Accords types

Version du 25 juillet 2018

**Table des matières**

[ACCORD DE TRANSFERT DE MATÉRIEL – ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES 3](#_Toc166328717)

[ACCORD DE TRANSFERT DE MATÉRIEL – ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX 7](#_Toc166328718)

[ACCORD DE RECHERCHE SOUS CONTRAT 14](#_Toc166328719)

[CONTRAT DE RECHERCHE SUBVENTIONNÉE 30](#_Toc166328720)

[ACCORD DE RECHERCHE COLLABORATIVE ENTRE DES ORGANISMES DE RECHERCHE 48](#_Toc166328721)

[ACCORD DE CONSULTATION 66](#_Toc166328722)

[CONTRAT DE LICENCE EXCLUSIVE SUR UNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 76](#_Toc166328723)

[CONTRAT DE LICENCE EXCLUSIVE SUR UNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE   
ET UNE TECHNOLOGIE 97](#_Toc166328724)

[CONTRAT DE LICENCE EXCLUSIVE SUR UNE TECHNOLOGIE 124](#_Toc166328725)

[CONTRAT DE LICENCE SUR UN DROIT D’AUTEUR 147](#_Toc166328726)

[CONTRAT DE LICENCE INTERINSTITUTIONNELLE 160](#_Toc166328727)

[LIGNES DIRECTRICES 03 – DROITS DE PREMIÈRE NÉGOCIATION ET OPTIONS DE NÉGOCIER 181](#_Toc166328728)

[LIGNES DIRECTRICES 04 – CONSÉQUENCES DE LA COTITULARITÉ DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 189](#_Toc166328729)

[LIGNES DIRECTRICES 05 – ACCORDS DE TRANSFERT DE MATÉRIEL 196](#_Toc166328730)

[LIGNES DIRECTRICES 06 – ACCORDS DE RECHERCHE 202](#_Toc166328731)

[LIGNES DIRECTRICES 07 – ACCORDS DE CONSULTATION 224](#_Toc166328732)

[LIGNES DIRECTRICES 08 – CONTRATS DE LICENCE EXCLUSIVE SUR UNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET UNE TECHNOLOGIE 228](#_Toc166328733)

[LIGNES DIRECTRICES 09 – CONTRAT DE LICENCE SUR UN DROIT D’AUTEUR 247](#_Toc166328734)

[LIGNES DIRECTRICES 10 – CONTRAT DE LICENCE INTERINSTITUTIONNELLE 250](#_Toc166328735)

Paternité et remerciements

Les présents Accords types ont été établis sous la direction et les conseils de Mme Olga Spasić (chef de projet), et ils ont été rédigés par M. D. Patrick O’Reilley.

Ils font partie de l’**Instrument de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) relatif aux droits de propriété intellectuelle à l’intention des établissements universitaires et de recherche – Relier la recherche universitaire à l’économie et à la société**.

La présente publication fait partie de l’**Instrument de l’OMPI relatif aux droits de propriété intellectuelle à l’intention des établissements universitaires et de recherche**[[1]](#footnote-2), qui comporte en outre les éléments suivants :

* Modèle de politique de propriété intellectuelle à l’intention des établissements universitaires et des instituts de recherche : Recueil des principaux éléments qui doivent impérativement se trouver dans une politique de propriété intellectuelle. Auteurs : Mme Lien Verbauwhede Koglin, M. Richard Cahoon, M. Mohammed Aljafari, Mme Hagit Messer-Yaron, M. Barthelemy Nyasse, Mme Maria del Pilar Noriega Escobar et Mme Tana Pistorius.
* Lignes directrices pour l’adaptation du modèle de politique de propriété intellectuelle : Guide explicatif permettant d’adapter le modèle de politique de propriété intellectuelle aux différents cadres juridiques, contextes culturels et écosystèmes locaux dans lesquels fonctionnent ces établissements. Auteurs : Mme Lien Verbauwhede Koglin, Mme Kerry Faul et M. Richard Cahoon.
* Aide-mémoire à l’intention des rédacteurs de politiques de propriété intellectuelle : Guide pratique et description pas-à-pas des différentes étapes généralement présentes dans le processus de création ou d’amélioration d’une politique de propriété intellectuelle. Auteur : Mme Lien Verbauwhede Koglin.
* Inventaire des actifs intellectuels des universités : Destiné à aider les utilisateurs de l’Instrument à mieux comprendre le large éventail des actifs possibles qu’un établissement de ce type possède ou peut posséder. Rédigé sous la direction et les conseils de Mme Olga Spasić (chef de projet). Auteurs : M. Steven Tan et M. John Fraser.
* Études de cas : Cinq études de cas hypothétiques qui correspondent et renvoient à plusieurs Accords types. Rédigées sous la direction et les conseils de Mme Olga Spasić (chef de projet). Auteurs : Mme Hagit Messer-Yaron et Mme Keren Primor.

Accord de transfert de matériel – établissements universitaires

**EN VERTU DU PRÉSENT ACCORD,** à compter du [jour, mois, année],

|  |
| --- |
| **\*[[2]](#footnote-3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** \*[[3]](#footnote-4)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, situé(e) à \*[[4]](#footnote-5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(“le Titulaire”) |
| ET  **\*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, situé(e) à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*[[5]](#footnote-6) (“le Bénéficiaire”) |

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

CONTEXTE

A. Le Titulaire est propriétaire du Matériel ou dispose de droits sur celui-ci.

B. Le Bénéficiaire a demandé au Titulaire de lui fournir un échantillon du Matériel.

### 1. DÉFINITIONS

Aux fins du présent Accord :

Le terme **Enquêteur** s’entend de \*[[6]](#footnote-7)

Le terme **Matériel** s’entend de \*[[7]](#footnote-8)

L’expression **Nouvelle propriété intellectuelle** s’entend des inventions (qu’elles soient brevetables ou non), des découvertes, des faits, des données, des idées, des manières, méthodes ou procédés de fabrication, des méthodes ou principes de construction, des composés ou formules chimiques, des techniques, des produits, des prototypes, des processus, du savoir-faire, des tâches courantes, des spécifications, des schémas, des secrets d’affaires, des méthodes technologiques, des œuvres protégées par le droit d’auteur et de toute autre connaissance découlant de l’usage que le Bénéficiaire a fait du Matériel.

Le terme **But** s’entend des Buts de la recherche.

### 2. FOURNITURE DU MATÉRIEL

2.1 Le Titulaire fournit le Matériel au Bénéficiaire.

2.2 Si le Titulaire exige le remboursement des frais qu’il a engagés pour acheminer le Matériel jusqu’au Bénéficiaire, il doit présenter la facture de ces frais, que le Bénéficiaire doit acquitter dans les 30 jours.

### 3. POSSESSION DU MATÉRIEL

3.1 Le Bénéficiaire certifie qu’il dispose de toute approbation réglementaire, licence ou autorisation prévue par la législation ou par tout service ou autre organisme public pour recevoir le Matériel et le posséder.

3.2 Le Bénéficiaire convient que seuls l’Enquêteur et les personnes que celui-ci supervise auront accès au Matériel.

3.3 Le Bénéficiaire certifie que l’Enquêteur est l’un de ses employés.

3.4 Le Bénéficiaire convient de ne transférer le Matériel ou tout élément de celui-ci, ou de n’autoriser le transfert du Matériel ou de tout élément de celui-ci à personne sans le consentement écrit préalable du Titulaire.

### 4. SÛRETÉ

4.1 Le Bénéficiaire reconnaît que le Matériel peut être toxique ou contenir des agents infectieux ou toute autre substance dangereuse ou présentant un risque pour les personnes ou les biens.

4.2 Le Bénéficiaire doit manipuler et entreposer, et veiller à ce que ses employés manipulent et entreposent le Matériel en toute sécurité d’une manière qui permette raisonnablement d’éviter tout préjudice aux personnes ou aux biens.

4.3 Le Bénéficiaire certifie qu’il a connaissance de toutes les exigences de sûreté concernant la manipulation et l’entreposage du Matériel et qu’il dispose de toutes les installations nécessaires pour que le Matériel soit manipulé et entreposé de manière sûre.

### 5. USAGE DU MATÉRIEL

5.1 Le Bénéficiaire ne peut faire usage du Matériel que pour atteindre le But et ne doit pas s’en servir dans quelque autre but que ce soit.

5.2 Le Bénéficiaire est responsable de l’usage que ses employés ou agents font du Matériel.

5.3 Le Bénéficiaire assume, pour lui-même et ses agents, tous les risques liés à l’usage du Matériel.

5.4 Le Bénéficiaire ne peut faire usage du Matériel à des fins commerciales.

5.5 Le Bénéficiaire ne peut appliquer le Matériel à des sujets humains.

5.6 Le Bénéficiaire doit respecter l’ensemble de la législation et des codes de conduite pertinents lorsqu’il fait usage du Matériel.

5.7 Lorsqu’une personne privée ou morale doit faire l’objet d’une approbation déontologique pour pouvoir faire usage du Matériel, le Bénéficiaire doit :

a) obtenir cette approbation déontologique; et

b) se conformer à toutes les conditions de cette approbation.

5.8 Le Bénéficiaire ne peut déposer de demande de brevet ou toute autre demande de protection juridique du Matériel sans le consentement écrit préalable du Titulaire.

### 6. NOUVELLE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

6.1 Le Bénéficiaire est titulaire de toute Nouvelle propriété intellectuelle.

6.2 \*Le Bénéficiaire n’est pas tenu de divulguer la Nouvelle propriété intellectuelle au Titulaire, mais il peut le faire.

**\*** À titre de rémunération de l’autorisation de transfert de Matériel au Bénéficiaire et d’utilisation du Matériel par celui-ci, le Bénéficiaire doit divulguer au Titulaire toute Nouvelle propriété intellectuelle pour laquelle il aurait déposé une demande de brevet et concède en vertu du présent Accord au Titulaire une licence non exclusive exempte de redevance sur cette Nouvelle propriété intellectuelle uniquement à des fins de recherche[[8]](#footnote-9).

### 7. PUBLICATIONS

7.1 Le Bénéficiaire peut publier un article faisant mention du Matériel sans le consentement préalable du Titulaire.

7.2 Toute publication de ce type doit indiquer que le Matériel appartient au Titulaire et que celui-ci a fourni le Matériel au Bénéficiaire.

### 8. RESSORT JURIDIQUE

Le présent Accord est établi et conclu en [État ou pays][[9]](#footnote-10) et doit être appliqué et interprété selon la législation de [cet État ou ce pays]. Les parties conviennent de se soumettre au ressort juridique non exclusif des tribunaux de ce lieu.

### 9. ABSENCE DE LICENCE

Aucune disposition du présent Accord ne concède de droit ou de licence permettant au Bénéficiaire d’utiliser ou de mettre en œuvre toute propriété intellectuelle appartenant au Titulaire, sous réserve toutefois que le Titulaire s’abstienne d’exercer sa propriété intellectuelle à l’égard de l’usage que le Bénéficiaire fait du Matériel conformément au présent Accord.

**SIGNATURES DES PARTIES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pour le** | \* | **Pour le** | \* |
| Signature |  | Signature |  |
| Nom  (en majuscules) |  | Nom  (en majuscules) |  |
| Date |  | Date |  |

Accord de transfert de matériel – établissements commerciaux

**EN VERTU DU PRÉSENT ACCORD**, à compter du [jour, mois, année],

|  |
| --- |
| **\*[[10]](#footnote-11)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** \*[[11]](#footnote-12)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, situé(e) à \*[[12]](#footnote-13)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (“le Titulaire”) |
| ET  **\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** \*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, situé(e) à \*[[13]](#footnote-14)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (“le Bénéficiaire”) |

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

CONTEXTE

A. Le Titulaire possède le Matériel ou dispose de droits sur celui-ci.

B. Le Bénéficiaire a demandé au Titulaire de lui fournir un échantillon du Matériel, ainsi que les Informations confidentielles.

C. Le Matériel et les Informations confidentielles présentent une valeur unique pour le Titulaire, et celui-ci subirait un préjudice irréparable s’ils faisaient l’objet d’un usage ou d’une divulgation non autorisés.

LE PRÉSENT ACCORD ÉTABLIT CE QUI SUIT.

### 1. DÉFINITIONS

Aux fins du présent Accord :

L’expression **Entité** **affiliée** s’entend de toute entreprise ou entité commerciale distincte d’une entreprise qui contrôle une tierce partie, est contrôlée par une tierce partie ou fait l’objet d’un contrôle commun avec une tierce partie. Dans ce contexte, le terme contrôle s’entend de la propriété ou du contrôle direct ou indirect d’au moins 50% des actions assorties du droit de vote d’une autre entreprise, ou le fait de disposer du pouvoir direct ou indirect de diriger une autre entreprise ou entité commerciale distincte d’une entreprise ou d’en influencer la gestion et les politiques.

L’expression **Informations confidentielles** s’entend de toutes les informations qui, à la date du présent Accord, étaient classées ou définies comme confidentielles ou appartenant au Titulaire, notamment des inventions, des découvertes, des faits, des données, des idées, des manières, méthodes ou procédés de fabrication, des méthodes ou principes de construction, des composés ou formules chimiques, des techniques, des produits, des prototypes, des processus, des noms, du savoir-faire, des tâches courantes, des spécifications, des schémas, des secrets d’affaires, des méthodes technologiques, des programmes d’ordinateur, des œuvres protégées par le droit d’auteur, des conceptions de circuits imprimés, des plans d’affaires, des plans de marketing, des stratégies, des études de marché, des études de faisabilité, des documents de réflexion, des rapports de spécialistes, des prévisions, des projections, des méthodologies, des comptes financiers, des états financiers, des états de flux de trésorerie, des valorisations et d’autres connaissances. Les Informations confidentielles peuvent également recouvrir, sans s’y limiter, les éléments suivants : \*[[14]](#footnote-15).

Le terme **Dérivé** s’entend de tout Matériel dérivé du Matériel transmis ou fondé sur celui-ci, qu’il s’agisse ou non de croisement et qu’il ait été ou non modifié.

Le terme **Enquêteur** s’entend de \*[[15]](#footnote-16)

Le terme **Matériel** s’entend de \*[[16]](#footnote-17)

L’expression **Nouvelle propriété intellectuelle** s’entend des éléments suivants qui peuvent découler du fait que le Bénéficiaire dispose ou se sert du Matériel ou des Informations confidentielles au titre du présent Accord :

a) un dérivé;

b) des inventions (qu’elles soient brevetables ou non), des découvertes, des faits, des données, des idées, des manières, méthodes ou procédés de fabrication, des méthodes ou principes de construction, des composés ou formules chimiques, des techniques, des produits, des prototypes, des processus, du savoir-faire, des tâches courantes, des spécifications, des schémas, des secrets d’affaires, des méthodes technologiques, des œuvres protégées par le droit d’auteur et toute autre connaissance.

Le terme **But** s’entend de l’usage du Matériel conformément au Plan de travail.

Le terme **Plan de travail** s’entend de la planification des travaux présentée dans le Programme[[17]](#footnote-18).

### 2. FOURNITURE DU MATÉRIEL

2.1 Le Titulaire fournit le Matériel au Bénéficiaire.

2.2 Si le Titulaire exige le remboursement des frais qu’il a engagés pour acheminer le Matériel jusqu’au Bénéficiaire, il doit présenter la facture de ces frais, que le Bénéficiaire doit acquitter dans les 30 jours.

### 3. POSSESSION DU MATÉRIEL

3.1 Le Bénéficiaire certifie qu’il dispose de toute approbation réglementaire, licence ou autorisation prévue par la législation ou par tout service ou autre organisme public pour recevoir le Matériel et le posséder.

