

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du lundi 26 février 2024

Délibération CA n° 202402-04

NOTE Renonciation aux droits de propriété intellectuelle de Normandie Université dans le cadre des doctorants/ post-doctorants

Dans le cadre des doctorants/ post-doctorants Normandie Université, cette dernière est amenée, en application des articles L 611-7, L131-3-1 et L 121-7-1 du Code de propriété intellectuelle et du Décret n°96-858 du 02.10.96 à être propriétaire des droits d'exploitation.

En effet, dans le cadre des textes précités, l'employeur est propriétaire des droits d'exploitation des inventions/œuvres/logiciels/obtention végétale qu'un salarié peut être amené à créer dans le cadre de ses missions. Ces règles sont applicables par extension aux agents de droit public (contractuels ou fonctionnaires).

Dans le cadre des contrats doctoraux, Normandie Université étant employeur de certains doctorants ou post-doctorants, elle est de facto, propriétaire des droits d'exploitation des inventions/œuvres/logiciels/obtentions végétales créés par le doctorant ou post-doctorant dans le cadre de sa thèse ou de son contrat de recherche.

Elle pourrait donc être amenée à être copropriétaire d'un droit de propriété intellectuelle avec les établissements membres/associés/partenaires et/ou un tiers à Normandie Université.

Il est toutefois possible de prévoir que Normandie Université s'engage à négocier de bonne foi une cession sur les droits de propriété intellectuelle (propriété industrielle et propriété littéraire et artistique) des doctorants ou post-doctorants.

Cette négociation peut être effectuée selon les modalités proposées en Annexe de la présente délibération.

Textes réglementaires

L611- 7 : Invention

L 131-3-1 : droits d'auteur

L113-9 ; décret n°96-858 du 02.10.96 ; L121-7-1 : Logiciels

Décret n°96-858 du 02.10.96 : obtention végétale

Délibération

Le Conseil d'Administration approuve la renonciation par Normandie Université, selon les modalités proposées, aux droits de propriété intellectuelle tenant aux doctorants et/ou post-doctorants qui sont employés par l'établissement.

Renonciation aux droits de propriété intellectuelle de Normandie Université dans le cadre des Doctorants et/ou Post-doctorants employés par Normandie Université

Dans le cadre des doctorants et/ou post-doctorants Normandie Université, cette dernière est amenée, en application des articles L 611-7, L131-3-1 et L 121-7-1 du Code de propriété intellectuelle et du Décret n°96-858 du 02.10.96 à être propriétaire des droits d'exploitation.

En effet, dans le cadre des textes précités, l'employeur est propriétaire des droits d'exploitation des inventions/œuvres/logiciels/obtention végétale qu'un salarié peut être amené à créer dans le cadre de ses missions. Ces règles sont applicables par extension aux agents de droit public (contractuel ou fonctionnaire).

Dans le cadre des contrats doctoraux, Normandie Université étant employeur de certains doctorants/ personnels, elle est de facto, propriétaire des droits d'exploitation des inventions/œuvres/logiciels/obtentions végétales créés par le doctorant/personnel dans le cadre de ses travaux de recherche.



Elle pourrait donc être amenée à être copropriétaire d'un droit de propriété intellectuelle avec les établissements membres/associés/partenaires et/ou un tiers à Normandie Université.

Ainsi, Normandie Université s'engage à céder à titre gracieux les droits de propriété intellectuelle (Propriété industrielle et Propriété Littéraire et Artistique) des doctorants/ personnels, dont elle serait propriétaire et ce depuis que Normandie Université est employeurs des doctorants/personnels concernés. Cette cession pourrait être entreprise de la façon suivante :

Pour les UMR :

- Respect des conventions de site ou de mixité en vigueur au moment du démarrage de la thèse ou du contrat de recherche, ou à défaut du contrat de travail.

Sera considéré comme employeur la tutelle employeur, membre de Normandie Université, du responsable scientifique ou du directeur de thèse.

Pour les UR :

- **Pour les UR multi-tutelles :** application du principe de répartition de la copropriété à parts égales entre toutes les tutelles.
- **Pour les UR ayant une seule tutelle :** cession à la tutelle.

Un contrat de cession devra être signé obligatoirement entre Normandie Université et la/les tutelle(s) concernée(s). Les modalités de transfert seront précisées dans ce contrat.

La prime au brevet et la prime d'intéressement prévues à l'article R611-14-1 du Code de propriété intellectuelle seront pris en charge par l'établissement qui sera considéré comme employeur pour la cession.

