

**MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE,
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE**

**CONVENTIONS ENCADRANT LES UNITÉS DE RECHERCHE MULTI-ÉTABLISSEMENTS :
PROPOSITIONS DE CLAUSES À INSÉRER EN APPLICATION DE LA CIRCULAIRE « MANDATAIRE UNIQUE »**

La circulaire « mandataire unique » du 19 juillet 2016 (NOR : MENR1618102C) recommande d'inclure la désignation du mandataire unique et les règles de répartition de la propriété intellectuelle entre établissements dans la convention encadrant l'organisation et le fonctionnement de chaque unité multi-établissements.

L'objet du présent document est de proposer des clauses transposant les principes de la circulaire, qui pourront être utilisées pour l'élaboration de la convention.

Ces clauses sont publiées sur le site du MENESR à l'adresse suivante : <http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56619/les-mesures-en-faveur-de-l-innovation.html>. Elles seront mises à jour et complétées en fonction des besoins.

Terminologie :

Par Mandataire Unique, il faut entendre le mandataire unique visé à l'article L.533-1 du code de la recherche.
Par Etablissement, il faut entendre tout établissement membre d'une unité multi-établissements soumise à l'article L.533-1 du code de la recherche.

Référence aux recommandations de la circulaire	Clauses proposées
III.1.1.i Cadre contractuel La signature de la convention ou de sa reconduction pouvant être ultérieure à la date de création ou de reconduction administrative de l'unité, il est conseillé, le cas échéant : de prévoir dans la décision de création ou de reconduction de l'unité la désignation du mandataire unique et les principes de base de la copropriété, et de négocier ensuite une convention ad'hoc, rattachable à cette décision, sur ces sujets.	Exemple de décision de création / renouvellement d'unité par un Etablissement : « Vu l'accord des Etablissements ; Vu l'article L. 533-1 du code de la recherche ;

	<i>Art 1 – Est créée/renouvelée à compter du, sous réserve de la conclusion de la convention correspondante, l'unité mixte de recherche:</i> <i>Institut de rattachement : (le cas échéant)</i> <i>UMR n°</i> <i>Intitulé :</i> <i>Directeur : ...</i> <i>Autres Etablissements membres de l'unité : X, Y, Z</i> <i>Sections :</i> <i>Durée : ... ans</i> <i>Est désigné Mandataire Unique au sens de l'article L. 533-I code de la recherche : Etablissement Y</i> <i>Répartition de la propriété des résultats :</i> <i>Etablissement X : x%</i> <i>Etablissement Y : y%</i> <i>Etablissement Z : z%</i> <i>[A DEFAUT D'UN AUTRE ACCORD :</i> <i>« Les résultats des travaux de l'unité de recherche appartiennent aux Etablissements en copropriété à parts égales. »]</i>
La désignation du mandataire unique et les règles de copropriété doivent être applicables a minima pour toute la durée de la convention. Ces stipulations, qui doivent s'inscrire dans une durée longue, peuvent éventuellement être modifiées à l'occasion du renouvellement de l'unité s'il y a des changements importants dans sa structuration (entrée ou sortie d'une des parties). En l'absence de tels changements, la désignation du mandataire unique ne doit pas être remise en cause, sauf en cas d'inactivité manifeste de ce dernier.	<u>Durée de la convention encadrant l'unité :</u> <i>« La convention prend effet dès la signature des Parties et entre en vigueur à la date de création de l'unité de recherche, soit le, et pour une durée de cinq ans. »</i>

Dans le cas où une convention comportant déjà les stipulations relatives au mandataire unique et à la copropriété viendrait à échéance sans être rapidement reconduite ou être remplacée par une nouvelle convention, **il conviendrait que les parties s'accordent de façon expresse pour faire perdurer ces stipulations tant que l'avenant de reconduction ou la nouvelle convention ne sont pas conclus.**

Deux modalités peuvent être retenues pour transposer cette recommandation :

1. Reconduire tacitement les dispositions relatives à la gestion des résultats et à la désignation du Mandataire Unique :
Si les Etablissements souhaitent que seules les stipulations concernant la gestion des résultats et le Mandataire Unique soient visées par la tacite reconduction :
« *Les stipulations concernant la gestion des résultats et le Mandataire Unique (clauses XX à YY) restent en vigueur au-delà de l'échéance de la convention d'unité dans l'attente de son renouvellement, dès lors que l'unité est maintenue et que les Etablissements restent les mêmes, sous réserve que le Mandataire Unique ait effectivement exercé activement son mandat. »*- 2. Prendre un nouvel acte simple pour traiter les questions de la gestion des résultats et de la désignation du Mandataire Unique dans l'attente de la nouvelle convention d'unité :
« *Entre ..., Ci-après désignés « les Parties »*
Préambule :
Dans le cadre du renouvellement de(s) unité(s) ..., la nouvelle convention encadrant l'unité (les unités) est en cours de négociation.
Dans l'attente de cette dernière et afin de ne pas retarder la valorisation des résultats, les Parties s'accordent pour maintenir en vigueur les stipulations de la convention précédente concernant la gestion des résultats et le Mandataire Unique.
En conséquence :
Article 1 : Objet
Les stipulations de la convention précédente concernant la gestion des résultats et le Mandataire Unique (clauses XX à YY de la convention) sont maintenues en vigueur tant que l'unité est maintenue et que les Etablissements membres restent les mêmes.
Article 2 : Durée et autres stipulations
La présente convention prend effet à compter du (date d'échéance de la convention d'unité) sous réserve de la signature de toutes les Parties.
La loi française est applicable à ce contrat.
La convention est établie en ... exemplaires, un pour chacune des Parties.»