3.2 Le Bénéficiaire convient que seuls l’Enquêteur et les personnes que celui-ci supervise auront accès au Matériel.

3.3 Le Bénéficiaire certifie que l’Enquêteur est l’un de ses employés.

3.4 Le Bénéficiaire convient de ne transférer le Matériel ou tout élément de celui-ci, ou de n’autoriser le transfert du Matériel ou de tout élément de celui-ci à personne sans le consentement écrit préalable du Titulaire.

3.5 À la demande écrite du Titulaire, le Bénéficiaire doit rapidement restituer l’ensemble du Matériel au Titulaire.

### 4. SÛRETÉ

4.1 Le Bénéficiaire reconnaît que le Matériel peut être toxique ou contenir des agents infectieux ou toute autre substance dangereuse ou présentant un risque pour les personnes ou les biens.

4.2 Le Bénéficiaire doit manipuler et entreposer, et veiller à ce que ses employés manipulent et entreposent le Matériel en toute sécurité d’une manière qui permette raisonnablement d’éviter tout préjudice aux personnes ou aux biens.

4.3 Le Bénéficiaire certifie qu’il a connaissance de toutes les exigences de sûreté concernant la manipulation et l’entreposage du Matériel et qu’il dispose de toutes les installations nécessaires pour que le Matériel soit manipulé et entreposé de manière sûre.

### 5. USAGE DU MATÉRIEL

5.1 Le Bénéficiaire ne peut faire usage du Matériel que pour atteindre le But et ne doit pas s’en servir dans quelque autre but que ce soit.

5.2 Le Bénéficiaire est responsable de l’usage que ses employés ou agents font du Matériel.

5.3 Le Bénéficiaire assume, pour lui-même et ses agents, tous les risques liés à l’usage du Matériel.

5.4 Le Bénéficiaire ne peut faire usage du Matériel à des fins commerciales.

5.5 Le Bénéficiaire ne peut faire usage du Matériel que conformément au Plan de travail.

5.6 Le Bénéficiaire ne peut analyser ou modifier le Matériel ni mener des expériences sur celui-ci, ni appliquer le Matériel à des sujets humains, sauf si cet usage est autorisé dans le Plan de travail; dans ce cas, il ne peut le faire que dans la mesure autorisée dans le Plan de travail.

5.7 Le Bénéficiaire doit respecter l’ensemble de la législation et des codes de conduite pertinents relatifs à l’usage du Matériel.

5.8 Lorsqu’une personne privée ou morale doit faire l’objet d’une approbation déontologique pour pouvoir faire usage du Matériel, le Bénéficiaire doit :

a) obtenir cette approbation déontologique; et

b) se conformer à toutes les conditions de cette approbation.

5.9 Le Bénéficiaire ne peut déposer de demande de brevet ou toute autre demande de protection juridique du Matériel sans le consentement écrit préalable du Titulaire.

### 6. NOUVELLE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – Version 1[[18]](#footnote-19)

6.1 Le Bénéficiaire doit divulguer rapidement toute Nouvelle propriété intellectuelle au Titulaire.

6.2 En vertu du présent Accord, le Bénéficiaire cède au Titulaire toute la Nouvelle propriété intellectuelle et tous les droits de propriété intellectuelle qui lui sont liés. Le Bénéficiaire accepte de signer tous les documents raisonnablement nécessaires pour confirmer cette cession.

6.3 Le Bénéficiaire convient que toute Nouvelle propriété intellectuelle relève des Informations confidentielles appartenant au Titulaire dans le cadre du présent Accord.

### 6. NOUVELLE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – Version 2

6.1 Le Bénéficiaire est titulaire de toute Nouvelle propriété intellectuelle.

6.2 Le Bénéficiaire doit divulguer toute Nouvelle propriété intellectuelle au Titulaire. Cette Nouvelle propriété intellectuelle relève des Informations confidentielles appartenant au Bénéficiaire; elle doit être considérée comme confidentielle par le Titulaire et ne peut faire l’objet d’un usage quelconque sans le consentement préalable du Bénéficiaire.

6.3 Le Bénéficiaire concède un droit de préemption au Titulaire, que celui-ci peut exercer dans les trois mois après la notification prévue à l’article 6.2 pour négocier une licence exclusive mondiale avec redevances en vue de commercialiser la Nouvelle propriété intellectuelle à des conditions que les parties doivent négocier de bonne foi[[19]](#footnote-20).

### 6. NOUVELLE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – Version 3

6.1 Le Bénéficiaire doit divulguer toute Nouvelle propriété intellectuelle au Titulaire. Cette Nouvelle propriété intellectuelle relève des Informations confidentielles des deux parties et chaque partie doit en assurer la confidentialité dans l’intérêt de l’autre partie.

6.2 En vertu du présent Accord, le Bénéficiaire cède au Titulaire une part égale et indivise de 50% de toute Nouvelle propriété intellectuelle et de toute propriété intellectuelle découlant de celle-ci. Il signe tous les documents raisonnablement nécessaires pour confirmer cette cession.

6.3 Le Titulaire et le Bénéficiaire coopèrent pour obtenir la protection de toute Nouvelle propriété intellectuelle et prennent en charge une part égale des coûts afférents à celle-ci.

6.4 Le Titulaire et le Bénéficiaire peuvent tous deux exploiter la Nouvelle propriété intellectuelle dans le cadre de leur activité économique respective sans devoir rendre de comptes à l’autre partie. Si l’une des parties concède à un tiers une licence sur une Nouvelle propriété intellectuelle, elle doit en informer l’autre partie et doit remettre à celle-ci la moitié de toutes les rémunérations perçues au titre de ladite licence. Aucune des deux parties ne peut céder à un tiers ses droits sur une Nouvelle propriété intellectuelle sans obtenir au préalable le consentement de l’autre partie.

### 7. PUBLICATIONS

7.1 Le Bénéficiaire ne peut publier d’article faisant mention du Matériel, de quelque manière que ce soit, sans le consentement écrit préalable du Titulaire. Celui-ci peut subordonner son consentement à une attribution de la paternité, et il peut le refuser si la publication risque de porter préjudice à ses intérêts commerciaux.

### 8. DIVULGATION D’INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

8.1 Le Titulaire peut divulguer ses Informations confidentielles au Bénéficiaire dans la mesure où il estime raisonnablement que ces informations seraient utiles pour exploiter le Matériel dans le But défini.

8.2 Si les Informations confidentielles sont divulguées oralement, le Titulaire doit les confirmer par écrit dans les 30 jours à compter de la date de divulgation orale, et le présent Accord ne s’applique à une divulgation orale que dans la mesure où celle-ci a été confirmée par écrit dans le délai précité.

### 9. CONFIDENTIALITÉ

9.1 Le Bénéficiaire doit faire en sorte que les Informations confidentielles du Titulaire restent secrètes et confidentielles.

9.2 Hormis les cas prévus aux articles 11, 12, 13 ou 14 du présent Accord, le Bénéficiaire ne doit pas divulguer à quiconque les Informations confidentielles du Titulaire, ni n’en faire connaître quelque partie que ce soit de quelque manière que ce soit.

9.3 Le Bénéficiaire doit conserver les Informations confidentielles en lieu sûr pour garantir qu’aucune personne non autorisée ne puisse y avoir accès.

9.4 Le Bénéficiaire reconnaît que le versement de dommages-intérêts peut constituer une réparation inadéquate pour le Titulaire en cas d’atteinte au présent Accord, et que seule une injonction pourrait constituer une mesure adéquate pour protéger correctement les intérêts du Titulaire.

### 10. USAGE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Le Bénéficiaire ne peut faire usage des Informations confidentielles du Titulaire que dans le But défini et ne peut s’en servir dans quelque autre but que ce soit.

### 11. DIVULGATION AVEC CONSENTEMENT

11.1 Le Titulaire peut autoriser le Bénéficiaire à divulguer des informations ou peut dispenser le Titulaire de se conformer à tout ou partie du présent Accord. Ce consentement doit être établi par écrit.

11.2 Le Titulaire peut consentir à une divulgation au titre de l’article 11.1 sous réserve de certaines conditions, et peut notamment exiger que la personne à laquelle le Bénéficiaire envisage de divulguer les informations signe avec le Titulaire un accord de confidentialité reprenant les termes du présent Accord.

### 12. DIVULGATION À DES EMPLOYÉS ET DES RESPONSABLES

Le Bénéficiaire ne peut divulguer les Informations confidentielles du Titulaire qu’à un responsable, un cadre ou un employé lui-même tenu par des obligations de confidentialité envers le Bénéficiaire, étant entendu que ces obligations doivent avoir au moins la même portée que les obligations imposées au Bénéficiaire en vertu du présent Accord, et que les informations ne peuvent être divulguées qu’aux personnes nécessaires pour atteindre le But.

### 13. DIVULGATION À DES ENTITÉS AFFILIÉES ET DES CONSEILLERS

13.1 Le Bénéficiaire ne peut divulguer les Informations confidentielles du Titulaire à des Entités affiliées, des consultants ou des conseillers sans le consentement écrit préalable du Titulaire.

13.2 Le Titulaire peut accorder son consentement au titre de l’article 13.1 sous réserve de l’obtention d’un accord écrit avec l’entité affiliée, le consultant ou le conseiller auquel le Bénéficiaire envisage de divulguer les informations, cet accord reprenant les termes du présent Accord et devant être signé par l’entité affiliée, le consultant ou le conseiller.

### 14. OBLIGATION JURIDIQUE DE DIVULGATION

14.1 Si le Bénéficiaire est légalement tenu de divulguer une partie quelconque des Informations confidentielles du Titulaire, il doit immédiatement en informer celui-ci et lui communiquer tous les détails concernant cette obligation.

14.2 Si le Titulaire n’est pas en mesure de dispenser le Bénéficiaire d’une partie de ses obligations juridiques concernant la divulgation des Informations confidentielles, le Bénéficiaire est dispensé de ses obligations découlant du présent Accord, mais seulement dans la mesure requise par l’obligation juridique de divulgation.

### 15. DURÉE DE LA CONFIDENTIALITÉ

Si les parties ne résilient pas le présent Accord de manière anticipée, l’accord prend fin au \_\_\* anniversaire de la date d’entrée en vigueur.

\*[[20]](#footnote-21) La durée des obligations incombant au Bénéficiaire en vertu du présent Accord est de \*[[21]](#footnote-22) années après l’expiration ou la résiliation dudit accord.

\* Les obligations incombant au Bénéficiaire en vertu du présent Accord se poursuivent indéfiniment et ne prennent fin que dans la mesure où une partie des Informations confidentielles du Titulaire entrent dans le champ d’application de l’article 16.

### 16. FIN DE LA CONFIDENTIALITÉ

Le Bénéficiaire est libéré de ses obligations de confidentialité découlant du présent Accord au regard de toute partie des Informations confidentielles du Titulaire pour laquelle il peut démontrer :

a) qu’il était en possession de ces informations à la date de la divulgation; ou

b) que ces informations se trouvaient ou étaient passées dans le domaine public sans constituer d’atteinte au présent Accord; ou

c) que ces informations avaient été communiquées de bonne foi par une personne autorisée à les fournir au Bénéficiaire sans obligation de confidentialité; ou

d) que ces informations avaient été créées de manière indépendante par des employés du Bénéficiaire qui n’avaient pas accès aux Informations confidentielles.

### 17. RESTITUTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

17.1 Le Titulaire peut exiger à tout moment, sur demande écrite, que le Bénéficiaire restitue les Informations confidentielles du Titulaire.

17.2 Le Bénéficiaire doit, dans un délai de sept (7) jours à compter de la réception de cette demande, remettre au Titulaire tous les exemplaires de toutes les Informations confidentielles de celui-ci qui se trouvent en sa possession.

17.3 Toute partie des Informations confidentielles du Titulaire que le Bénéficiaire ne peut restituer doivent être entièrement détruites de la manière et au moment indiqués par le Titulaire, notamment en supprimant toutes les données enregistrées sur des ordinateurs et des dispositifs de stockage électroniques ou magnétiques.

17.4 Nonobstant les articles 17.2 et 17.3, le Bénéficiaire peut conserver un exemplaire des Informations confidentielles du Titulaire pour ses propres archives et à des fins de preuve.

### 18. RESSORT JURIDIQUE

Le présent Accord est conclu en [État et/ou pays][[22]](#footnote-23) et son application et son interprétation relèvent du ressort juridique de celui-ci. Les parties conviennent de reconnaître la compétence non exclusive de ses tribunaux.

### 19. ABSENCE DE LICENCE

Aucune disposition du présent Accord ne concède de droit ou de licence permettant au Bénéficiaire d’utiliser ou de mettre en œuvre toute propriété intellectuelle appartenant au Titulaire, sous réserve toutefois que le Titulaire s’abstienne d’exercer sa propriété intellectuelle à l’égard de l’usage que le Bénéficiaire fait du Matériel conformément au présent Accord.

**SIGNATURES DES PARTIES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pour le** | \* | **Pour le** | \* |
| Signature |  | Signature |  |
| Nom  (en majuscules) |  | Nom  (en majuscules) |  |
| Date |  | Date |  |

ACCORD DE RECHERCHE SOUS CONTRAT

**Note liminaire**

Il existe quatre accords types de recherche, chacun d’eux régissant un type différent de relation de recherche. Vous pouvez vous appuyer sur les Lignes directrices pour choisir le modèle qui convient le mieux à une situation donnée.

Ces quatre accords types sont les suivants :

1. **Accord de recherche sous contrat**

Cet accord peut être employé lorsqu’une entreprise couvre l’ensemble des dépenses commerciales nécessaires pour que des recherches particulières soient effectuées en utilisant des installations universitaires; l’entreprise entend être titulaire de la propriété intellectuelle découlant de ces recherches.

2. **Contrat de recherche subventionnée**

Ce contrat peut être employé lorsqu’une entreprise apporte un soutien financier ou en nature à des recherches qui doivent être menées par une université ou un organisme de recherche.

3. **Accord de recherche collaborative avec une entreprise**

Cet accord peut être employé lorsqu’une université (ou tout autre organisme de recherche) et une entreprise mènent toutes deux des recherches en vue d’atteindre un but commun, et qu’une nouvelle propriété intellectuelle peut être créée par chacune d’elle séparément ou ensemble.

4. **Accord de recherche collaborative entre des organismes de recherche**

Cet accord peut être employé lorsque deux organismes de recherches (par exemple des universités) participent à des recherches connexes et qu’une nouvelle propriété intellectuelle peut être créée par chacun d’eux séparément ou ensemble.

**ACCORD DE RECHERCHE SOUS CONTRAT**

**Nom de la partie 1**

**Nom de la partie 2**

ACCORD DE RECHERCHE SOUS CONTRAT

**EN VERTU DU PRÉSENT ACCORD**, à compter du [jour, mois, année],

|  |
| --- |
| **\*[[23]](#footnote-24)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \*[[24]](#footnote-25)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, situé(e) à \*[[25]](#footnote-26) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (“la partie P1”)[[26]](#footnote-27)  ET |
| \*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, situé(e) à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*[[27]](#footnote-28) (“la partie P2”)[[28]](#footnote-29) |

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

CONTEXTE

A. La partie P1 dispose des compétences et des ressources nécessaires pour entreprendre le Programme de recherche.

B. La partie P2 a chargé la partie P1 d’entreprendre le Programme de recherche.

C. Les parties sont convenues que le Programme de recherche serait entrepris conformément aux conditions énoncées dans le présent Accord.