Les contrats entre les établissements et Normandie Université devront spécifier que : Normandie Université s'engage à céder à titre gracieux les droits de propriété intellectuelle (Propriété industrielle et Propriété Littéraire et Artistique) des doctorants/ personnels dont elle serait propriétaire. La proposition de rédaction de clause est annexée au présent document.

Il est important de noter qu'en matière de PLA, selon l'article L131-1 du Code de propriété intellectuelle, la cession globale d'œuvre future est prohibée. Selon ce texte, un auteur ne peut céder les droits d'exploitation (qu'il s'agisse de l'ensemble du monopole ou de l'un de ses démembrements) relatifs à des œuvres non encore déterminées ou déterminables au jour du contrat. La prohibition ne concerne, donc que les œuvres à venir non encore identifiées (par exemple, par leurs titres ou par l'exposé de l'idée de leurs thèmes et contenus).

La jurisprudence admet parfois de façon exceptionnelle et en raison de circonstances propres à l'espèce, que « la prévision d'une cession automatique de droits de propriété littéraire et artistique au fur et à mesure d'éventuels travaux n'est pas constitutive de la cession globale d'œuvres futures » (Civ 1^{ère} 4.02.86). Il faudra donc prévoir dans les contrats des doctorants et dans les contrats avec les tutelles que l'acquisition se fera au fur et à mesure de la création des œuvres, toujours dans la limite des droits patrimoniaux et dans celle de l'article L131-3-1 du Code de propriété intellectuelle (droits d'auteurs pour les fonctionnaires).

Pour la cession de la propriété industrielle, elle est assimilée à un contrat de vente et est donc soumis au Livre 6 du Code civil et notamment à l'article 1163 du Code civil, qui prévoit que le contrat de vente doit concerner une chose déterminée ou au moins déterminable. La chose est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. Il faudra donc pour que la cession puisse s'opérer que le droit de propriété industrielle soit *a minima* déterminable.

Ces principes s'appliqueront avec un effet rétroactif sur l'ensemble des conventions et contrats de travail que Normandie Université aura contractualisé avec des Tiers et des doctorants dans la mesure où il y aura un risque d'impact sur la propriété intellectuelle pour tous les établissements.

ANNEXE – PROPOSITION DE CLAUSE



Article X - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

X.1. Normandie Université cède à l'Université X tous les Droits de Propriété Intellectuelle et toutes les quotes-parts de Droit de Propriété Intellectuelle qu'elle détient seule ou en copropriété sur les Résultats Communs, et ce au fur et à mesure de leur naissance.

Ces cessions sont consenties à titre exclusif, pour la durée maximale de protection, pour le monde entier et pour toutes destinations, à titre commercial ou non.

Eventuelle contrepartie financière à préciser

X.2. En conséquence de cette cession et à compter de l'entrée en vigueur du présent contrat, l'Université est subrogée à Normandie Université dans tous les droits et obligations que cette dernière détient sur les Droits de Propriété Intellectuelle cédés et ce tant pour le passé que pour l'avenir. L'Université est ainsi notamment subrogée à Normandie Université dans :

- le droit d'entreprendre, de reprendre ou de continuer, à ses nom, risques et périls, tant en qualité de demandeur que de défendeur, tous droits, instances, procédures ou actions relatifs aux Droits de Propriété Intellectuelle cédés, en ce compris le droit de poursuivre judiciairement toutes atteintes aux Droits de Propriété Intellectuelle cédés antérieures à l'entrée en vigueur du présent contrat ou à venir, et de recouvrer les éventuels dommages et intérêts correspondants ;
- Tous les droits que Normandie Université détient sur les brevets des Résultats Communs et notamment le droit de priorité éventuellement attaché auxdits brevets, et les éventuels droits permettant de procéder à des demandes liées auxdits brevets telles que, notamment des demandes divisionnaires, des demandes de « continuation » ou de « reissue » ainsi que tous brevets en découlant.

X.3. En ce qui concerne le droit d'auteur sur les Résultats Communs et leurs éléments, en ce compris les droits d'auteurs sur les logiciels des Résultats Communs, Normandie Université cède à l'Université, au fur et à mesure de leur exploitation par l'Université les droits d'auteur qu'elle détient dessus, sans exception ni réserve, avec l'ensemble des garanties de droit ou de fait associées.

Cette cession comprend l'ensemble des droits dans le monde entier, pour toute la durée des droits d'auteur prévue par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, des conventions internationales en vigueur, des droits étrangers applicables, ainsi que leurs prorogations et adaptations, sur tous formats et supports existants ou à venir, et pour toute destination.