III.1.ii Missions, droits et obligations du mandataire unique	Il est recommandé de désigner, parmi les établissements membres de l'unité de recherche, un mandataire unique qui sera chargé de la gestion et de l'exploitation de la propriété intellectuelle issue de l'unité. Les missions du mandataire unique doivent être celles spécifiées dans l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 et rappelées plus haut au II.2. Il est opportun d'étendre le champ d'application des missions du mandataire unique au-delà du champ cité par le décret, qui est celui des brevets, pour qu'elles s'exercent également, avec les mêmes obligations, sur les autres formes de propriété intellectuelle, notamment sur les logiciels, les savoir-faire et les marques. Pour définir les missions du mandataire unique dans la convention d'unité ou de site, un renvoi au cadre légal et réglementaire peut être suffisant. La prise en charge des frais fait l'objet d'une négociation entre les parties à la convention, mais à défaut d'accord dans un délai rapide, il est conseillé de faire application des dispositions du décret et de l'arrêté de faire applicables par défaut (prise en charge complète des frais par le mandataire unique et modalités de remboursement).
	« <i>Le Mandataire Unique au sens de l'article 533-1 du code de la recherche est l'Etablissement Y.</i> <i>Ses missions sont celles énoncées dans le décret du 16 décembre 2014 et comprennent tous les actes de représentation, de négociation et de signature pour réaliser la gestion, l'exploitation et la négociation des titres de brevet. Ses droits et obligations sont ceux énoncés dans ce décret.</i> » « <i>Les Etablissements conviennent que ce mandat s'étend dans les mêmes termes à toute la propriété intellectuelle, quelle qu'en soit la forme, des résultats issus des travaux de l'unité de recherche. Ainsi, le Mandataire Unique est chargé également de protéger et d'exploiter les résultats autres que les inventions brevetées, en prenant en compte les spécificités juridiques de la propriété intellectuelle du résultat exploitable concerné.</i> <i>Le Mandataire Unique doit être informé de tout résultat exploitable produit par l'unité et il agit dès lors qu'il a connaissance de l'existence de ce résultat. »</i> « <i>La prise en charge des frais supportés par le Mandataire Unique pour l'exercice de ses missions est répartie entre les Etablissements de la manière suivante : »</i> [A DEFAUT D'UN AUTRE ACCORD : « <i>Le Mandataire Unique prend en charge les frais conformément aux dispositions du décret du 16 décembre 2014 et de l'arrêté du 19 juillet 2016. »]</i>

Les obligations du mandataire unique consistant à informer régulièrement tous les copropriétaires de ses actions sont essentielles à la construction du lien de confiance entre le mandataire unique, qui agit au bénéfice de la copropriété, et les autres copropriétaires.

Le mandataire unique doit ainsi informer les copropriétaires de tous les résultats valorisables dès qu'il en a connaissance, et en particulier pour les brevets, dès le stade des déclarations d'inventions.

Il est conseillé de procéder régulièrement avec les copropriétaires à un bilan des actions qu'il mène pour la protection et la valorisation de la propriété intellectuelle de l'unité.

« Le Mandataire Unique rend compte aux mandants de tout résultat potentiellement exploitable porté à sa connaissance, notamment par le personnel de l'unité, dans un délai de ... (par exemple un mois) à compter de sa prise de connaissance de ce résultat, ainsi que de sa décision de protéger ou non le résultat et des raisons de sa décision dans un délai de ... (par exemple trois mois) à compter de la première information des mandants de l'existence du résultat exploitable.

Le Mandataire Unique transmet également aux mandants, au minimum annuellement, un bilan des actes de gestion et d'exploitation liés à l'exercice de son mandat. Ce bilan peut faire l'objet d'une réunion entre le Mandataire Unique et les mandants, à l'initiative de ces derniers.