### 1. **DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION**

#### 1.1 Définitions

Aux fins du présent Accord :

Le terme **Commercialiser** s’entend du fait de vendre, louer ou mettre à disposition de toute autre manière un produit ou service à un tiers contre paiement ou toute autre forme de rémunération, ou de faire la publicité ou la promotion de cette vente, location ou autre mise à disposition.

L’expression **Informations confidentielles**s’entend de toutes les informations qui, à la date de la divulgation, étaient classées ou définies comme confidentielles ou appartenant au Divulgateur en vertu du présent Accord, notamment des inventions, des découvertes, des faits, des données, des idées, des manières, méthodes ou procédés de fabrication, des méthodes ou principes de construction, des composés ou formules chimiques, des techniques, des produits, des prototypes, des processus, des noms, du savoir-faire, des tâches courantes, des spécifications, des schémas, des secrets d’affaires, des méthodes technologiques, des programmes d’ordinateur, des œuvres protégées par le droit d’auteur, des conceptions de circuits imprimés, des plans d’affaires, des plans de marketing, des stratégies, des études de marché, des études de faisabilité, des documents de réflexion, des rapports de spécialistes, des prévisions, des projections, des méthodologies, des comptes financiers, des états financiers, des états de flux de trésorerie, des valorisations et d’autres connaissances[[29]](#footnote-30).

Le terme **Divulgateur** s’entend d’une partie au présent Accord qui divulgue des Informations confidentielles.

L’expression **Propriété intellectuelle** s’entend a) de concepts, d’idées, d’innovations, de découvertes, d’inventions, de procédés, de machines, d’éléments biologiques, de formules, d’équipements, de compositions matérielles, de formulations, de plans, de spécifications, de schémas, d’améliorations, de renforcements, de modifications, d’évolutions technologiques, de savoir-faire, de démonstrations, de méthodes, de techniques, de systèmes, de conceptions, de systèmes et plans de production, de logiciels, de documentation, de données, de programmes et d’informations (qu’ils soient sous une forme lisible par un être humain ou une machine), de circuits imprimés avec leur conception et leur présentation, et d’œuvres de création, qu’ils puissent ou non être protégés par un brevet ou le droit d’auteur ou bénéficier de toute autre forme de protection juridique; et b) de tout brevet, demande de brevet, droit de demander un brevet ou autre droit analogue, droit d’auteur ou autre droit de même nature, droit sur la conception d’un circuit imprimé, droit d’obtention végétale, droit ou enregistrement sur un dessin ou modèle industriel, ou droit sur un secret d’affaires visant tout élément précité.

Le terme **Personnel essentiel** s’entend des personnes définies comme telles dans le Programme de recherche[[30]](#footnote-31).

Le terme **Jalon** s’entend d’un événement important dans le Programme de recherche[[31]](#footnote-32).

L’expression **Propriété intellectuelle du projet** s’entend de toute propriété intellectuelle découlant de la mise en œuvre du Programme de recherche, mais elle exclut tout droit d’auteur protégeant une éventuelle Thèse d’étudiant.

L’expression **Proposition de publication** s’entend de tout manuscrit ou résumé destiné à être publié, de tout exposé ou résumé destiné à être présenté oralement, ou de toute affiche faisant référence de quelque manière que ce soit à la Propriété intellectuelle du projet.

Le terme **Bénéficiaire** s’entend de toute partie au présent Accord à laquelle des Informations confidentielles sont divulguées.

L’expression **Fonds de recherche** s’entend des fonds indiqués dans l’annexe 2.

L’expression **Programme de recherche** s’entend du Programme de recherche indiqué dans l’annexe 1.

L’expression **Thèse d’étudiant** s’entend de la thèse écrite par un étudiant en vue d’être soumise à un jury d’examen afin de répondre aux conditions prévues par une université pour délivrer un diplôme, et qui fait mention de quelque manière que ce soit de la Propriété intellectuelle du projet.

#### 1.2 Interprétation

a) Toute mention d’une partie au présent Accord vaut également mention de l’exécutant, de l’administrateur, des héritiers, successeurs ou ayants droit, du tuteur et du syndic de faillite de cette partie, qui sont tous liés par les dispositions de l’Accord.

b) Les intitulés du présent Accord ne sont indiqués qu’à des fins d’orientation et n’ont aucune incidence sur le sens et l’interprétation des autres dispositions de l’Accord.

c) Les termes employés dans le présent Accord au singulier ou au pluriel s’entendent aussi respectivement au pluriel et au singulier.

d) Les termes employés dans le présent Accord concernant des personnes s’entendent de toutes les personnes, entités et associations, y compris des entreprises, organismes fiduciaires, personnes morales, organismes publics, partenariats et coentreprises.

e) Lorsqu’un sens particulier est attribué à un terme ou à une expression dans le présent Accord, les autres formes lexicales ou syntaxiques de ce terme ou de cette expression ont le même sens.

f) Lorsqu’une partie au présent Accord se compose de plusieurs personnes, les engagements et obligations qui lui incombent sont contraignants pour chacune de ces personnes conjointement et solidairement.

### 2. DURÉE

a) Le présent Accord prend effet à la date d’entrée en vigueur indiquée dans son préambule.

b) S’il n’a pas été résilié avant, le présent Accord prend fin lorsque chacune des parties s’est acquittée de ses obligations découlant de l’Accord, ou au \_\_\_\_ anniversaire de la date d’entrée en vigueur s’il est antérieur. Les parties peuvent proroger l’Accord par modification écrite.

### 3. PROGRAMME DE RECHERCHE

#### 3.1 Mise en œuvre du Programme de recherche

a) La partie P1 doit mettre en œuvre le Programme de recherche.

b) La partie P1 ne peut sous-traiter la mise en œuvre de quelque partie que ce soit du Programme de recherche à une autre personne sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la partie P2.

c) La partie P1 ne doit pas associer d’étudiant à la mise en œuvre du Programme de recherche sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la partie P2.

d) La partie P1 doit informer la partie P2 de tous les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme de recherche.

e) Si le Programme de recherche prévoit que la partie P2 doit mettre une Propriété intellectuelle à la disposition de la partie P1 pour permettre à celle-ci de mettre en œuvre le Programme de recherche, la partie P2 concède à la partie P1 une licence non exclusive lui permettant d’utiliser cette Propriété intellectuelle uniquement aux fins de la mise en œuvre du Programme de recherche, et uniquement pendant la durée du présent Accord.

#### 3.2 Diligence

Le Programme de recherche doit être mis en œuvre avec diligence, compétence et rapidité par des personnes dûment qualifiées et conformément aux principes et aux normes scientifiques et déontologiques ainsi qu’aux procédures de laboratoire communément acceptés, dans le respect de tous les codes et conventions de recherche reconnus et conformément à toutes les lois, réglementations et obligations juridiques applicables.

#### 3.3 Obligations déontologiques et réglementaires

Si la mise en œuvre du Programme de recherche nécessite un consentement, une licence, un permis ou une approbation de la part de tout comité déontologique ou autre organisme ou autorité de réglementation analogue, le présent Accord est subordonné à l’obtention de ce consentement, cette licence, ce permis ou cette approbation. Les parties doivent déployer des efforts raisonnables pour l’obtenir et le Programme de recherche ne peut débuter qu’après son obtention. Les parties conviennent de se conformer à toute condition énoncée dans ce consentement, cette licence, ce permis ou cette approbation. Aucune partie ne formule d’engagement ou de déclaration quant à la possibilité d’obtenir ce consentement, cette licence, ce permis ou cette approbation, et aucune partie n’engage sa responsabilité vis-à-vis de l’autre partie s’il n’est pas obtenu. Si ce consentement, cette licence, ce permis ou cette approbation n’est pas obtenu dans les [délai][[32]](#footnote-33) à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, ou dans tout autre délai dont les parties peuvent convenir par écrit, chacune des parties peut résilier l’accord par notification écrite à l’autre partie, et si le présent Accord est résilié au titre de cette disposition, aucune partie ne porte de responsabilité ou d’obligation envers l’autre partie.

#### 3.4 Modification du Programme de recherche

Le Programme de recherche ne doit pas être modifié, sauf si cette modification est convenue par écrit entre les parties.

#### 3.5 Jalons[[33]](#footnote-34)

Les parties doivent déployer des efforts raisonnables pour atteindre les Jalons au plus tard aux dates indiquées dans le Programme de recherche. Aucun Jalon ou délai imparti pour l’atteindre ne peut être modifié sauf par accord écrit entre les parties.

### 4. FONDS DE RECHERCHE

#### 4.1 Fonds de recherche

a) La partie P2 doit verser les Fonds de recherche à la partie P1 de la manière et selon les échéances de versement indiquées dans l’annexe 2.

b) Les fonds de recherche permettent de financer tous les frais ou taxes éventuellement dus[[34]](#footnote-35).

#### 4.2 Factures afférentes aux Fonds de recherche

a) La partie P1 adresse une facture à la partie P2 pour chaque versement des Fonds de recherche indiqué dans l’annexe 2.

b) La partie P2 doit régler chaque facture dans les 30 jours à compter de sa date de réception, ou à la date de paiement indiquée dans l’annexe 2 si elle est postérieure.

#### 4.3 Intérêts

Si un versement dû par la partie P2 à la partie P1 au titre du présent Accord n’est pas effectué, la partie P2 doit verser des intérêts sur le montant non versé, ces intérêts courant à partir de la date de paiement prévue et jusqu’au moment du paiement, au taux annuel de \*[[35]](#footnote-36).

### 5. PERSONNEL ESSENTIEL[[36]](#footnote-37)

#### 5.1 Emploi du Personnel essentiel

La partie P1 doit s’assurer que son Personnel essentiel participe au Programme de recherche.

#### 5.2 Remplacement du Personnel essentiel qui cesse de participer au Programme de recherche

Si une personne faisant partie du Personnel essentiel cesse pour quelque raison que ce soit de participer au Programme de recherche, la partie P1 doit rapidement en informer par écrit la partie P2, et si celle-ci exige son remplacement par une personne de compétence équivalente, la partie P1 doit se conformer à cette exigence dans un délai raisonnable. La partie P2 peut résilier le présent Accord avec un préavis écrit de 30 jours adressé à la partie P1 si une personne faisant partie du Personnel essentiel cesse de participer au Programme de recherche et que la partie P1 n’a pas remplacé cette personne après que la partie P2 en a fait la demande.

### 6. RAPPORTS

#### 6.1 Rapports intérimaires

S’il est prévu que le Programme de recherche dure six mois ou plus, la partie P1 doit remettre ou demander que soient remis à la partie P2 des rapports intérimaires pendant toute la durée du Programme de recherche, à une fréquence au moins trimestrielle. Chaque rapport intérimaire doit indiquer les progrès accomplis à cette date dans le cadre du Programme de recherche et présenter une liste des travaux prévus pour achever le programme; il doit également indiquer toute Nouvelle Propriété intellectuelle du projet découlant du programme et contenir des réponses à toutes les autres questions raisonnables de la partie P2.

#### 6.2 Rapport final

La partie P1 doit remettre ou faire remettre à la partie P2 un rapport final dans les trente (30) jours suivant l’achèvement du Programme de recherche. Le rapport final doit indiquer tous les progrès accomplis en direction des objectifs du Programme de recherche, toute recherche supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour atteindre ces objectifs (s’ils n’ont pas été atteints), toute Nouvelle Propriété intellectuelle du projet découlant du Programme de recherche et tout autre élément que la partie P2 pourrait raisonnablement demander.

### 7. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

#### 7.1 Titularité de la propriété intellectuelle

La Propriété intellectuelle du projet appartient exclusivement à la partie P2, dès le moment de sa création. La partie P1 cède par la présente à la partie P2 la titularité sur toute la Propriété intellectuelle du projet et toute la propriété intellectuelle qui en découle. La partie P2 reconnaît que cette cession ne concerne aucun droit d’auteur lié à une Thèse d’étudiant.

La Propriété intellectuelle du projet constitue dès sa création des Informations confidentielles de la partie P2.

#### 7.2 Autres documents

La partie P1 doit, à la demande de la partie P2, signer tout autre document que la partie P2 peut raisonnablement demander pour enregistrer la titularité de la partie P2 sur la Propriété intellectuelle du projet. La partie P1 doit également obtenir de ses employés qu’ils signent tout document que la partie P2 peut raisonnablement demander pour enregistrer la titularité de la partie P2 sur la Propriété intellectuelle du projet.

#### 7.3 Enregistrement de brevet et protection de la Propriété intellectuelle du projet

La partie P2, à sa seule discrétion, peut choisir de demander une protection, notamment la protection d’un brevet, ou de renoncer à toute protection de la Propriété intellectuelle du projet.

#### 7.4 Usage et commercialisation de la Propriété intellectuelle du projet

La partie P2, à sa seule discrétion, peut prendre une décision sur toute question concernant l’usage et la commercialisation de la Propriété intellectuelle du projet.

#### 7.5 Licence visant la Propriété intellectuelle du projet[[37]](#footnote-38)

La partie P2 concède à la partie P1 une licence perpétuelle, non exclusive et exempte de redevance à l’échelle mondiale concernant l’usage de la Propriété intellectuelle du projet uniquement à des fins de recherche, ainsi que le droit de concéder des sous-licences à des conditions analogues à des personnes collaborant à ses recherches. Ni la partie P1 ni ses collaborateurs n’ont de droit ou de licence leur permettant de commercialiser toute Propriété intellectuelle du projet sans l’accord écrit préalable de la partie P2.

### 8. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

#### 8.1 Usage et divulgation des Informations confidentielles

Le Bénéficiaire ne peut utiliser les Informations confidentielles que pour atteindre le But du présent Accord et dans aucun autre but; il doit garantir leur secret et leur confidentialité et il ne peut divulguer, communiquer ou transmettre de toute autre manière aucune partie des Informations confidentielles à aucune personne sans le consentement écrit préalable du Divulgateur, celui-ci pouvant accorder ou refuser son consentement à sa discrétion.

#### 8.2 Exemption du Bénéficiaire

Le Bénéficiaire est exempté des obligations découlant pour lui de l’article 8.1 pour toute Information confidentielle :

i) pour laquelle le Bénéficiaire peut démontrer qu’il était déjà en sa possession à la date de la divulgation et qu’elle ne faisait pas l’objet d’une obligation de confidentialité; ou

ii) qui est passée dans le domaine public sans violation du présent Accord; ou

iii) pour laquelle le Bénéficiaire peut démontrer qu’elle lui a été communiquée de bonne foi par une personne non soumise à une obligation de confidentialité.

Le Bénéficiaire est aussi exempté des obligations découlant pour lui de l’article 8.1 dans le cas où il est visé par une obligation juridique de divulguer les Informations confidentielles, dès lors qu’il informe le Divulgateur de cette obligation juridique et qu’il retarde la divulgation dans la mesure du possible pour permettre au Divulgateur, si celui-ci le décide, de demander que le Bénéficiaire soit exempté de cette obligation juridique.

#### 8.3 Survie des obligations

L’expiration ou la résiliation du présent Accord ne met pas fin aux obligations découlant de l’article 8 pour les deux parties.

### 9. PUBLICATION UNIVERSITAIRE

#### 9.1 Approbation des Propositions de publication

La partie P1 doit remettre à la partie P2 un exemplaire de toute Proposition de publication. La partie P2 peut, dans les 30 jours à compter de la réception de la Proposition de publication, s’opposer à la publication. La partie P1 peut publier le document proposé ou autoriser sa publication si la partie P2 a accordé son consentement par écrit, ou si elle a accordé son consentement après révision du document en consultation avec la partie P1, ou si la partie P2 ne s’est pas opposée à la Proposition de publication dans les 30 jours suivant la réception de celle-ci.

