARGE DU RESULTAT PAR LA SATT GRAND EST (p 15)

La SATT GRAND EST s'engage :

- à réaliser une pré-analyse du potentiel de valorisation du RESULTAT ;
- à informer le CORRESPONDANT ETABLISSEMENT, dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de la réception par la SATT GRAND EST de la DECLARATION D'INVENTION complète et signée, 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, au plus tard dans les 90 jours qui suivront la réception d'une DECLARATION D'INVENTION** et sous réserve du retour du **(des) copropriétaire(s) du RESULTAT** le cas échéant, reprenant les informations principales sur le RESULTAT et indiquant la décision de la SATT GRAND EST :

Nouvelle rédaction plus précise

La convention cadre entre l'uB et la SATT GE

Les modifications apportées

Chapitre III : Processus d'**investissement en maturation** et gestion de la PI

III. Article 7. PRISE EN CHARGE DU RESULTAT PAR LA SATT GRAND EST (p 15 - 16)

- Si la SATT GRAND EST ne souhaite pas valoriser le RESULTAT. L'ETABLISSEMENT devient libre de décider de la suite à donner au dit 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.

*Ajout à la demande
d'un actionnaire*

La convention cadre entre l'uB et la SATT GE

Les modifications apportées

Chapitre III : **Processus d'investissement en maturation et gestion de la PI**

III. Article 8. Gestion de la PROPRIETE INTELLECTUELLE (p 17)

8.1 L'ETABLISSEMENT donne, en qualité de mandant, à la SATT GRAND EST, en qualité de mandataire, qui l'accepte, un mandat exclusif, pour tout domaine et tout territoire, pour la gestion administrative, financière, juridique de la PROPRIETE INTELLECTUELLE portant sur le RESULTAT ou l'OBJET LICENCIE et notamment pour :

- *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, ...).*

Et suite aux **8.2** et **8.3**

Intégration des dispositions détaillées à partir des conventions en annexe

Nouvelle rédaction plus claire

La convention cadre entre l'uB et la SATT GE

Les modifications apportées

Chapitre III : Processus d'**investissement en maturation** et gestion de la PI

III. Article 9. Activités d'INVESTISSEMENT EN MATURATION (p 19 -20)

9.2 PROJETS DE MATURATION

Précisions apportées :

- « les dossiers (...) seront **transmis au CORRESPONDANT** ;
- « **L'ETABLISSEMENT sera l'unique propriétaire des résultats issus d'une ACTIVITE DE MATURATION** » ⇒ cession des droits de la SATT GE le cas échéant ;
- **Encadrement d'un PROJET DE MATURATION : Chef de projet (SATT GE) et Responsable scientifique (Etablissement)**;
- **Recrutement spécifique par la SATT GE ou par l'ETABLISSEMENT : conditions et facturation**
- **Equipements acquis par la SATT** : plusieurs cas sont traités selon que l'équipement a vocation à être réutilisé ou non, par la SATT GE ou par l'ETABLISSEMENT

Rédaction plus claire à la demande d'un actionnaire

La convention cadre entre l'uB et la SATT GE

Les modifications apportées

Chapitre III : CONTRATS D'EXPLOITATION (p.23)

III. Article 10.6 Cession à un TIERS

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 présente CONVENTION CADRE.

Répartition des revenus nets : 50% - 50% comme pour les autres contrats d'exploitation

III. Article 10.8 Caducité 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 ou d'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 :

Précisions à la demande d'un actionnaire (perte exclusivité = redonner la main au propriétaire)

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

La convention cadre entre l'uB et la SATT GE

Les modifications apportées

Chapitre III : CONTRATS D'EXPLOITATION

III. Article 11 RETOURS FINANCIERS PAR LA SATT GRAND EST ET PRINCIPES DE REDISTRIBUTION A L'ETABLISSEMENT (p.24 - 25)

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).

Rappel : Vote en Conseil d'Administration le 27 mai

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. Etc...

Précisions apportées à la demande des actionnaires

La convention cadre entre l'uB et la SATT GE

Les modifications apportées

Chapitre III : **SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT** (p.29)

- Le diagnostic et conseil en propriété intellectuelle pour la stratégie R&D
- Les actions de sensibilisation et de formation à la valorisation
- Les actions ciblées de détection (visites de laboratoires et cartographie de compétences et d'axe de valorisation)
- L'appui à la négociation des contrats (instruction des contrats et élaboration/validation des clauses PI)
- L'identification des besoins des entreprises, veille économique ;
- La gestion de l'activité contractuelle

Mise en cohérence avec la convention Bénéficiaire avec l'ANR

Annexes à la convention cadre entre l'uB et la SATT GE

Les modifications apportées

Les modifications vont dans le sens d'une **simplification** :

↪ Cas de l'Annexe 2 « CONTRAT DE VALORISATION » et de l'Annexe 3 « LICENCE EXCLUSIVE » : *éléments de contexte et parties générales extraites et intégrées dans la convention cadre.*

↪ *Suppression des Annexes relevant des procédures* soit : l'Annexe 5 « Schéma récapitulatif » et l'Annexe 10 « Procédures type contrats »

Ou d'une **actualisation** :

↪ Cas de l'Annexe 1 : **Actualisation** de la liste des UNITES DE RECHERCHE

↪ Cas de l'Annexe 7 (devenue Annexe 6) « Gestion des flux financiers pour la co traitance et gestion des contrats » : actualisation des données issues du vote du taux d'environnement porté à 42% (CA du 27 mai 2015)

La convention cadre entre l'uB et la SATT GE

Liste des annexes (actualisée)

- Annexe 1 : Liste des STRUCTURES DE RECHERCHE
- Annexe 2 : CONTRAT DE VALORISATION
 - PARTIE 1 : Conditions générales applicables aux CONTRATS DE VALORISATION
 - PARTIE 2 : Modèle de CONTRAT DE VALORSATION
- Annexe 3 : LICENCES EXCLUSIVES
 - PARTIE 1 : Conditions générales applicables aux LICENCES EXCLUSIVES
 - PARTIE 2 : Modèles de LICENCE EXCLUSIVE
- Annexe 4 : SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT PROPOSES PAR SATT GRAND EST
 - PARTIE 1 : Description des SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
 - PARTIE 2 : Tarification des SERVICES DE CONSEIL EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
- Annexe 5 : PRINCIPES DE COTRAITANCE ET GESTION DES CONTRATS DE PRESTATION ET DE RECHERCHE
- Annexe 6 : Gestion des flux financiers liés aux contrats de valorisation de la recherche
- Annexe 7 : Département Expertise et Consultance
- Annexe 8 : Convention particulière concernant l'hygiène, la sécurité et la santé au travail