III.1.iii Choix du mandataire unique et pouvoir du mandataire unique de confier à un tiers ses missions	Le choix de l'établissement mandataire unique fait l'objet d'une négociation fondée sur des critères objectifs qui prennent en considération les stratégies de propriété intellectuelle des établissements (gestion de portefeuille, licences, relations industrielles...) et leurs aptitudes respectives à assurer les missions de mandataire unique. Dans le cas d'une convention d'unité, il est recommandé, à défaut d'accord dans un délai court entre les établissements, de désigner comme mandataire unique l'hébergeur de l'unité. Si le critère de l'hébergeur n'est pas opérant (hébergeur personne privée non soumise à la législation) ou non suffisant (unité à multiples localisations), le critère du nombre d'agents ayant une activité de recherche le plus important dans l'unité peut être utilisé.	Le mandataire unique peut confier, sans l'accord des mandants, tout ou partie de ses missions à un tiers. Il est cependant fortement conseillé que le mandataire unique informe ces derniers de cette délégation. Dans le cas où le tiers est chargé de l'exploitation de la propriété intellectuelle, l'accord liant le mandataire unique et le tiers définit le mode de calcul du revenu qui est reversé par le tiers au mandataire unique. Le revenu ainsi reçu par le mandataire unique fait l'objet d'une redistribution par celui-ci aux copropriétaires, en application des stipulations de la convention entre copropriétaires. Dans ce cadre, s'il est désigné mandataire unique, un établissement peut notamment confier l'exercice des missions qu'il tient du mandat à sa filiale de valorisation ou à une société d'accélération du transfert de technologies (SATT), dans le respect des termes de l'accord qui les lie. Le fait de confier ses missions à un tiers ne limite en rien la responsabilité du mandataire unique vis-à-vis de ses mandants.	« Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 16 décembre 2014, le Mandataire Unique peut confier à un tiers tout ou partie de ses missions dans le cadre d'un accord conclu avec ce dernier. Le Mandataire Unique informe alors ses mandants de l'identité du tiers et des missions déléguées avant le début de mise en œuvre de cet accord. » « Le Mandataire Unique est responsable vis-à-vis de ses mandants de tous les actes dont il a la charge, qu'il ait ou non confié tout ou partie de ses missions à un tiers. »
---	--	---	--

III.1.iv Répartition de la copropriété des résultats et des revenus associés à leur valorisation	
Afin de faciliter l'exercice de sa mission par le mandataire unique, il est recommandé de prévoir dans la convention d'unité ou de site, ou à défaut dans une convention ad hoc, le régime de propriété des résultats, les titulaires des droits de propriété, et la répartition des quotes-parts de copropriété entre les copropriétaires.	
Les établissements doivent se mettre d'accord sur une clé de répartition des quotes-parts de copropriété prédéfinie, qui s'appliquera à toute la propriété intellectuelle issue de l'unité ou du site, quelle qu'en soit la forme, notamment aux brevets, aux logiciels, aux savoir-faire et aux marques.	« La propriété intellectuelle des résultats des travaux effectués dans le cadre des activités de l'unité de recherche, quelle qu'en soit la forme, est partagée entre les Etablissements de la manière suivante :... Etablissement X : x% Etablissement Y : y% Etablissement Z : z% » [A DEFAUT D'UN AUTRE ACCORD : « La propriété intellectuelle des résultats des travaux effectués dans le cadre des activités de l'unité de recherche appartient aux Etablissements en copropriété à parts égales. »]
Cette clé de répartition sera également celle utilisée pour la répartition des revenus reçus par le mandataire unique. S'agissant des brevets, cette clé de répartition entre établissements doit rester indépendante de la détermination des parts inventives dans une invention, qui doit rester fondée sur l'identification et la reconnaissance de toutes les personnes ayant contribué à l'invention. Dans l'hypothèse où les établissements publics n'arriveraient pas à se mettre d'accord sur la clé de répartition, un partage à parts égales des résultats de la recherche est la solution la plus simple qui est recommandée. Il faut en tout état de cause relativiser les enjeux de la négociation de la clé de répartition en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'une répartition entre établissements qui sont tous personnes publiques.	« Les revenus perçus par le Mandataire Unique sont répartis de la manière suivante : Etablissement X : x% Etablissement Y : y% Etablissement Z : z% » [A DEFAUT D'UN AUTRE ACCORD : « Les revenus perçus par le Mandataire Unique sont répartis à parts égales entre les Etablissements et dans le respect des dispositions de l'arrêté du 19 juillet 2016. »]

Dans le cas d'une négociation des parts de copropriété avec des personnes tierces à l'unité, la clé de répartition des quotes-parts de copropriété fixée par la convention s'appliquera à la part de copropriété détenue conjointement par les personnes publiques membres de l'unité.

« Dans le cas où les résultats de travaux de recherche sont partagés entre l'unité de recherche et des personnes tierces à l'unité, la part de propriété revenant à l'unité au titre de sa contribution aux travaux est partagée entre les Etablissements selon la clé de répartition définie à l'article (voir plus haut). »