#### 9.2 Informations confidentielles d’une autre partie

Une Proposition de publication ou une Thèse d’étudiant ne peut contenir d’élément quelconque des Informations confidentielles d’une partie sans le consentement écrit préalable de celle-ci.

### 10. EXCLUSION DE GARANTIES

#### 10.1 La recherche est incertaine

La partie P2 reconnaît qu’il existe une incertitude fondamentale vis-à-vis des résultats du Programme de recherche.

#### 10.2 Admissions

Chaque partie reconnaît que :

a) hormis les garanties apportées par la partie P1 et expressément énoncées dans le présent Accord, aucune autre condition ou garantie n’est contraignante pour la partie P1 ou entre les parties P1 et P2;

b) ni la partie P1, ni personne agissant en son nom n’a apporté de garantie ou contracté d’engagement ou d’accord qui ne soit expressément indiqué dans le présent Accord;

c) dans toute la mesure autorisée par la législation, la partie P1 n’est soumise à aucune garantie légale; et

d) aucun engagement ou déclaration de quelque sorte que ce soit qui ne figure pas expressément dans le présent Accord n’a été formulé avant la signature de celui-ci.

#### 10.3 Absence d’autres garanties

La partie P2 reconnaît que la partie P1 n’apporte aucune garantie ou ne formule aucune déclaration concernant :

a) la sécurité de la Propriété intellectuelle du projet;

b) la Commercialisation des produits dérivés de la Propriété intellectuelle du projet;

c) la capacité de Commercialiser ces produits;

d) les bénéfices ou les recettes pouvant découler de la Commercialisation de ces produits;

e) les perspectives de Commercialiser quelque partie de la Propriété intellectuelle du projet que ce soit;

f) tout résultat des recherches;

g) la brevetabilité de toute Propriété intellectuelle du projet;

h) la validité ou l’opposabilité de tout brevet protégeant une partie quelconque de la Propriété intellectuelle du projet; et

i) le fait d’atteindre un Jalon ou la possibilité de l’atteindre[[38]](#footnote-39).

### 11. RESPONSABILITÉS

#### 11.1 Limite de responsabilité

a) Nonobstant toute disposition contraire du présent Accord, la responsabilité totale d’une partie en vertu de cet Accord, quel que soit le motif pour lequel l’autre partie peut réclamer des réparations (y compris une violation fondamentale, la négligence, une représentation erronée ou toute autre atteinte à un contrat ou action délictuelle), est limitée pour l’ensemble des plaintes et des recours concernant des dommages réels et directs, et en aucun cas ne peut dépasser le plus élevé de deux montants suivants :

i) le montant payé à cette partie au titre du présent Accord; ou

ii) la somme de 10,00 dollars[[39]](#footnote-40).

b) L’alinéa a) ne s’applique pas si une partie contrevient à ses obligations de confidentialité découlant du présent Accord.

#### 11.2 Indemnisation

a) Chaque partie indemnise et continuer d’indemniser l’autre partie, ses cadres, ses employés, ses sous-traitants et ses agents de toute action, revendication, procédure ou exigence (y compris émanant de tiers) menée à son encontre, ou à leur encontre commune séparément ou solidairement, en cas d’éventuel décès, perte, blessure, maladie ou dommage (causé à une personne ou un bien) résultant de l’usage fait par cette partie de la Propriété intellectuelle du projet, y compris de sa propre Commercialisation de ladite Propriété intellectuelle (le cas échéant).

b) L’obligation d’indemniser la partie P1 et ses cadres, ses employés, ses sous-traitants et ses agents prévue à l’alinéa a) constitue une obligation permanente qui est distincte et indépendante d’autres obligations et qui conserve ses effets après l’expiration ou la résiliation du présent Accord.

### 12. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Tout différend résultant directement des conditions expressément énoncées dans le présent Accord ou des motifs de résiliation prévus dans celui-ci doit être réglé de la manière suivante. Premièrement, dans les dix (10) jours après que l’une des parties a constaté l’existence d’un différend, chaque partie nomme un représentant habilité à régler le différend en question, et ces représentants doivent, dans les vingt (20) jours suivant leur nomination, se rencontrer pour tenter de régler le différend. S’ils n’y parviennent pas, chaque partie peut présenter une demande écrite de règlement officiel du différend. Dans les 10 jours suivant cette demande écrite, les parties se réunissent pendant une journée avec un médiateur impartial dans le but exclusif d’examiner les diverses possibilités de régler le différend sans recourir à une procédure judiciaire. Si aucune de ces possibilités ne fait l’objet d’un accord dans les dix (10) jours suivant la médiation d’une journée, chaque partie peut entamer une procédure judiciaire.

Chaque partie convient de ne pas engager de procédure judiciaire ou d’arbitrage de quelque manière que ce soit concernant le différend qui fait l’objet d’un débat entre les parties au titre du présent article 12 avant ou pendant le déroulement de ce débat. Elle convient en outre de conserver le caractère confidentiel de toute information divulguée par l’autre partie au cours du débat (sauf s’il s’agit d’informations se trouvant déjà dans le domaine public).

### 13. RÉSILIATION

#### 13.1 Résiliation pour défaillance

Si une partie est défaillante vis-à-vis de toute obligation découlant du présent Accord et que cette défaillance s’est poursuivie pendant au moins 14 jours, la partie non défaillante adresse une notification écrite à la partie défaillante pour demander que la défaillance prenne fin dans les 30 jours à compter de la date de la notification; le délai imparti peut être plus long à la discrétion de la partie non défaillante. Si la partie défaillante ne met pas fin à la défaillance dans les 30 jours à compter de la notification, la partie non défaillante peut résilier le présent Accord avec effet immédiat en notifiant par écrit la partie défaillante.

#### 13.2 Résiliation pour faute

En cas de faute, la partie non fautive peut résilier le présent Accord avec effet immédiat en notifiant la partie fautive par écrit. Aux fins du présent Accord, chacun des cas suivants constitue une faute :

a) le fait qu’une partie cède ou sous-traite l’exécution du présent Accord à une autre personne sans le consentement écrit préalable de l’autre partie; ou

b) le fait qu’une partie devienne insolvable ou fasse l’objet d’une mise en faillite ou d’une liquidation[[40]](#footnote-41).

#### 13.3 La résiliation n’a pas d’incidence sur les droits ou obligations antérieurs ni sur les droits acquis

a) La résiliation du présent Accord par quelque partie que ce soit ne libère nullement l’autre partie de ses obligations dès lors que celles-ci :

i) devaient être exécutées avant la date de prise d’effet de la résiliation; ou

ii) doivent être exécutées en raison de la résiliation.

b) La résiliation du présent Accord n’a pas d’incidence sur tout droit qu’une partie a acquis avant la résiliation ou qui découle de celle-ci; ce droit est préservé.

### 14. RÉSILIATION ET INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

#### 14.1 Restitution des Informations confidentielles

Immédiatement après la résiliation ou l’expiration du présent Accord, quelle que soit la manière dont celle-ci intervient, et à moins que les parties n’aient conclu de nouvel Accord concernant les Informations confidentielles, le Bénéficiaire, s’il en a reçu la demande écrite de la part du Divulgateur, doit immédiatement remettre à celui-ci toutes les Informations confidentielles en sa possession et tous les biens corporels contenant des Informations confidentielles ou des résumés de celles-ci.

#### 14.2 Destruction des Informations confidentielles

Tout élément des Informations confidentielles que le Bénéficiaire ne peut restituer au Divulgateur de façon pratique doit être entièrement détruit de la manière indiquée par le Divulgateur.

### 15. MÉTHODE DE NOTIFICATION

Toutes les notifications et autres communications autorisées ou imposées par le présent Accord doivent être effectuées par écrit et remises aux parties à leur adresse respective indiquée en tête du présent document, ou à toute autre adresse qu’une partie pourrait avoir notifiée par la suite. Une notification est réputée reçue 1) si elle a été remise en personne; 2) après un délai de soixante-douze (72) heures suivant l’envoi postal en courrier recommandé prioritaire avec accusé de réception, l’envoi de celui-ci étant prépayé; 3) après un délai de vingt-quatre (24) heures suivant l’envoi par coursier express avec livraison garantie le lendemain; ou 4) après la transmission d’un courriel ou d’une télécopie avec accusé de réception, dès lors qu’un exemplaire de cette notification a été simultanément adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, l’envoi de celui-ci étant prépayé, et que la notification indique que l’original a été envoyé par courriel ou par télécopie, ainsi que la date de l’envoi.

### 16. GÉNÉRALITÉS

#### 16.1 Interdiction de cession ou de sous-traitance

Nulle partie ne peut céder, sous-traiter ou transférer une partie quelconque de ses droits ou obligations découlant du présent Accord à une autre personne sans le consentement écrit préalable de l’autre partie.

#### 16.2 Relation entre les parties

Nulle partie ne peut, à quelque moment que ce soit, sans le consentement écrit préalable de l’autre partie, agir en qualité d’agent, associé, coentrepreneur ou représentant de l’autre partie, ou se présenter comme tel.

#### 16.3 Sous-parties

Le présent Accord peut être exécuté en plusieurs sous-parties distinctes, la totalité de ces sous-parties constituant ensemble un seul accord.

#### 16.4 Frais juridiques

Chaque partie doit prendre à sa charge ses propres frais et coûts juridiques liés à l’établissement, à la négociation et à l’exécution du présent Accord.

#### 16.5 Garantie d’autorité

Si le présent Accord est signé par une personne au nom et pour le compte d’une partie à l’Accord, cette personne :

a) garantit qu’elle a qualité d’agent autorisé par ladite partie et qu’elle est expressément investie de l’autorité nécessaire pour conclure et signer l’Accord au nom et pour le compte de ladite partie, et qu’en conséquence elle peut lier cette partie au regard des obligations prévues dans l’Accord; et

b) reconnaît que l’autre partie à l’Accord n’aurait pas conclu celui-ci en l’absence de la garantie d’autorité apportée au titre de l’alinéa a).

#### 16.6 Intégralité de l’Accord

Les parties reconnaissent qu’aux fins exclusives de l’objet du présent Accord, celui-ci reprend l’ensemble des débats entre les parties jusqu’à la date de sa conclusion, que l’intégralité de l’accord entre les parties figure dans son texte, et qu’il n’existe aucun accord, arrangement ou autre condition implicite ou explicite, ou aucun accord accessoire en vigueur ou ayant effet entre les parties qui n’apparaisse dans le présent Accord.

#### 16.7 Versions différentes

Aucune version différant du présent Accord ne peut être contraignante pour les parties si elle n’a pas été établie par écrit et signée de toutes les parties au présent Accord.

#### 16.8 Renonciation

Toute renonciation ne peut prendre effet que si elle est établie par écrit de manière expresse et signée de la partie renonciatrice.

#### 16.9 Ressort juridique

a) Les parties conviennent que le présent Accord est rédigé et conclu en \*[[41]](#footnote-42).

b) Elles conviennent de se soumettre au ressort juridique non exclusif de \* et à la législation en vigueur dans ce ressort.

#### 16.10 Séparation

Si un tribunal estime qu’une partie quelconque du présent Accord est ou pourrait être nul, annulable, illicite ou inopposable, ou que l’application de toute partie de l’Accord à toute personne ou toute circonstance est ou devient non valable ou inopposable, cette partie peut être séparée de l’Accord et la séparation n’a pas d’effet sur la poursuite de l’application du reste de l’Accord.

**SIGNATURES DES PARTIES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| pour **[NOM DE LA PARTIE P1]**  en présence de | )  )  )  ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du signataire  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Date[[42]](#footnote-43)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature du témoin  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du témoin |
| pour **[NOM DE LA PARTIE P2]**  en présence de | )  )  )  ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du signataire  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Date  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature du témoin  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du témoin |

**ANNEXE 1 : PROGRAMME DE RECHERCHE**

**ANNEXE 2 : FONDS DE RECHERCHE**

CONTRAT DE RECHERCHE SUBVENTIONNÉE

**Note liminaire**

Il existe quatre accords types de recherche, chacun d’eux régissant un type différent de relation de recherche. Vous pouvez vous appuyer sur les Lignes directrices pour choisir le modèle qui convient le mieux à une situation donnée.

Ces quatre accords types sont les suivants :

1. **Accord de recherche sous contrat**

Cet accord peut être employé lorsqu’une entreprise couvre l’ensemble des dépenses commerciales nécessaires pour que des recherches particulières soient effectuées en utilisant des installations universitaires; l’entreprise entend être titulaire de la propriété intellectuelle découlant de ces recherches.

2. **Contrat de recherche subventionnée**

Ce contrat peut être employé lorsqu’une entreprise apporte un soutien financier ou en nature à des recherches qui doivent être menées par une université ou un organisme de recherche.

3. **Accord de recherche collaborative avec une entreprise**

Cet accord peut être employé lorsqu’une université (ou tout autre organisme de recherche) et une entreprise mènent toutes deux des recherches en vue d’atteindre un but commun, et qu’une nouvelle propriété intellectuelle peut être créée par chacune d’elles séparément ou ensemble.

4. **Accord de recherche collaborative entre des organismes de recherche**

Cet accord peut être employé lorsque deux organismes de recherches (par exemple des universités) participent à des recherches connexes et qu’une nouvelle propriété intellectuelle peut être créée par chacun d’eux séparément ou ensemble.

**CONTRAT DE RECHERCHE SUBVENTIONNÉE**

**Nom de la partie 1**

**Nom de la partie 2**

CONTRAT DE RECHERCHE SUBVENTIONNÉE

**EN VERTU DU PRÉSENT CONTRAT,** à compter du [jour, mois, année],

|  |
| --- |
| **\*[[43]](#footnote-44)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \*[[44]](#footnote-45)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, situé(e) à \*[[45]](#footnote-46) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (“la partie P1”)[[46]](#footnote-47)  ET |
| \*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, situé(e) à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*[[47]](#footnote-48) (“la partie P2”)[[48]](#footnote-49) |

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

CONTEXTE

A. La partie P1 dispose des compétences et des ressources nécessaires pour entreprendre le Programme de recherche.

B. La partie P2 a chargé la partie P1 d’entreprendre le Programme de recherche.

C. Les parties sont convenues que le Programme de recherche serait entrepris conformément aux conditions énoncées dans le présent Contrat.

### 1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

#### 1.1 Définitions

Aux fins du présent Contrat :

Le terme **Commercialiser** s’entend du fait de vendre, louer ou mettre à disposition de toute autre manière un produit ou service à un tiers contre paiement ou toute autre forme de rémunération, ou de faire la publicité ou la promotion de cette vente, location ou autre mise à disposition.

L’expression **Informations confidentielles** s’entend de toutes les informations qui, à la date de la divulgation, étaient classées ou définies comme confidentielles ou appartenant au Divulgateur en vertu du présent Contrat, notamment des inventions, des découvertes, des faits, des données, des idées, des manières, méthodes ou procédés de fabrication, des méthodes ou principes de construction, des composés ou formules chimiques, des techniques, des produits, des prototypes, des processus, des noms, du savoir-faire, des tâches courantes, des spécifications, des schémas, des secrets d’affaires, des méthodes technologiques, des programmes d’ordinateur, des œuvres protégées par le droit d’auteur, des conceptions de circuits imprimés, des plans d’affaires, des plans de marketing, des stratégies, des études de marché, des études de faisabilité, des documents de réflexion, des rapports de spécialistes, des prévisions, des projections, des méthodologies, des comptes financiers, des états financiers, des états de flux de trésorerie, des valorisations et d’autres connaissances[[49]](#footnote-50).

