

Charte Aviesan du mandataire unique

Préambule

L'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan) regroupe aujourd'hui les principales institutions de recherche françaises impliquées dans ce domaine (Inserm, CNRS, CEA, Inra, Institut Pasteur, Inria, IRD, Institut Curie, EFS, Institut Télécom, Conférence des présidents d'université, Conférence des directeurs généraux de CHU). Organisée en dix instituts thématiques multi-organismes (ITMO), organes fonctionnels de la coordination des recherches, elle offre des capacités nouvelles d'analyse stratégique, de programmation et de visibilité de la recherche.

Cette structuration de la recherche publique constitue une opportunité pour l'établissement de partenariats stratégiques avec les industries de santé. Dans cet esprit, la réactivité du dispositif national de recherche et sa capacité à conclure rapidement des partenariats stratégiques avec l'industrie constitue un facteur déterminant de compétitivité face à la concurrence internationale.

Si le tissu des acteurs français de la recherche publique génère la grande majorité des innovations en biologie et santé, la multiplicité et la diversité des organismes impliqués (EPST, EPIC, Centres Hospitaliers, Universités, Instituts Publics, Fondations...) avec des politiques et des pratiques de valorisation diverses, ne simplifie pas le dialogue avec les partenaires industriels.

Les dispositions réglementaires récentes, et notamment le décret du 9 juin 2009¹, permettent une simplification dans la gestion de la propriété intellectuelle entre universités et organismes de recherche employant du personnel de droit public en déterminant les règles de désignation d'un mandataire unique et les responsabilités et obligations de ce dernier. Elles ne règlent cependant pas tous les problèmes rencontrés sur le terrain pour les raisons suivantes :

- le décret ne s'appliquant pas de façon rétroactive, la grande majorité des résultats valorisables de la recherche publique (ceux établis avant le mois de juin 2009) n'y sont pas soumis,
- il ne traite pas les cas où plusieurs « hébergeurs » sont associés à la valorisation de « Résultats valorisables » (ex : collaborations entre plusieurs UMR),
- il ne traite que des inventions, à l'exclusion d'autres créations (logiciels, bases de données, et plus généralement œuvres protégeables par le droit d'auteur.),
- il ne traite que des inventions obtenues par des fonctionnaires ou agents publics exerçant leur activité pour le compte de personnes publiques investies d'une mission de recherche, et ne s'applique en particulier pas à celles obtenues par des chercheurs exerçant leur activité pour le compte de personnes publiques investies d'une mission de recherche dont le personnel est soumis au droit privé du travail.

¹ Décret n° 2009-645 du 9 juin 2009 relatif à la gestion entre personnes publiques de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics et ses arrêtés d'application.

Il était donc important que les membres d'Aviesan se concertent et se mettent d'accord sur la façon de régler pratiquement ces problèmes. C'est à cette condition seulement que le partenaire privé pourra reconnaître comme crédible son interlocuteur public mandaté.

Conformément aux recommandations émises par le Conseil Stratégique des Industries de Santé (CSIS) lors de sa séance du 26 octobre 2009, les membres d'Aviesan ont mis en place un comité de coordination permanent (Comité Covalliance) réunissant des membres d'Aviesan et leurs cellules de valorisation pour la mise en œuvre et le suivi des partenariats. C'est dans le cadre des travaux de ce comité qu'a été rédigée la présente "charte Aviesan du mandataire unique" (la Charte).

Par l'adhésion volontaire à la charte, les membres d'Aviesan, s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour désigner, chaque fois que nécessaire, selon les modalités décrites dans cette charte, **un mandataire unique**, interlocuteur du ou des partenaires industriels, qui négociera, en leur nom, tous les accords partenariaux (accord de confidentialité, accord de collaboration, MTA, accord de licence ...), permettant d'assurer dans les meilleures conditions la protection et la valorisation des Résultats issus des travaux de recherche menés en commun.

Dans le même esprit, les signataires de la Charte s'engagent à négocier leurs accords futurs dans les domaines scientifiques couverts par Aviesan, dans la mesure du possible, en cohérence avec les principes émis dans la Charte afin de tendre vers une harmonisation des règles et procédures.

I- Domaine d'application de la Charte

La Charte a vocation à s'appliquer :

1. aux Résultats, obtenus par les fonctionnaires, agents publics ou salariés de droit privé relevant des signataires de la Charte,
2. dans les domaines scientifiques couverts par Aviesan,
3. qui ne seraient pas régis, par ailleurs, par un accord (accord-cadre, contrat quadriennal, convention spécifique...) conclu, avant ou après la signature de la Charte, entre les signataires concernés.