Les droits cédés comprennent notamment les droits exclusifs, à des fins commerciales ou non, de :

- Reproduire, faire reproduire, publier, faire publier, diffuser, faire diffuser et faire usage des Résultats Communs et de leurs éléments par tous moyens, connus ou inconnus à ce jour, tant actuels que futurs, par extraits ou en totalité et sur tous formats et supports existants ou à venir, notamment papier, analogique ou digital ou en ligne, interactif ou non, sous quelque forme que ce soit et dans toutes les langues, de façon permanente ou provisoire;
- Représenter ou faire représenter tout ou partie des Résultats Communs et de leurs éléments par tout support de communication présent ou à venir tels que, notamment papier, informatique, numérique ou en ligne et ce pour toute destination ou exploitation, notamment à titre commercial ou non ;
- Distribuer les Résultats Communs et leurs éléments, en ce compris le droit de mettre sur le marché, vendre ou louer les Résultats Communs et leurs éléments, par tous moyens ainsi que par tout procédé de distribution sur support papier ou autre, en toutes langues et auprès de tout public ;
- Modifier, adapter, traduire, transformer, mixer, assembler, monter, arranger, transcrire tout ou partie des Résultats Communs, de leurs éléments et de leurs reproductions ou les intégrer dans d'autres projets, déposer des demandes de marques, de brevets et/ou de dessins et modèle incluant tout ou partie des Résultats Communs et de leurs éléments ;
- Céder ou licencier à tout tiers les droits susvisés dans les conditions librement fixées par l'Université sous réserve des droits concédés au [partenaire industriel ou institutionnel] par Normandie Université en vertu Contrat de



Collaboration de Recherche [prévoir si cela doit être à titre onéreux ou gratuit et si Normandie Université touchera une compensation pour cela] ;

Les droits cédés comprennent d'une manière générale, l'intégralité des droits patrimoniaux d'auteur.

Contrepartie financière à préciser

- X.4.** Les cessions prévues aux articles X.1 à X.3 sont effectuées par Normandie Université sous réserve des stipulations prévues au Contrat de Collaboration de Recherche et des droits détenus par des tiers sur les Résultats Communs.
- X.5.** Normandie Université s'engage à ne procéder à aucun dépôt de Droit de Propriété Intellectuelle sur les Résultats Communs sauf accord exprès contraire des parties au présent contrat. Sous réserve des dispositions prévues au Contrat de Collaboration de Recherche, l'Université sera libre de protéger ou non les Résultats Communs par le dépôt d'un Droit de Propriété Intellectuelle.
- X.6.** Normandie Université s'engage, sur simple demande de l'Université, à apporter toute l'assistance nécessaire et à régulariser tout acte ou signature qui pourrait être nécessaire à l'Université pour déposer ou obtenir un Droit de Propriété Intellectuelle sur les Résultats Communs, être formellement reconnue comme titulaire de tous les droits et titres de propriété relatifs aux Résultats Communs, et/ou défendre ses droits sur les Résultats Communs notamment en cas de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme, et ce dans quelque pays que ce soit.
- X.7.** Le présent contrat n'emporte aucun transfert de droits automatique sur les autres droits détenus par Normandie Université.
- X.8.** Normandie Université cède à l'Université X tous les Droits de Propriété Intellectuelle et toutes les quotes-parts de Droit de Propriété Intellectuelle qu'elle détient seule ou en copropriété sur les Résultats Communs, et ce au fur et à mesure de leur naissance.

Ces cessions sont consenties à titre exclusif, pour la durée maximale de protection, pour le monde entier et pour toutes destinations, à titre commercial ou non.

Eventuelle contrepartie financière à préciser

- X.9.** En conséquence de cette cession et à compter de l'entrée en vigueur du présent contrat, l'Université est subrogée à Normandie Université dans tous les droits et obligations que cette dernière détient sur les Droits de Propriété Intellectuelle cédés et ce tant pour le passé que pour l'avenir. L'Université est ainsi notamment subrogée à Normandie Université dans :
- le droit d'entreprendre, de reprendre ou de continuer, à ses nom, risques et périls, tant en qualité de demandeur que de défendeur, tous droits, instances, procédures ou actions relatifs aux Droits de Propriété Intellectuelle cédés, en ce compris le droit de poursuivre judiciairement toutes atteintes aux Droits de Propriété Intellectuelle cédés antérieures à l'entrée en vigueur du présent contrat ou à venir, et de recouvrer les éventuels dommages et intérêts correspondants ;
 - tous les droits que Normandie Université détient sur les brevets des Résultats Communs et notamment le droit de priorité éventuellement attaché auxdits brevets, et les éventuels droits permettant de procéder à

des demandes liées auxdits brevets telles que, notamment des demandes divisionnaires, des demandes de « continuation » ou de « reissue » ainsi que tous brevets en découlant.