Le terme **Divulgateur** s’entend d’une partie au présent Contrat qui divulgue des Informations confidentielles.

L’expression **Propriété intellectuelle** s’entend a) de concepts, d’idées, d’innovations, de découvertes, d’inventions, de procédés, de machines, d’éléments biologiques, de formules, d’équipements, de compositions matérielles, de formulations, de plans, de spécifications, de schémas, d’améliorations, de renforcements, de modifications, d’évolutions technologiques, de savoir-faire, de démonstrations, de méthodes, de techniques, de systèmes, de conceptions, de systèmes et plans de production, de logiciels, de documentation, de données, de programmes et d’informations (qu’ils soient sous une forme lisible par un être humain ou une machine), de circuits imprimés avec leur conception et leur présentation, et d’œuvres de création, qu’ils puissent ou non être protégés par un brevet ou le droit d’auteur ou bénéficier de toute autre forme de protection juridique; et b) de tout brevet, demande de brevet, droit de demander un brevet ou autre droit analogue, droit d’auteur ou autre droit de même nature, droit sur la conception d’un circuit imprimé, droit d’obtention végétale, droit ou enregistrement sur un dessin ou modèle industriel, ou droit sur un secret d’affaires visant tout élément précité.

Le terme **Personnel essentiel** s’entend des personnes définies comme telles dans le Programme de recherche[[50]](#footnote-51).

Le terme **Jalon** s’entend d’un événement important dans le Programme de recherche[[51]](#footnote-52).

L’expression **Propriété intellectuelle du projet** s’entend de toute Propriété intellectuelle découlant de la mise en œuvre du Programme de recherche, mais elle exclut tout droit d’auteur protégeant une éventuelle Thèse d’étudiant.

L’expression **Proposition de publication** s’entend de tout manuscrit ou résumé destiné à être publié, de tout exposé ou résumé destiné à être présenté oralement, ou de toute affiche faisant référence de quelque manière que ce soit à la Propriété intellectuelle du projet.

Le terme **Bénéficiaire** s’entend de toute partie au présent Contrat à laquelle des Informations confidentielles sont divulguées.

L’expression **Fonds de recherche** s’entend des fonds indiqués dans l’annexe 2.

L’expression **Programme de recherche** s’entend du Programme de recherche indiqué dans l’annexe 1.

L’expression **Thèse d’étudiant** s’entend de la thèse écrite par un étudiant en vue d’être soumise à un jury d’examen afin de répondre aux conditions prévues par une université pour délivrer un diplôme, et qui fait mention de quelque manière que ce soit de la Propriété intellectuelle du projet.

#### 1.2 Interprétation

a) Toute mention d’une partie au présent Contrat vaut également mention de l’exécutant, de l’administrateur, des héritiers, successeurs ou ayants droit, du tuteur et du syndic de faillite de cette partie, qui sont tous liés par les dispositions du contrat.

b) Les intitulés du présent Contrat ne sont indiqués qu’à des fins d’orientation et n’ont aucune incidence sur le sens et l’interprétation des autres dispositions du Contrat.

c) Les termes employés dans le présent Contrat au singulier ou au pluriel s’entendent aussi respectivement au pluriel et au singulier.

d) Les termes employés dans le présent Contrat concernant des personnes s’entendent de toutes les personnes, entités et associations, y compris des entreprises, organismes fiduciaires, personnes morales, organismes publics, partenariats et coentreprises.

e) Lorsqu’un sens particulier est attribué à un terme ou à une expression dans le présent Contrat, les autres formes lexicales ou syntaxiques de ce terme ou de cette expression ont le même sens.

f) Lorsqu’une partie au présent Contrat se compose de plusieurs personnes, les engagements et obligations qui lui incombent sont contraignants pour chacune de ces personnes conjointement et solidairement.

### 2. DURÉE

a) Le présent Contrat prend effet à la date d’entrée en vigueur indiquée dans son préambule.

b) S’il n’a pas été résilié avant, le présent Contrat prend fin lorsque chacune des parties s’est acquittée de ses obligations découlant du Contrat, ou au \_\_\_\_ anniversaire de la date d’entrée en vigueur s’il est antérieur. Les parties peuvent proroger le Contrat par modification écrite.

### 3. PROGRAMME DE RECHERCHE

#### 3.1 Mise en œuvre du Programme de recherche

a) La partie P1 doit mettre en œuvre le Programme de recherche.

b) La partie P1 ne peut sous-traiter la mise en œuvre de quelque partie que ce soit du Programme de recherche à une autre personne sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la partie P2.

c) La partie P1 ne doit pas associer d’étudiant à la mise en œuvre du Programme de recherche sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la partie P2.

d) La partie P1 doit informer la partie P2 de tous les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme de recherche.

e) Si le Programme de recherche prévoit que la partie P2 doit mettre une Propriété intellectuelle à la disposition de la partie P1 pour permettre à celle-ci de mettre en œuvre le Programme de recherche, la partie P2 concède à la partie P1 une licence non exclusive lui permettant d’utiliser cette Propriété intellectuelle uniquement aux fins de la mise en œuvre du Programme de recherche, et uniquement pendant la durée du présent Contrat.

#### 3.2 Diligence

Le Programme de recherche doit être mis en œuvre avec diligence, compétence et rapidité par des personnes dûment qualifiées et conformément aux principes et aux normes scientifiques et déontologiques ainsi qu’aux procédures de laboratoire communément acceptés, dans le respect de tous les codes et conventions de recherche reconnus et conformément à toutes les lois, réglementations et obligations juridiques applicables.

#### 3.3 Obligations déontologiques et réglementaires

Si la mise en œuvre du Programme de recherche nécessite un consentement, une licence, un permis ou une approbation de la part de tout comité déontologique ou autre organisme ou autorité de réglementation analogue, le présent Contrat est subordonné à l’obtention de ce consentement, cette licence, ce permis ou cette approbation. Les parties doivent déployer des efforts raisonnables pour l’obtenir et le Programme de recherche ne peut débuter qu’après son obtention. Les parties conviennent de se conformer à toute condition énoncée dans ce consentement, cette licence, ce permis ou cette approbation. Aucune partie ne formule d’engagement ou de déclaration quant à la possibilité d’obtenir ce consentement, cette licence, ce permis ou cette approbation, et aucune partie n’engage sa responsabilité vis-à-vis de l’autre partie s’il n’est pas obtenu. Si ce consentement, cette licence, ce permis ou cette approbation n’est pas obtenu dans les [délai][[52]](#footnote-53) à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Contrat, ou dans tout autre délai dont les parties peuvent convenir par écrit, chacune des parties peut résilier le contrat par notification écrite à l’autre partie, et si le présent Contrat est résilié au titre de cette disposition, aucune partie ne porte de responsabilité ou d’obligation envers l’autre partie.

#### 3.4 Modification du Programme de recherche

Le Programme de recherche ne doit pas être modifié, sauf si cette modification est convenue par écrit entre les parties.

#### 3.5 Jalons[[53]](#footnote-54)

Les parties doivent déployer des efforts raisonnables pour atteindre les Jalons au plus tard aux dates indiquées dans le Programme de recherche. Aucun Jalon ou délai imparti pour l’atteindre ne peut être modifié sauf par accord écrit entre les parties.

### 4. FONDS DE RECHERCHE

#### 4.1 Fonds de recherche

a) La partie P2 doit verser les Fonds de recherche à la partie P1 de la manière et selon les échéances de versement indiquées dans l’annexe 2.

b) Les Fonds de recherche comprennent tous les frais ou taxes éventuellement applicables[[54]](#footnote-55).

#### 4.2 Factures afférentes aux Fonds de recherche

a) La partie P1 adresse une facture à la partie P2 pour chaque versement des Fonds de recherche indiqué dans l’annexe 2.

b) La partie P2 doit régler chaque facture dans les 30 jours à compter de sa date de réception, ou à la date de paiement indiquée dans l’annexe 2 si elle est postérieure.

#### 4.3 Intérêts

Si un versement dû par la partie P2 à la partie P1 au titre du présent Contrat n’est pas effectué, la partie P2 doit verser des intérêts sur le montant non versé, ces intérêts courant à partir de la date de paiement prévue et jusqu’au moment du paiement, au taux annuel de \*[[55]](#footnote-56).

### 5. PERSONNEL ESSENTIEL[[56]](#footnote-57)

#### 5.1 Emploi du Personnel essentiel

La partie P1 doit s’assurer que son Personnel essentiel participe au Programme de recherche.

#### 5.2 Remplacement du Personnel essentiel qui cesse de participer au Programme de recherche

Si une personne faisant partie du Personnel essentiel cesse pour quelque raison que ce soit de participer au Programme de recherche, la partie P1 doit rapidement en informer par écrit la partie P2, et si celle-ci exige son remplacement par une personne de compétence équivalente, la partie P1 doit se conformer à cette exigence dans un délai raisonnable. La partie P2 peut résilier le présent Contrat avec un préavis écrit de 30 jours adressé à la partie P1 si une personne faisant partie du Personnel essentiel cesse de participer au Programme de recherche et que la partie P1 n’a pas remplacé cette personne après que la partie P2 en a fait la demande.

### 6. RAPPORTS

#### 6.1 Rapports intérimaires

S’il est prévu que le Programme de recherche dure six mois ou plus, la partie P1 doit remettre ou demander que soient remis à la partie P2 des rapports intérimaires pendant toute la durée du Programme de recherche, à une fréquence au moins trimestrielle. Chaque rapport intérimaire doit indiquer les progrès accomplis à cette date dans le cadre du Programme de recherche et présenter une liste des travaux prévus pour achever le programme; il doit également indiquer toute Nouvelle Propriété intellectuelle du projet découlant du programme et contenir des réponses à toutes les autres questions raisonnables de la partie P2.

#### 6.2 Rapport final

La partie P1 doit remettre ou faire remettre à la partie P2 un rapport final dans les trente (30) jours suivant l’achèvement du Programme de recherche. Le rapport final doit indiquer tous les progrès accomplis en direction des objectifs du Programme de recherche, toute recherche supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour atteindre ces objectifs (s’ils n’ont pas été atteints), toute Nouvelle Propriété intellectuelle du projet découlant du Programme de recherche et tout autre élément que la partie P2 pourrait raisonnablement demander.

### 7. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

#### 7.1 Titularité de la propriété intellectuelle

La Propriété intellectuelle du projet appartient exclusivement à la partie P1, dès le moment de sa création.

La Propriété intellectuelle du projet constitue dès sa création des Informations confidentielles de la partie P1.

#### 7.2 Option de licence[[57]](#footnote-58)

1. La partie P1 concède à la partie P2 l’option d’obtenir une licence exclusive avec redevances pour commercialiser la Propriété intellectuelle du projet et toute Propriété intellectuelle découlant de celle-ci.
2. La partie P2 peut exercer son option en adressant une notification écrite à la partie P1, celle-ci devant la recevoir dans les six mois après la remise du rapport final (“**Délai d’option**”). Si la partie P2 exerce son option dans le Délai d’option, les parties négocient de bonne foi les conditions d’une licence exclusive avec redevances. Si la partie P2 n’exerce pas son option dans le Délai d’option ou si les parties ne parviennent pas à trouver un accord dans les six mois suivant la date à laquelle la partie P1 a reçu la notification de la partie P2 l’informant de l’exercice de l’option (“**Délai de négociation**”), l’option prend fin et la partie P2 n’a plus aucun droit sur la Propriété intellectuelle du projet.

#### 7.3 Enregistrement de brevet et protection de la Propriété intellectuelle du projet

1. La partie P1, à sa seule discrétion, peut choisir de demander une protection, notamment la protection d’un brevet, ou de renoncer à toute protection de la Propriété intellectuelle du projet.
2. Si avant l’expiration du Délai d’option (ou du Délai de négociation si l’option a été exercée), la partie P2 demande à la partie P1 d’enregistrer une demande de brevet concernant la Propriété intellectuelle du projet, la partie P1 doit déployer des efforts raisonnables pour faire enregistrer cette demande, étant entendu que la partie P1 sera titulaire de cet enregistrement et de tout brevet qui en découlera. La partie P1 permet à la partie P2 de consulter la portée et le contenu de cette demande de brevet, mais elle reste exclusivement en charge de celle-ci. La partie P2 rembourse à la partie P1 toutes les dépenses raisonnablement engagées par la partie P1 aux fins de la rédaction, de l’enregistrement et du maintien en vigueur de la demande de brevet. La partie P2 indique à la partie P1 tous les pays dans lesquels elle souhaite protéger la Propriété intellectuelle du projet par un brevet, avec un préavis suffisant pour permettre à la partie P1 de répondre aux exigences de procédure prévues par le droit des brevets des pays concernés ou par les traités pertinents régissant l’enregistrement des brevets.
3. La partie P2 peut, en informant par écrit la partie P1 avec un mois de préavis, décider de ne plus rembourser les dépenses afférentes à une demande de brevet ou un brevet protégeant la Propriété intellectuelle du projet; elle reste toutefois redevable de toute dépense raisonnablement engagée avant la date d’effet de sa décision.
4. Si les parties parviennent à s’entendre sur une licence avant l’expiration du Délai de négociation, les obligations qui leur incombent au titre des alinéas b) et c) de l’article 7.3 sont remplacées par des conditions énoncées dans le contrat de licence.
5. Si la partie P2 n’exerce pas l’option pendant le Délai d’option ou que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur une licence pendant le Délai de négociation, l’obligation de remboursement de la partie P2 s’éteint à la fin du Délai pertinent, et la partie P1 peut, à sa seule discrétion, poursuivre l’enregistrement du brevet concernant la Propriété intellectuelle du projet ou y renoncer.

### 8. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

#### 8.1 Usage et divulgation des Informations confidentielles

Le Bénéficiaire ne peut utiliser les Informations confidentielles que pour atteindre le But du présent Contrat et dans aucun autre but; il doit garantir leur secret et leur confidentialité et il ne peut divulguer, communiquer ou transmettre de toute autre manière aucune partie des Informations confidentielles à aucune personne sans le consentement écrit préalable du Divulgateur, celui-ci pouvant accorder ou refuser son consentement à sa discrétion.

#### 8.2 Exemption du Bénéficiaire

Le Bénéficiaire est exempté des obligations découlant pour lui de l’article 8.1 pour toute Information confidentielle :

i) pour laquelle le Bénéficiaire peut démontrer qu’il était déjà en sa possession à la date de la divulgation et qu’elle ne faisait pas l’objet d’une obligation de confidentialité; ou

ii) qui est passée dans le domaine public sans violation du présent Contrat; ou

iii) pour laquelle le Bénéficiaire peut démontrer qu’elle lui a été communiquée de bonne foi par une personne non soumise à une obligation de confidentialité.

Le Bénéficiaire est aussi exempté des obligations découlant pour lui de l’article 8.1 dans le cas où il est visé par une obligation juridique de divulguer les Informations confidentielles, dès lors qu’il informe le Divulgateur de cette obligation juridique et qu’il retarde la divulgation dans la mesure du possible pour permettre au Divulgateur, si celui-ci le décide, de demander que le Bénéficiaire soit exempté de cette obligation juridique.

#### 8.3 Survie des obligations

L’expiration ou la résiliation du présent Contrat ne met pas fin aux obligations découlant de l’article 8 pour les deux parties.