II- Objet de la Charte

La Charte a pour objet :

1. de définir les règles de copropriété des Résultats et de calcul des quotes-parts correspondantes,
2. de définir les règles de désignation du ou des Mandataire(s),
3. de définir les missions du ou des Mandataire(s),
4. de fixer les règles de répartition des revenus issus de l'exploitation des Résultats.

III- Règles de copropriété et de calcul des quotes-parts

3-1. Lorsque les Résultats sont obtenus exclusivement par un ou plusieurs fonctionnaires ou agents publics relevant d'un ou plusieurs signataires de la Charte, en sont copropriétaires :

- le ou les signataires employeurs de ces personnels,
- ainsi que le ou les signataires qui ont contribué de manière significative en moyens humains, en matériel ou en financement, au coût total des moyens nécessaires à l'obtention du Résultat.

Sauf accord spécifique contraire, les quotes-parts sont réparties à parts égales entre les copropriétaires. Au sein d'une Unité de Recherche Commune, les signataires concernés s'engagent à privilégier une répartition à part égale de copropriétés.

Tout copropriétaire ainsi désigné peut librement renoncer à sa part de propriété au profit des autres, dans des conditions à déterminer au cas par cas.

3-2. Lorsque les Résultats sont obtenus individuellement par un ou plusieurs salariés de droit privé appartenant à un ou plusieurs signataires de la Charte, ou concomitamment avec un ou plusieurs fonctionnaires ou agents publics signataires de la Charte, les signataires employeurs des personnels qui ont obtenu les Résultats ainsi que, le cas échéant, le ou les signataires qui ont contribué de manière significative en moyens humains, en matériel ou en financement, au coût total des moyens nécessaires à l'obtention du Résultat se concertent pour déterminer entre eux au cas par cas les règles de copropriété et de calcul des quotes-parts.

IV- Modalités de désignation du ou des Mandataire(s)

- 1- Cas 1 : les copropriétaires sont tous des employeurs de fonctionnaires ou d'agents publics

Cas 1-1 : le Mandataire est désigné parmi les copropriétaires conformément au décret du 9 juin 2009 susvisé.

Cas 1-2 : s'il existe un accord antérieur au décret du 9 juin 2009 susvisé qui régit le Résultat, les règles fixées dans cet accord s'appliquent.

- 2- Cas 2 : les copropriétaires sont tous des employeurs de salariés de droit privé

Le Mandataire est désigné par accord parmi les copropriétaires.

- 3- Cas 3 : les copropriétaires sont des employeurs de fonctionnaires ou d'agents publics et des employeurs de salariés de droit privé

Le Mandataire est désigné par accord parmi les copropriétaires selon les principes du décret n° 2009-645 du 9 juin 2009 concernant la désignation du mandataire unique. Si le Mandataire désigné est employeur de salariés de droit privé, les copropriétaires employeurs des fonctionnaires ou agents publics, seront représentés par un sous-mandataire désigné selon les règles du décret n° 2009-645 du 9 juin 2009 susvisé.

Dans tous les cas, si tous les copropriétaires en sont d'accord, un mandataire extérieur à la copropriété peut être désigné.

V- Missions du ou des Mandataire(s)

1- Cas 1 : les copropriétaires sont tous des employeurs de fonctionnaires ou d'agents publics

Cas 1-1 : les missions du Mandataire sont les mêmes que celles définies dans le décret du 9 juin 2009 susvisé (information régulière des copropriétaires, absence d'accord préalable des copropriétaires sur la stratégie de protection et de valorisation, maturation des Résultats, négociation et signature des conventions et des accords d'exploitation...). Dans ce cas, les frais directs sont remboursés sur les revenus d'exploitation.

Ce cas s'applique en l'absence d'un accord contraire entre les copropriétaires. En cas d'accord contraire, une convention d'exploitation est conclue pour préciser notamment les prérogatives du Mandataire qui assure au nom et pour le compte des copropriétaires la stratégie de protection et de valorisation, la maturation des Résultats, la négociation des conventions des accords d'exploitation. Il les tient régulièrement informés des actions de protection et d'exploitation dont les Résultats font l'objet, dans les trois mois suivant tout dépôt de titre de propriété industrielle, puis au moins une fois par an.

Si l'ensemble des copropriétaires en sont d'accord, la convention prévoit un remboursement des Frais Directs sur refacturation du Mandataire en fin d'année ou par règlement direct auprès du cabinet de propriété industrielle.