X.10. En ce qui concerne le droit d'auteur sur les Résultats Communs et leurs éléments, en ce compris les droits d'auteurs sur les logiciels des Résultats Communs, Normandie Université cède à l'Université, au fur et à mesure de leur exploitation par l'Université les droits d'auteur qu'elle détient dessus, sans exception ni réserve, avec l'ensemble des garanties de droit ou de fait associées.

Cette cession comprend l'ensemble des droits dans le monde entier, pour toute la durée des droits d'auteur prévue par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, des conventions internationales en vigueur, des droits étrangers applicables, ainsi que leurs prorogations et adaptations, sur tous formats et supports existants ou à venir, et pour toute destination.

Les droits cédés comprennent notamment les droits exclusifs, à des fins commerciales ou non, de :

- Reproduire, faire reproduire, publier, faire publier, diffuser, faire diffuser et faire usage des Résultats Communs et de leurs éléments par tous moyens, connus ou inconnus à ce jour, tant actuels que futurs, par extraits ou en totalité et sur tous formats et supports existants ou à venir, notamment papier, analogique ou digital ou en ligne, interactif ou non, sous quelque forme que ce soit et dans toutes les langues, de façon permanente ou provisoire ;
- Représenter ou faire représenter tout ou partie des Résultats Communs et de leurs éléments par tout support de communication présent ou à venir tels que, notamment papier, informatique, numérique ou en ligne et ce pour toute destination ou exploitation, notamment à titre commercial ou non ;
- Distribuer les Résultats Communs et leurs éléments, en ce compris le droit de mettre sur le marché, vendre ou louer les Résultats Communs et leurs éléments, par tous moyens ainsi que par tout procédé de distribution sur support papier ou autre, en toutes langues et auprès de tout public ;
- Modifier, adapter, traduire, transformer, mixer, assembler, monter, arranger, transcrire tout ou partie des Résultats Communs, de leurs éléments et de leurs reproductions ou les intégrer dans d'autres projets, déposer des demandes de marques, de brevets et/ou de dessins et modèle incluant tout ou partie des Résultats Communs et de leurs éléments ;
- Céder ou licencier à tout tiers les droits susvisés dans les conditions librement fixées par l'Université sous réserve des droits concédés au [partenaire industriel ou institutionnel] par Normandie Université en vertu Contrat de Collaboration de Recherche [prévoir si cela doit être à titre onéreux ou gratuit et si Normandie Université touchera une compensation pour cela] ;

Les droits cédés comprennent d'une manière générale, l'intégralité des droits patrimoniaux d'auteur.

Contrepartie financière à préciser



X.11. Les cessions prévues aux articles X.1 à X.3 sont effectuées par Normandie Université sous réserve des stipulations prévues au Contrat de Collaboration de Recherche et des droits détenus par des tiers sur les Résultats Communs.

X.12. Normandie Université s'engage à ne procéder à aucun dépôt de Droit de Propriété Intellectuelle sur les Résultats Communs sauf accord exprès contraire des parties au présent contrat. Sous réserve des dispositions prévues au Contrat de Collaboration de Recherche, l'Université sera libre de protéger ou non les Résultats Communs par le dépôt d'un Droit de Propriété Intellectuelle.

X.13. Normandie Université s'engage, sur simple demande de l'Université, à apporter toute l'assistance nécessaire et à régulariser tout acte ou signature qui pourrait être nécessaire à l'Université pour déposer ou obtenir un Droit de Propriété Intellectuelle sur les Résultats Communs, être formellement reconnue comme titulaire de tous les droits et titres de propriété relatifs aux Résultats Communs, et/ou défendre ses droits sur les Résultats Communs notamment en cas de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme, et ce dans quelque pays que ce soit.

X.14. Le présent contrat n'emporte aucun transfert de droits automatique sur les autres droits détenus par Normandie Université.

Résultats des votes – Nombre d'électeurs : 38 – Nombre de votants : 34
Pour : 30 voix
Abstention : 4 voix
Contre : 0 voix

Le Conseil d'Administration approuve la renonciation aux droits de propriété intellectuelle de Normandie Université dans le cadre des Doctorants et/ou Post-doctorants employés par Normandie Université

Adoptée en Conseil d'Administration le 26 février 2024,

Le Président de Normandie Université,
Ronan CONGAR