#### 8.4 Usage et divulgation des Informations confidentielles par la partie P1

Avant l’expiration du Délai de négociation si la partie P2 exerce l’option, ou du Délai d’option si la partie P2 ne l’exerce pas, la partie P1 doit traiter la Propriété intellectuelle du projet comme des Informations confidentielles de la partie P2 et ne doit pas en faire usage ni la divulguer à quiconque sans le consentement de la partie P2. L’obligation incombant à P1 au titre du présent article 8.4 ne s’applique pas à la Propriété intellectuelle du projet qui ferait l’objet d’une exemption au titre de l’article 8.2, ni à la Propriété intellectuelle du projet figurant dans toute demande de brevet enregistrée au titre de l’alinéa b) de l’article 7.3. Après l’expiration du Délai de négociation si la partie P2 exerce l’option, ou du Délai d’option si la partie P2 ne l’exerce pas, la partie P1 peut faire usage de la Propriété intellectuelle du projet et la divulguer à sa discrétion, sauf disposition contraire prévue dans un contrat de licence conclu au titre de l’alinéa b) de l’article 7.2.

### 9. PUBLICATION UNIVERSITAIRE

#### 9.1 Approbation des Propositions de publication

1. La partie P1 doit remettre à la partie P2 un exemplaire de toute Proposition de publication qui serait présentée pour publication ou divulgation avant l’expiration du Délai de négociation si la partie P2 exerce l’option, ou du Délai d’option si la partie P2 ne l’exerce pas. La partie P2 peut, dans les 30 jours à compter de la réception de la Proposition de publication, s’opposer à la publication dans la mesure où celle-ci contient un élément quelconque de la Propriété intellectuelle du projet. La partie P1 peut réviser sa Proposition de publication en réponse aux objections de la partie P2.
2. Si la partie P2 le demande, la partie P1 dépose des demandes de brevet concernant la Propriété intellectuelle du projet apparaissant dans la Proposition de publication, comme le prévoit l’alinéa b) de l’article 7.3, et elle s’abstient d’autoriser la publication proposée tant que ces demandes n’ont pas été déposées.
3. La partie P1 peut publier le document proposé ou autoriser sa publication si la partie P2 a accordé son consentement par écrit, ou si elle a accordé son consentement par écrit après révision du document en consultation avec la partie P1, ou si toutes les demandes de brevet prévues à l’alinéa b) de l’article 9.1 ont été enregistrées, ou si la partie P2 ne s’est pas opposée à la publication dans les 30 jours suivant la réception de la proposition.

#### 9.2 Thèse d’étudiant

Si une Thèse d’étudiant contenant de la Propriété intellectuelle du projet doit être publiée ou inscrite au catalogue d’une bibliothèque, elle constitue une Proposition de publication au sens du présent article 9. Si cette Thèse doit faire l’objet d’un examen avant l’expiration du Délai de négociation si la partie P2 exerce l’option, ou du Délai d’option si la partie P2 ne l’exerce pas, les examinateurs doivent accepter de respecter les obligations de confidentialité énoncées à l’article 8.

#### 9.3 Informations confidentielles d’une autre partie

Une Proposition de publication ou une Thèse d’étudiant ne peut contenir d’élément quelconque des Informations confidentielles d’une partie sans le consentement écrit préalable de celle-ci.

### 10. EXCLUSION DE GARANTIES

#### 10.1 La recherche est incertaine

La partie P2 reconnaît qu’il existe une incertitude fondamentale vis-à-vis des résultats du Programme de recherche.

#### 10.2 Admissions

Chaque partie reconnaît que :

a) hormis les garanties apportées par la partie P1 et expressément énoncées dans le présent Contrat, aucune autre condition ou garantie n’est contraignante pour la partie P1 ou entre les parties P1 et P2;

b) ni la partie P1, ni personne agissant en son nom n’a apporté de garantie ou contracté d’engagement ou d’accord qui ne soit pas expressément indiqué dans le présent Contrat;

c) dans toute la mesure autorisée par la législation, la partie P1 n’est soumise à aucune garantie légale; et

d) aucun engagement ou déclaration de quelque sorte que ce soit qui ne figure pas expressément dans le présent Contrat n’a été formulé avant la signature de celui-ci.

#### 10.3 Absence d’autres garanties

La partie P2 reconnaît que la partie P1 n’apporte aucune garantie ou ne formule aucune déclaration concernant :

a) la sécurité de la Propriété intellectuelle du projet;

b) la Commercialisation des produits dérivés de la Propriété intellectuelle du projet;

c) la capacité de Commercialiser ces produits;

d) les bénéfices ou les recettes pouvant découler de la Commercialisation de ces produits;

e) les perspectives de Commercialiser quelque partie de la Propriété intellectuelle du projet que ce soit;

f) tout résultat des recherches;

g) la brevetabilité de toute Propriété intellectuelle du projet;

h) la validité ou l’opposabilité de tout brevet protégeant une partie quelconque de la Propriété intellectuelle du projet; et

i) le fait d’atteindre un Jalon ou la possibilité de l’atteindre[[58]](#footnote-59).

### 11. RESPONSABILITÉS

#### 11.1 Limite de responsabilité

a) Nonobstant toute disposition contraire du présent Contrat, la responsabilité totale d’une partie en vertu de ce Contrat, quel que soit le motif pour lequel l’autre partie peut réclamer des réparations (y compris une violation fondamentale, la négligence, une représentation erronée ou toute autre atteinte à un contrat ou action délictuelle), est limitée pour l’ensemble des plaintes et des recours concernant des dommages réels et directs, et en aucun cas ne peut dépasser le plus élevé de deux montants suivants :

i) le montant payé à cette partie au titre du présent Contrat; ou

ii) la somme de 10,00 dollars[[59]](#footnote-60).

b) L’alinéa a) ne s’applique pas si une partie contrevient à ses obligations de confidentialité découlant du présent Contrat.

#### 11.2 Indemnisation

a) Chaque partie indemnise et continuer d’indemniser l’autre partie, ses cadres, ses employés, ses sous-traitants et ses agents de toute action, revendication, procédure ou exigence (y compris émanant de tiers) menée à son encontre, ou à leur encontre commune séparément ou solidairement, en cas d’éventuel décès, perte, blessure, maladie ou dommage (causé à une personne ou un bien) résultant de l’usage fait par cette partie de la Propriété intellectuelle du projet, y compris de sa propre Commercialisation de ladite Propriété intellectuelle (le cas échéant).

b) L’obligation d’indemniser la partie P1 et ses cadres, ses employés, ses sous-traitants et ses agents prévue à l’alinéa a) constitue une obligation permanente qui est distincte et indépendante d’autres obligations et qui conserve ses effets après l’expiration ou la résiliation du présent Contrat.

### 12. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Tout différend résultant directement des conditions expressément énoncées dans le présent Contrat ou des motifs de résiliation prévus dans celui-ci doit être réglé de la manière suivante. Premièrement, dans les dix (10) jours après que l’une des parties a constaté l’existence d’un différend, chaque partie nomme un représentant habilité à régler le différend en question, et ces représentants doivent, dans les vingt (20) jours suivant leur nomination, se rencontrer pour tenter de régler le différend. S’ils n’y parviennent pas, chaque partie peut présenter une demande écrite de règlement officiel du différend. Dans les dix (10) jours suivant cette demande écrite, les parties se réunissent pendant une journée avec un médiateur impartial dans le but exclusif d’examiner les diverses possibilités de régler le différend sans recourir à une procédure judiciaire. Si aucune de ces possibilités ne fait l’objet d’un accord dans les dix (10) jours suivant la médiation d’une journée, chaque partie peut entamer une procédure judiciaire.

Chaque partie convient de ne pas engager de procédure judiciaire ou d’arbitrage de quelque manière que ce soit concernant le différend qui fait l’objet d’un débat entre les parties au titre du présent article 12 avant ou pendant le déroulement de ce débat. Elle convient en outre de conserver le caractère confidentiel de toute information divulguée par l’autre partie au cours du débat (sauf s’il s’agit d’informations se trouvant déjà dans le domaine public).

### 13. RÉSILIATION

#### 13.1 Résiliation pour défaillance

Si une partie est défaillante vis-à-vis de toute obligation découlant du présent Contrat et que cette défaillance s’est poursuivie pendant au moins 14 jours, la partie non défaillante adresse une notification écrite à la partie défaillante pour demander que la défaillance prenne fin dans les 30 jours à compter de la date de la notification; le délai imparti peut être plus long à la discrétion de la partie non défaillante. Si la partie défaillante ne met pas fin à la défaillance dans les 30 jours à compter de la notification, la partie non défaillante peut résilier le présent Contrat avec effet immédiat en notifiant par écrit la partie défaillante.

#### 13.2 Résiliation pour faute

En cas de faute, la partie non fautive peut résilier le présent Contrat avec effet immédiat en notifiant la partie fautive par écrit. Aux fins du présent Contrat, chacun des cas suivants constitue une faute :

a) le fait qu’une partie cède ou sous-traite l’exécution du présent Contrat à une autre personne sans le consentement écrit préalable de l’autre partie; ou

b) le fait qu’une partie devienne insolvable ou fasse l’objet d’une mise en faillite ou d’une liquidation[[60]](#footnote-61).

#### 13.3 La résiliation n’a pas d’incidence sur les droits ou obligations antérieurs ni sur les droits acquis

a) La résiliation du présent Contrat par quelque partie que ce soit ne libère nullement l’autre partie de ses obligations dès lors que celles-ci :

i) devaient être exécutées avant la date de prise d’effet de la résiliation; ou

ii) doivent être exécutées en raison de la résiliation.

b) La résiliation du présent Contrat n’a pas d’incidence sur tout droit qu’une partie a acquis avant la résiliation ou qui découle de celle-ci; ce droit est préservé.

### 14. RÉSILIATION ET INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

#### 14.1 Restitution des Informations confidentielles

Immédiatement après la résiliation ou l’expiration du présent Contrat, quelle que soit la manière dont celle-ci intervient, et à moins que les parties n’aient conclu de nouveau Contrat concernant les Informations confidentielles, le Bénéficiaire, s’il en a reçu la demande écrite de la part du Divulgateur, doit immédiatement remettre à celui-ci toutes les Informations confidentielles en sa possession et tous les biens corporels contenant des Informations confidentielles ou des résumés de celles-ci.

#### 14.2 Destruction des Informations confidentielles

Tout élément des Informations confidentielles que le Bénéficiaire ne peut restituer au Divulgateur de façon pratique doit être détruit de la manière indiquée par le Divulgateur.

### 15. MÉTHODE DE NOTIFICATION

Toutes les notifications et autres communications autorisées ou imposées par le présent Contrat doivent être effectuées par écrit et remises aux parties à leur adresse respective indiquée en tête du présent document, ou à toute autre adresse qu’une partie pourrait avoir notifiée par la suite. Une notification est réputée reçue 1) si elle a été remise en personne; 2) après un délai de soixante-douze (72) heures suivant l’envoi postal en courrier recommandé prioritaire avec accusé de réception, l’envoi de celui-ci étant prépayé; 3) après un délai de vingt-quatre (24) heures suivant l’envoi par coursier express avec livraison garantie le lendemain; ou 4) après la transmission d’un courriel ou d’une télécopie avec accusé de réception, dès lors qu’un exemplaire de cette notification a été simultanément adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, l’envoi de celui-ci étant prépayé, et que la notification indique que l’original a été envoyé par courriel ou par télécopie, ainsi que la date de l’envoi.

### 16. GÉNÉRALITÉS

#### 16.1 Interdiction de cession ou de sous-traitance

Nulle partie ne peut céder, sous-traiter ou transférer une partie quelconque de ses droits ou obligations découlant du présent Contrat à une autre personne sans le consentement écrit préalable de l’autre partie.

#### 16.2 Relation entre les parties

Nulle partie ne peut, à quelque moment que ce soit, sans le consentement écrit préalable de l’autre partie, agir en qualité d’agent, associé, coentrepreneur ou représentant de l’autre partie, ou se présenter comme tel.

#### 16.3 Sous-parties

Le présent Contrat peut être exécuté en plusieurs sous-parties distinctes, la totalité de ces sous-parties constituant ensemble un seul contrat.

#### 16.4 Frais juridiques

Chaque partie doit prendre à sa charge ses propres frais et coûts juridiques liés à l’établissement, à la négociation et à l’exécution du présent Contrat.

#### 16.5 Garantie d’autorité

Si le présent Contrat est signé par une personne au nom et pour le compte d’une partie au Contrat, cette personne :

a) garantit qu’elle a qualité d’agent autorisé par ladite partie et qu’elle est expressément investie de l’autorité nécessaire pour conclure et signer le Contrat au nom et pour le compte de ladite partie, et qu’en conséquence elle peut lier cette partie au regard des obligations prévues dans le Contrat; et

b) reconnaît que l’autre partie au Contrat n’aurait pas conclu celui-ci en l’absence de la garantie d’autorité énoncée dans l’alinéa a).

#### 16.6 Intégralité du contrat

Les parties reconnaissent qu’aux fins exclusives de l’objet du présent Contrat, celui-ci reprend l’ensemble des débats entre les parties jusqu’à la date de sa conclusion, que l’intégralité du contrat entre les parties figure dans son texte, et qu’il n’existe aucun accord, arrangement ou autre condition implicite ou explicite, ou aucun contrat accessoire en vigueur ou ayant effet entre les parties qui n’apparaisse dans le présent Contrat.

#### 16.7 Versions différentes

Aucune version différant du présent Contrat ne peut être contraignante pour les parties si elle n’a pas été établie par écrit et signée de toutes les parties au contrat.

#### 16.8 Renonciation

Toute renonciation ne peut prendre effet que si elle est établie par écrit de manière expresse et signée de la partie renonciatrice.

#### 16.9 Ressort juridique

a) Les parties conviennent que le présent Contrat est rédigé et conclu en \*[[61]](#footnote-62) et qu’il doit être interprété selon la législation de ce ressort juridique.

b) Elles conviennent de se soumettre au ressort juridique non exclusif de \* et à la législation en vigueur dans ce ressort.

#### 16.10 Séparation

Si un tribunal estime qu’une partie quelconque du présent Contrat est ou pourrait être nul, annulable, illicite ou inopposable, ou que l’application de toute partie du Contrat à toute personne ou toute circonstance est ou peut devenir non valable ou inopposable, cette partie peut être séparée du Contrat et la séparation n’a pas d’effet sur la poursuite de l’application du reste du Contrat.

**SIGNATURES DES PARTIES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| pour **[NOM DE LA PARTIE P1]**  en présence de | )  )  )  ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du signataire  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Date[[62]](#footnote-63)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature du témoin  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du témoin |
| **pour [NOM DE LA PARTIE P2]**  **en présence de** | )  )  )  ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du signataire  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Date  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature du témoin  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du témoin |

**ANNEXE 1 : PROGRAMME DE RECHERCHE**

**ANNEXE 2 : FONDS DE RECHERCHE**

ACCORD DE RECHERCHE COLLABORATIVE ENTRE DES ORGANISMES DE RECHERCHE

**Note liminaire**

Il existe quatre accords types de recherche, chacun d’eux régissant un type différent de relation de recherche. Vous pouvez vous appuyer sur les Lignes directrices pour choisir le modèle qui convient le mieux à une situation donnée.

Ces quatre accords types sont les suivants :

1. **Accord de recherche sous contrat**

Cet accord peut être employé lorsqu’une entreprise couvre l’ensemble des dépenses commerciales nécessaires pour que des recherches particulières soient effectuées en utilisant des installations universitaires; l’entreprise entend être titulaire de la propriété intellectuelle découlant de ces recherches.

2. **Contrat de recherche subventionnée**

Ce contrat peut être employé lorsqu’une entreprise apporte un soutien financier ou en nature à des recherches qui doivent être menées par une université ou un organisme de recherche.