Cas 1-2 : les missions du Mandataire sont celles définies dans un accord antérieur.

2- Cas 2 : les copropriétaires sont tous des employeurs de salariés de droit privé et Cas 3 : les copropriétaires sont des employeurs de fonctionnaires ou d'agents publics et des employeurs de salariés de droit privé

Si les copropriétaires ont désigné par accord un Mandataire unique, celui-ci assure au nom et pour le compte des copropriétaires, la stratégie de protection et de valorisation, la maturation des Résultats, la négociation des conventions des accords d'exploitation. Il les tient régulièrement informés des actions de protection et d'exploitation dont les Résultats font l'objet, dans les trois mois suivant tout dépôt de titre de propriété industrielle, puis au moins une fois par an. Si l'ensemble des copropriétaires en sont d'accord, ils remboursent les Frais Directs sur refacturation du Mandataire en fin d'année ou par règlement direct auprès du cabinet de propriété industrielle.

Les copropriétaires peuvent décider de déroger au principe énoncé ci-dessus dans le cadre de la conclusion d'une convention d'exploitation qui précisera les missions et prérogatives du Mandataire. Cette convention pourra ainsi notamment préciser que le Mandataire intervient au nom et pour le compte des copropriétaires après information et accord préalable de leur part sur la stratégie de protection et de valorisation. Dans une telle hypothèse, les copropriétaires rembourseront les frais directs sur refacturation du Mandataire en fin d'année ou par règlement direct auprès du cabinet de propriété industrielle.

Dans l'un ou l'autre cas, les copropriétaires employeurs des fonctionnaires ou agents publics sont représentés par un sous-mandataire désigné conformément au décret du 9 juin 2009 susvisé.

3- Litiges concernant les Résultats

Tout litige relatif aux contrats d'exploitation, à la propriété et à la défense des Résultats ou à toute réclamation ou action les visant, devra être instruit et mené par le ou les Mandataire(s) en accord avec les copropriétaires.

Si l'un ou plusieurs des copropriétaires souhaitent engager des actions, quelle qu'en soit la nature, et que d'autres ne le souhaitent pas, ils pourront alors agir de leur seule initiative et à leur seul nom. Les frais des procédures seront alors à leur charge. Les bénéfices, y inclus les éventuels dommages et intérêts, leur seront intégralement acquis ; les condamnations, y inclus les dommages et intérêts, qu'ils pourraient subir seront à leur seule charge.

VI- Règles de répartition des revenus issus de l'exploitation des Résultats

La part revenant à chaque copropriétaire est calculée sur la base des Revenus d'Exploitation des Résultats, déduction faite des Frais Directs et des Avances Remboursables éventuelles, en fonction de sa quote-part de copropriété.

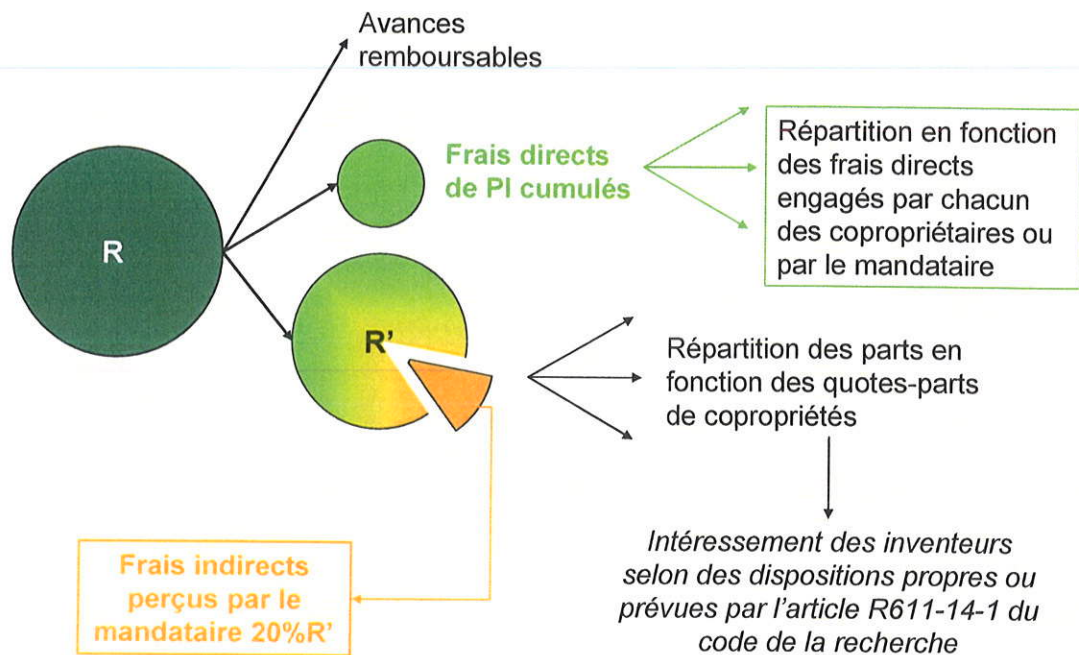
Une part de 20 % des Revenus d'Exploitation des Résultats, déduction faite des Avances Remboursables éventuelles et des Frais Directs engagés, est retenue par le ou les Mandataire(s) sur la part des copropriétaires au titre des frais indirects qui ont été engagés.