3. **Accord de recherche collaborative avec une entreprise**

Cet accord peut être employé lorsqu’une université (ou tout autre organisme de recherche) et une entreprise mènent toutes deux des recherches en vue d’atteindre un but commun, et qu’une nouvelle propriété intellectuelle peut être créée par chacune d’elles séparément ou ensemble.

4. **Accord de recherche collaborative entre des organismes de recherche**

Cet accord peut être employé lorsque deux organismes de recherches (par exemple des universités) participent à des recherches connexes et qu’une nouvelle propriété intellectuelle peut être créée par chacun d’eux séparément ou ensemble.

**ACCORD DE RECHERCHE COLLABORATIVE ENTRE DES ORGANISMES DE RECHERCHE**

**Nom de la partie 1**

**Nom de la partie 2**

**ACCORD DE RECHERCHE COLLABORATIVE**

**EN VERTU DU PRÉSENT ACCORD**, à compter du [jour, mois, année],

|  |
| --- |
| **\*[[63]](#footnote-64)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \*[[64]](#footnote-65)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, situé(e) à \*[[65]](#footnote-66) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (“la partie P1”)[[66]](#footnote-67)  ET |
| \*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, situé(e) à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*[[67]](#footnote-68) (“la partie P2”)[[68]](#footnote-69) |

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

CONTEXTE

A. Les parties P1 et P2 disposent chacune des compétences et des ressources nécessaires pour mener le Programme de recherche de manière collaborative.

B. Les parties sont convenues de mener le Programme de recherche conformément aux conditions énoncées dans le présent Accord.

### 1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

#### 1.1 Définitions

Aux fins du présent Accord :

L’expression **Propriété intellectuelle préalable** s’entend de la Propriété intellectuelle dont une partie était déjà titulaire avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

Le terme **Commercialiser** s’entend du fait de vendre, louer ou mettre à disposition de toute autre manière un produit ou service à un tiers contre paiement ou toute autre forme de rémunération, ou de faire la publicité ou la promotion de cette vente, location ou autre mise à disposition.

L’expression **Informations confidentielles**s’entend de toutes les informations qui, à la date de la divulgation, étaient classées ou définies comme confidentielles ou appartenant au Divulgateur en vertu du présent Accord, notamment des inventions, des découvertes, des faits, des données, des idées, des manières, méthodes ou procédés de fabrication, des méthodes ou principes de construction, des composés ou formules chimiques, des techniques, des produits, des prototypes, des processus, des noms, du savoir-faire, des tâches courantes, des spécifications, des schémas, des secrets d’affaires, des méthodes technologiques, des programmes d’ordinateur, des œuvres protégées par le droit d’auteur, des conceptions de circuits imprimés, des plans d’affaires, des plans de marketing, des stratégies, des études de marché, des études de faisabilité, des documents de réflexion, des rapports de spécialistes, des prévisions, des projections, des méthodologies, des comptes financiers, des états financiers, des états de flux de trésorerie, des valorisations et d’autres connaissances[[69]](#footnote-70).

Le terme **Divulgateur** s’entend d’une partie au présent Accord qui divulgue des Informations confidentielles.

L’expression **Propriété intellectuelle** s’entend a) de concepts, d’idées, d’innovations, de découvertes, d’inventions, de procédés, de machines, d’éléments biologiques, de formules, d’équipements, de compositions matérielles, de formulations, de plans, de spécifications, de schémas, d’améliorations, de renforcements, de modifications, d’évolutions technologiques, de savoir-faire, de démonstrations, de méthodes, de techniques, de systèmes, de conceptions, de systèmes et plans de production, de logiciels, de documentation, de données, de programmes et d’informations (qu’ils soient sous une forme lisible par un être humain ou une machine), de circuits imprimés avec leur conception et leur présentation, et d’œuvres de création, qu’ils puissent ou non être protégés par un brevet ou le droit d’auteur ou bénéficier de toute autre forme de protection juridique; et b) de tout brevet, demande de brevet, droit de demander un brevet ou autre droit analogue, droit d’auteur ou autre droit de même nature, droit sur la conception d’un circuit imprimé, droit d’obtention végétale, droit ou enregistrement sur un dessin ou modèle industriel, ou droit sur un secret d’affaires visant tout élément précité.

Le terme **Personnel essentiel** s’entend des personnes définies comme telles dans le Programme de recherche[[70]](#footnote-71).

Le terme **Jalon** s’entend d’un événement important dans le Programme de recherche[[71]](#footnote-72).

L’expression **Délai de négociation** s’entend au sens de l’alinéa a) de l’article 8.4.

L’expression **Propriété intellectuelle du projet** s’entend de toute Propriété intellectuelle découlant de la mise en œuvre du Programme de recherche, mais elle exclut tout droit d’auteur protégeant une éventuelle Thèse d’étudiant.

L’expression **Proposition de publication** s’entend de tout manuscrit ou résumé destiné à être publié, de tout exposé ou résumé destiné à être présenté oralement, ou de toute affiche faisant référence de quelque manière que ce soit à la Propriété intellectuelle du projet.

Le terme **Bénéficiaire** s’entend de toute partie au présent Accord à laquelle des Informations confidentielles sont divulguées.

L’expression **Fonds de recherche** s’entend des fonds indiqués dans l’annexe 2[[72]](#footnote-73).

L’expression **Programme de recherche** s’entend du Programme de recherche indiqué dans l’annexe 1.

L’expression **Comité d’orientation de la recherche** s’entend du comité établi au titre de l’article \_\_ du présent Accord.

L’expression **Thèse d’étudiant** s’entend de la thèse écrite par un étudiant en vue d’être soumise à un jury d’examen afin de répondre aux conditions prévues par une université pour délivrer un diplôme, et qui fait mention de quelque manière que ce soit de la Propriété intellectuelle du projet.

#### 1.2 Interprétation

a) Toute mention d’une partie au présent Accord vaut également mention de l’exécutant, de l’administrateur, des héritiers, successeurs ou ayants droit, du tuteur et du syndic de faillite de cette partie, qui sont tous liés par les dispositions de l’Accord.

b) Les intitulés du présent Accord ne sont indiqués qu’à des fins d’orientation et n’ont aucune incidence sur le sens et l’interprétation des autres dispositions de l’Accord.

c) Les termes employés dans le présent Accord au singulier ou au pluriel s’entendent aussi respectivement au pluriel et au singulier.

d) Les termes employés dans le présent Accord concernant des personnes s’entendent de toutes les personnes, entités et associations, y compris des entreprises, organismes fiduciaires, personnes morales, organismes publics, partenariats et coentreprises.

e) Lorsqu’un sens particulier est attribué à un terme ou à une expression dans le présent Accord, les autres formes lexicales ou syntaxiques de ce terme ou de cette expression ont le même sens.

f) Lorsqu’une partie au présent Accord se compose de plusieurs personnes, les engagements et obligations qui lui incombent sont contraignants pour chacune de ces personnes conjointement et solidairement.

### 2. DURÉE

a) Le présent Accord prend effet à la date d’entrée en vigueur indiquée dans son préambule.

b) S’il n’a pas été résilié avant, le présent Accord prend fin lorsque chacune des parties s’est acquittée de ses obligations découlant de l’Accord, ou au \*\_\_\_\_[[73]](#footnote-74) anniversaire de la date d’entrée en vigueur s’il est antérieur. Les parties peuvent proroger l’Accord par modification écrite.

### 3. PROGRAMME DE RECHERCHE

#### 3.1 Mise en œuvre du Programme de recherche

a) Les parties P1 et P2 doivent toutes deux mettre en œuvre le Programme de recherche en procédant aux étapes et en accomplissant les tâches qui leur incombent au titre de ce programme.

b) Nulle partie ne peut sous-traiter la mise en œuvre de quelque partie que ce soit du Programme de recherche à une autre personne sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de l’autre partie.

c) Chaque partie doit informer l’autre partie de tous les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme de recherche.

d) Si le Programme de recherche prévoit qu’une partie doive mettre une Propriété intellectuelle préalable à la disposition de l’autre partie, la première partie concède à la seconde une licence non exclusive lui permettant d’utiliser cette Propriété intellectuelle préalable uniquement aux fins de la mise en œuvre du Programme de recherche, et uniquement pendant la durée du présent Accord.

#### 3.2 Diligence

Chaque partie convient de mettre en œuvre le programme de travail avec diligence, compétence et rapidité par des personnes dûment qualifiées et conformément aux principes et aux normes scientifiques et déontologiques ainsi qu’aux procédures de laboratoire communément acceptés, dans le respect de tous les codes et conventions de recherche reconnus et conformément à toutes les lois, réglementations et obligations juridiques applicables.

#### 3.3 Obligations déontologiques et réglementaires

Si la mise en œuvre du Programme de recherche nécessite un consentement, une licence, un permis ou une approbation de la part de tout comité déontologique ou autre organisme ou autorité de réglementation analogue, le présent Accord est subordonné à l’obtention de ce consentement, cette licence, ce permis ou cette approbation. Les parties doivent déployer des efforts raisonnables pour l’obtenir et le Programme de recherche ne peut débuter qu’après son obtention. Les parties conviennent de se conformer à toute condition énoncée dans ce consentement, cette licence, ce permis ou cette approbation. Aucune partie ne formule d’engagement ou de déclaration quant à la possibilité d’obtenir ce consentement, cette licence, ce permis ou cette approbation, et aucune partie n’engage sa responsabilité vis-à-vis de l’autre partie s’il n’est pas obtenu. Si ce consentement, cette licence, ce permis ou cette approbation n’est pas obtenu dans les [délai][[74]](#footnote-75) à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, ou dans tout autre délai dont les parties peuvent convenir par écrit, chacune des parties peut résilier l’accord par notification écrite à l’autre partie, et si le présent Accord est résilié au titre de cette disposition, aucune partie ne porte de responsabilité ou d’obligation envers l’autre partie.

#### 3.4 Modification du Programme de recherche

Le Programme de recherche ne peut être modifié, sauf si cette modification est convenue par écrit entre les parties.

#### 3.5 Jalons[[75]](#footnote-76)

Chaque partie doit déployer des efforts raisonnables pour atteindre les Jalons qui lui sont attribués au plus tard aux dates indiquées dans le Programme de recherche. Aucun Jalon ou délai imparti pour l’atteindre ne peut être modifié sauf par accord écrit entre les parties.

### 4. FONDS DE RECHERCHE[[76]](#footnote-77)

#### 4.1 Fonds de recherche

a) La partie P2 doit verser les Fonds de recherche à la partie P1 de la manière et selon les échéances de versement indiquées dans l’annexe 2.

b) Les Fonds de recherche comprennent tous les frais ou taxes éventuellement applicables[[77]](#footnote-78).

#### 4.2 Factures afférentes aux Fonds de recherche

a) La partie P1 adresse une facture à la partie P2 pour chaque versement des Fonds de recherche indiqué dans l’annexe 2.

b) La partie P2 doit régler chaque facture dans les 30 jours à compter de sa date de réception, ou à la date de paiement indiquée dans l’annexe 2 si elle est postérieure.

#### 4.3 Intérêts

Si un versement dû par la partie P2 à la partie P1 au titre du présent Accord n’est pas effectué, la partie P2 doit verser des intérêts sur le montant non versé, ces intérêts courant à partir de la date de paiement prévue et jusqu’au moment du paiement, au taux annuel de \*[[78]](#footnote-79).

### 5. PERSONNEL ESSENTIEL[[79]](#footnote-80)

#### 5.1 Emploi du Personnel essentiel

Toute partie employant du Personnel essentiel doit s’assurer que son Personnel essentiel participe au Programme de recherche.

#### 5.2 Remplacement du Personnel essentiel qui cesse de participer au Programme de recherche

Si une personne faisant partie du Personnel essentiel cesse pour quelque raison que ce soit de participer au Programme de recherche, la partie employant cette personne doit rapidement en informer par écrit l’autre partie, et si celle-ci exige son remplacement par une personne de compétence équivalente, la partie employeuse doit se conformer à cette exigence dans un délai raisonnable. Si une personne faisant partie du Personnel essentiel cesse de participer au Programme de recherche et que la partie employeuse n’a pas remplacé cette personne après que l’autre partie en a fait la demande, celle-ci peut résilier le présent Accord avec un préavis écrit de 30 jours.

### 6. COMITÉ D’ORIENTATION DE LA RECHERCHE

#### 6.1 Composition

Chaque partie nomme deux employés qualifiés pour la représenter au sein d’un Comité d’orientation de la recherche. Toute partie peut remplacer ses représentants au Comité en adressant une notification écrite à l’autre partie.

#### 6.2 Réunions et gestion

Le Comité d’orientation de la recherche élit un président parmi ses membres par un vote à la majorité. Le président organise les réunions du comité, auxquelles les membres doivent participer en présentiel ou par vidéoconférence ou téléconférence, les réunions étant convoquées en cas de besoin mais au moins une fois par trimestre. Tout membre du comité peut demander par écrit au président de convoquer une réunion dans les 14 jours suivant la demande. Toute réunion dispose du quorum si l’un des représentants de chaque partie est présent. Le comité établit un compte rendu complet de chaque réunion et le communique à chacune des parties dans les 10 jours suivant la réunion. Toutes les décisions du comité sont prises à l’unanimité et font l’objet d’un document écrit communiqué aux deux parties. Si le comité ne peut parvenir à une décision à l’unanimité sur une décision nécessaire, la décision revient aux parties. Chaque partie prend à sa charge les frais engagés par ses représentants au comité; les frais engagés collectivement par tous les représentants sont partagés à égalité entre les parties.

#### 6.3 Rapports

Chaque partie remet à chaque membre du Comité d’orientation de la recherche des rapports écrits sur les progrès accomplis et les problèmes rencontrés dans le cadre du Programme de recherche. Le calendrier de remise de ces rapports et le contenu de ceux-ci sont définis par le comité.

#### 6.4 Responsabilité et compétence

Le Comité d’orientation de la recherche dirige le Programme de recherche. Nonobstant l’article 3.4 ci-dessus, il peut, après avoir pris connaissance des progrès accomplis et des ressources attribuées, modifier le Programme de recherche dès lors que cette modification n’entraîne pas d’accroissement des coûts et ne nécessite pas de versements plus importants de la part des parties P1 et P2. Le comité détermine si le Programme de recherche est achevé ou s’il n’a plus de raison d’être, et il remet alors un rapport final écrit (“le rapport final”) à chacune des parties.

**CHOISISSEZ ENTRE DEUX VERSIONS DE L’ARTICLE 7**

* VERSION 1 – LA TITULARITÉ DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU PROJET DÉPEND DE LA QUALITÉ D’INVENTEUR OU DE LA CRÉATION
* VERSION 2 – LA TITULARITÉ DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU PROJET EST CONJOINTE DANS TOUS LES CAS

### 7. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (version 1)

#### 7.1 Propriété intellectuelle préalable

Chaque partie conserve sa propre Propriété intellectuelle préalable. Hormis la licence limitée concédée au titre de l’alinéa d) de l’article 3.1 ou une licence concédée au titre de l’article 7.4, nulle partie ne jouit de droits sur la Propriété intellectuelle préalable de l’autre.

#### 7.2 Titularité de la Propriété intellectuelle du projet

1. Toute Propriété intellectuelle du projet exclusivement inventée ou créée par des employés de la partie P1 appartient exclusivement à la partie P1.
2. Toute Propriété intellectuelle du projet exclusivement inventée ou créée par des employés de la partie P2 appartient exclusivement à la partie P2.
3. Toute Propriété intellectuelle du projet inventée ou créée conjointement par des employés de la partie P1 et de la partie P2 appartient conjointement aux deux parties (“Propriété intellectuelle conjointe”)[[80]](#footnote-81).
4. La Propriété intellectuelle du projet exclut tout droit d’auteur sur une éventuelle Thèse d’étudiant.