Le solde est reversé par le Mandataire à chacun des copropriétaires en fonction de la quote-part de propriété respective de chacun.

Dans le Cas 3, la part cumulée revenant aux copropriétaires employeurs des fonctionnaires et agents publics est versée par le Mandataire au sous-mandataire. Le Mandataire lui indiquera les parts revenant à chaque copropriétaire et les montants à verser aux inventeurs fonctionnaires ou agents publics au titre de leur intéressement. .

Aucun frais indirect ne pourra de nouveau être prélevé par le sous-mandataire.

Les salariés de droit privé sont intéressés par leur employeur selon leurs règles propres, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle qui leur sont applicables. Les fonctionnaires et agents publics sont intéressés selon les dispositions prévues par l'article R. 611-14-1 du code précité par le ou les Mandataire(s) ou, le cas échéant, par le sous mandataire.



VII- Modifications de la Charte

Sur la base des retours d'expérience après l'entrée en vigueur de la Charte, le Comité Covalliance sera chargé annuellement d'examiner et de proposer d'éventuelles modifications de la Charte. Ces modifications seront soumises au Comité de direction d'Aviesan pour approbation, avant d'être soumises aux signataires de la Charte.

Annexe : DEFINITIONS

Dans la Charte, les termes suivants, lorsqu'ils sont écrits avec une majuscule, ont la signification suivante :

Par Frais Directs, on entend :

- a. les frais de dépôt, d'obtention, de maintien et de défense des Résultats, ainsi que ceux associés aux demandes de titres de propriété industrielle devant les instances administratives et judiciaires,
- b. les frais de dépôt et de conservation des matériels attachés aux Résultats notamment des matériels biologiques.

Par Avance Remboursable, on entend les aides attribuées par Oseo Innovation SA.

Par Revenus d'Exploitation, on entend les revenus tirés de l'exploitation ou de la vente des Résultats (redevances, dividendes, prix...).

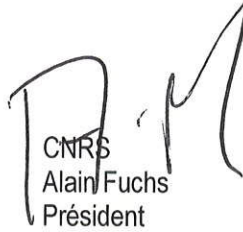
Par Résultats, on entend toutes les informations et connaissances techniques et/ou scientifiques, notamment le savoir-faire, les secrets de fabrique, les secrets commerciaux, les données, les bases de données, les obtentions végétales, les logiciels, les dossiers, les plans, les schémas, les dessins, les formules, inventions, découvertes, améliorations, techniques, méthodes, procédés, et/ou tout autre type d'informations, sous quelque forme qu'elles soient, brevetables ou non et/ou brevetés ou non, et tous les droits de propriété intellectuelle en découlant, issus des travaux menés en commun.

Par Unité de Recherche Commune, on entend entité administrative de recherche ou hospitalière, telle que laboratoire ou équipe ou service hospitalier, sous la tutelle administrative d'au moins deux organismes de recherche et/ou établissements supérieurs et/ou établissements publics de santé.

Fait à Paris, le : 20 AVR. 2011



INSERM
André Syrota
Président Directeur Général



CNRS
Alain Fuchs
Président



CEA
Bernard Bigot
Administrateur
Général

G. Bloch



INRA
Marion Guillou
Présidente Directrice Générale



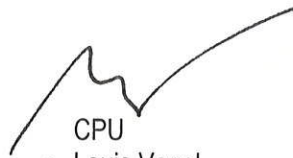
INRIA
Michel Cosnard
Président Directeur Général



IRD
Michel Laurent
Président



INSTITUT PASTEUR
Alice Dautry
Directrice Générale



CPU
Louis Vogel
Président

A. Trousseau de launay



Conf. DG CHU
Alain Hériaud
Président