#### 7.3 Protection de la Propriété intellectuelle du projet

1. Chaque partie peut, à sa seule discrétion, décider de demander une protection quelconque, par exemple la protection d’un brevet, ou renoncer à toute protection pour toute Propriété intellectuelle du projet dont elle est la seule titulaire.
2. Les parties coopèrent en vue d’obtenir une protection, par exemple la protection d’un brevet, pour la Propriété intellectuelle conjointe, et elles partagent à parts égales les frais afférents à cette démarche.
3. Si une partie décide de ne pas partager les frais d’obtention d’une protection sur une Propriété intellectuelle conjointe particulière, et que l’autre partie décide de prendre à sa seule charge la démarche et la totalité de ses frais, la première partie cède à la seconde son droit sur cette Propriété intellectuelle conjointe en vertu du présent Accord. La première partie signe tous les documents raisonnablement nécessaires pour confirmer que la seconde est la seule titulaire de cette Propriété intellectuelle conjointe particulière.
4. Si aucune des deux parties ne prend en charge les frais afférents à l’obtention de la protection d’une Propriété intellectuelle conjointe particulière, cette protection n’est pas demandée, et si la demande avait déjà été déposée, les deux parties y renoncent.
5. Hormis le cas où une licence a été concédée au titre de l’article 7.4, chaque partie peut exploiter une Propriété intellectuelle conjointe, directement ou au titre d’une licence, sans l’approbation préalable de l’autre partie et sans devoir lui en rendre compte.
6. Chaque partie peut céder son droit sur une Propriété intellectuelle conjointe à une tierce partie sans l’approbation de la seconde partie et sans devoir lui en rendre compte. Dans ce cas, la cession est subordonnée au fait que la tierce partie accepte d’être liée par le présent Accord pour ce qui concerne le droit cédé.
7. Dans la mesure prévue par la législation en vigueur, les parties coopèrent à l’application des droits sur la Propriété intellectuelle conjointe, dès lors que la partie ayant demandé l’application des droits prend à sa charge tous les frais et les responsabilités engagés par l’autre partie en raison de cette application.

#### 7.4 Commercialisation de la Propriété intellectuelle du projet

1. Dans les 30 jours à compter de la remise du rapport final à chaque partie, les parties examinent de bonne foi les perspectives de commercialisation de la Propriété intellectuelle du projet. En tenant compte de la nature de cette propriété intellectuelle et du marché potentiel de celle-ci, de la Propriété intellectuelle préalable susceptible d’être nécessaire pour commercialiser la Propriété intellectuelle du projet et de la partie titulaire de cette Propriété intellectuelle préalable, ainsi que de l’intérêt et la capacité de chaque partie de commercialiser la Propriété intellectuelle du projet, les parties déterminent laquelle d’entre elles devrait commercialiser la Propriété intellectuelle du projet.
2. Si les parties choisissent l’une d’entre elles pour commercialiser la Propriété intellectuelle du projet, elles doivent, dans les 90 jours suivant la remise du rapport final à chaque partie (“Délai de négociation”), négocier une licence exclusive avec redevances destinée à la partie qui va exploiter la Propriété intellectuelle du projet dont l’autre partie est seule titulaire, ainsi que les intérêts de l’autre partie sur la Propriété intellectuelle conjointe. Toute licence de ce type rétrocède à la première partie une licence non exclusive et exempte de redevance sur la Propriété intellectuelle du projet uniquement pour mener des recherches dans un but non lucratif.
3. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre pour désigner la partie chargée de commercialiser la Propriété intellectuelle conjointe ou pour définir les conditions de la licence concédée à l’une d’entre elles, chaque partie est libre de commercialiser la Propriété intellectuelle du projet sans préjudice des droits dont l’autre partie jouit sur la Propriété intellectuelle préalable et la Propriété intellectuelle du projet dont elle est seule titulaire.

### 7. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (version 2)

#### 7.1 Propriété intellectuelle préalable

Chaque partie conserve sa propre Propriété intellectuelle préalable. Hormis la licence limitée concédée au titre de l’alinéa d) de l’article 3.1 ou une licence concédée au titre de l’article 7.4, nulle partie ne jouit de droits sur la Propriété intellectuelle préalable de l’autre.

#### 7.2 Titularité de la Propriété intellectuelle du projet

1. Toute Propriété intellectuelle du projet appartient conjointement aux parties à parts égales.
2. La Propriété intellectuelle du projet exclut tout droit d’auteur sur une éventuelle Thèse d’étudiant.

#### 7.3 Protection de la Propriété intellectuelle du projet

1. Les parties coopèrent en vue d’obtenir une protection, par exemple la protection d’un brevet, sur la Propriété intellectuelle du projet, et elles partagent à parts égales les frais afférents à cette démarche.
2. Si une partie décide de ne pas partager les frais d’obtention d’une protection sur une Propriété intellectuelle du projet particulière, et que l’autre partie décide de prendre à sa seule charge la démarche et la totalité de ses frais, la première partie cède à la seconde son droit sur cette Propriété intellectuelle du projet en vertu du présent Accord. La première partie signe tous les documents raisonnablement nécessaires pour confirmer que la seconde est la seule titulaire de cette Propriété intellectuelle du projet particulière.
3. Si aucune des deux parties ne prend en charge les frais afférents à l’obtention de la protection d’une Propriété intellectuelle du projet particulière, cette protection n’est pas demandée, et si la demande avait déjà été déposée, les deux parties y renoncent.
4. Hormis le cas où une licence a été concédée au titre de l’article 7.4, chaque partie peut exploiter une Propriété intellectuelle du projet, directement ou au titre d’une licence, sans l’approbation préalable de l’autre partie et sans devoir lui en rendre compte.
5. Chaque partie peut céder son droit sur une Propriété intellectuelle du projet à une tierce partie sans l’approbation de la seconde partie et sans devoir lui en rendre compte. Dans ce cas, la cession est subordonnée au fait que la tierce partie accepte d’être liée par le présent Accord pour ce qui concerne le droit cédé.
6. Dans la mesure prévue par la législation en vigueur, les parties coopèrent à l’application des droits sur la Propriété intellectuelle du projet, dès lors que la partie ayant demandé l’application des droits prend à sa charge tous les frais et les responsabilités engagés par l’autre partie en raison de cette application.

#### 7.4 Commercialisation de la Propriété intellectuelle du projet

1. Dans les 30 jours à compter de la remise du rapport final à chaque partie, les parties examinent de bonne foi les perspectives de commercialisation de la Propriété intellectuelle du projet. En tenant compte de la nature de cette propriété intellectuelle et du marché potentiel de celle-ci, de la Propriété intellectuelle préalable susceptible d’être nécessaire pour commercialiser la Propriété intellectuelle du projet et de la partie titulaire de cette Propriété intellectuelle préalable, ainsi que de l’intérêt et la capacité de chaque partie de commercialiser la Propriété intellectuelle du projet, les parties déterminent laquelle d’entre elles devrait commercialiser la Propriété intellectuelle du projet.
2. Si les parties choisissent l’une d’entre elles pour commercialiser la Propriété intellectuelle du projet, elles doivent, dans les 60 jours suivant leur décision, négocier une licence exclusive avec redevances destinée à la partie qui va exploiter les intérêts de l’autre partie sur la Propriété intellectuelle du projet. Toute licence de ce type rétrocède à la première partie une licence non exclusive et exempte de redevance sur la Propriété intellectuelle du projet uniquement pour mener des recherches dans un but non lucratif.
3. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre pour désigner la partie chargée de commercialiser la Propriété intellectuelle conjointe ou pour définir les conditions de la licence concédée à l’une d’entre elles, chaque partie est libre de commercialiser la Propriété intellectuelle du projet sans préjudice des droits dont l’autre partie jouit sur la Propriété intellectuelle préalable.

### 8. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

#### 8.1 Usage et divulgation des Informations confidentielles

Le Bénéficiaire ne peut utiliser les Informations confidentielles que pour atteindre le But du présent Accord et dans aucun autre but; il doit garantir leur secret et leur confidentialité et il ne peut divulguer, communiquer ou transmettre de toute autre manière aucune partie des Informations confidentielles à aucune personne sans le consentement écrit préalable du Divulgateur, celui-ci pouvant accorder ou refuser son consentement à sa discrétion.

#### 8.2 Exemption du Bénéficiaire

Le Bénéficiaire est exempté des obligations découlant pour lui de l’article 8.1 pour toute Information confidentielle :

i) pour laquelle le Bénéficiaire peut démontrer qu’il était déjà en sa possession à la date de la divulgation et qu’elle ne faisait pas l’objet d’une obligation de confidentialité; ou

ii) qui est passée dans le domaine public sans violation du présent Accord; ou

iii) pour laquelle le Bénéficiaire peut démontrer qu’elle lui a été communiquée de bonne foi par une personne non soumise à une obligation de confidentialité.

Le Bénéficiaire est aussi exempté des obligations découlant pour lui de l’article 8.1 dans le cas où il est visé par une obligation juridique de divulguer les Informations confidentielles, dès lors qu’il informe le Divulgateur de cette obligation juridique et qu’il retarde la divulgation dans la mesure du possible pour permettre au Divulgateur, si celui-ci le décide, de demander que le Bénéficiaire soit exempté de cette obligation juridique.

#### 8.3 Survie des obligations

L’expiration ou la résiliation du présent Accord ne met pas fin aux obligations découlant de l’article 8 pour les deux parties.

#### 8.4 Usage et divulgation de la Propriété intellectuelle du projet

1. Chaque partie traite la Propriété intellectuelle du projet comme des Informations confidentielles et ne doit pas en faire usage ni la divulguer à quiconque sans le consentement de l’autre partie pendant 90 jours à compter de la remise du rapport final aux parties (“Délai de négociation”). L’obligation incombant à chaque partie au titre du présent article 8.4 ne s’applique pas à la Propriété intellectuelle du projet qui ferait l’objet d’une exemption au titre de l’article 8.2.
2. Après l’expiration du Délai de négociation, et sauf disposition contraire prévue dans un contrat de licence conclu au titre de l’article 7.4, chaque partie peut librement divulguer et utiliser la Propriété intellectuelle du projet dont elle est titulaire exclusivement ou conjointement. Cette disposition ne confère pas à une partie le droit d’exploiter les droits de propriété intellectuelle ou la Propriété intellectuelle préalable dont l’autre partie est exclusivement titulaire.

### 9. PUBLICATION UNIVERSITAIRE

#### 9.1 Propositions de publication avant l’expiration du Délai de négociation

Chaque partie soumet à l’autre toute proposition de publication. Tant que le Délai de négociation n’est pas achevé, une partie ne peut publier de proposition de publication sans l’accord de l’autre. Si dans les 30 jours à compter de la réception de la proposition de publication, l’autre partie n’a pas approuvé la publication ni adressé de demande écrite visant à obtenir une révision précise de la proposition ou un délai pour lui permettre d’enregistrer une demande de brevet, la proposition peut être publiée. Les parties coopèrent pour éviter de compromettre l’éventuelle protection par un brevet de la Propriété intellectuelle du projet.

#### 9.2 Propositions de publication après l’expiration du Délai de négociation

Dans la mesure où une proposition de publication ne divulgue pas d’Informations confidentielles d’une partie, ne contrevient pas aux droits sur la Propriété intellectuelle préalable dont une partie est exclusivement titulaire ou ne porte pas atteinte à un contrat de licence conclu au titre de l’article 7.4, chaque partie peut publier une proposition de publication ou autoriser sa publication sans le consentement de l’autre partie à tout moment après l’expiration du Délai de négociation.

#### 9.3 Thèse d’étudiant

Si une Thèse d’étudiant contenant de la Propriété intellectuelle du projet doit être publiée ou inscrite au catalogue d’une bibliothèque, elle constitue une proposition de publication au sens du présent article 9. Si cette Thèse doit faire l’objet d’un examen avant l’expiration du Délai de négociation, les examinateurs doivent accepter de respecter les obligations de confidentialité énoncées à l’article 8.

#### 9.4 Informations confidentielles d’une autre partie

Une Proposition de publication ou une Thèse d’étudiant ne peut contenir d’élément quelconque des Informations confidentielles d’une partie sans le consentement écrit préalable de celle-ci.

### 10. EXCLUSION DE GARANTIES

#### 10.1 La recherche est incertaine

Les parties reconnaissent qu’il existe une incertitude fondamentale vis-à-vis des résultats du Programme de recherche.

#### 10.2 Admissions

Chaque partie reconnaît que :

a) hormis les garanties expressément énoncées dans le présent Accord, aucune autre condition ou garantie n’est contraignante pour quelque partie que ce soit;

b) aucune partie et aucune personne agissant au nom d’une partie n’a apporté de garantie ou contracté d’engagement ou d’accord qui ne soit expressément indiqué dans le présent Accord;

c) dans toute la mesure autorisée par la législation, les parties ne sont soumises à aucune garantie légale; et

d) aucun engagement ou déclaration de quelque sorte que ce soit qui ne figure pas expressément dans le présent Accord n’a été formulé avant la signature de celui-ci.

#### 10.3 Absence d’autres garanties

Chaque partie reconnaît qu’aucune partie n’apporte de garantie ou ne formule de déclaration quelconque concernant :

a) la sécurité de la Propriété intellectuelle du projet;

b) la Commercialisation des produits dérivés de la Propriété intellectuelle du projet;

c) la capacité de Commercialiser ces produits;

d) les bénéfices ou les recettes pouvant découler de la Commercialisation de ces produits;

e) les perspectives de Commercialiser quelque partie de la Propriété intellectuelle du projet que ce soit;

f) tout résultat des recherches;

g) la brevetabilité de toute Propriété intellectuelle du projet;

h) la validité ou l’opposabilité de tout brevet protégeant une partie quelconque de la Propriété intellectuelle du projet; et

i) le fait d’atteindre un Jalon ou la possibilité de l’atteindre[[81]](#footnote-82).

### 11. RESPONSABILITÉS

#### 11.1 Limite de responsabilité

a) Nonobstant toute disposition contraire du présent Accord, la responsabilité totale d’une partie en vertu de cet Accord, quel que soit le motif pour lequel l’autre partie peut réclamer des réparations (y compris une violation fondamentale, la négligence, une représentation erronée ou toute autre atteinte à un contrat ou action délictuelle), est limitée pour l’ensemble des plaintes et des recours concernant des dommages réels et directs, et en aucun cas ne peut dépasser le plus élevé de deux montants suivants :

i) le montant payé à cette partie au titre du présent Accord; ou

ii) la somme de 10,00 dollars[[82]](#footnote-83).

b) L’alinéa a) ne s’applique pas si une partie contrevient à ses obligations de confidentialité découlant du présent Accord.

#### 11.2 Indemnisation

a) Chaque partie indemnise et continuer d’indemniser l’autre partie, ses cadres, ses employés, ses sous-traitants et ses agents de toute action, revendication, procédure ou exigence (y compris émanant de tiers) menée à son encontre, ou à leur encontre commune séparément ou solidairement, en cas d’éventuel décès, perte, blessure, maladie ou dommage (causé à une personne ou un bien) résultant de l’usage fait par cette partie de la Propriété intellectuelle du projet, y compris de sa propre Commercialisation de ladite Propriété intellectuelle (le cas échéant).

b) L’obligation d’indemniser la partie P1 et ses cadres, ses employés, ses sous-traitants et ses agents prévue à l’alinéa a) constitue une obligation permanente qui est distincte et indépendante d’autres obligations et qui conserve ses effets après l’expiration ou la résiliation du présent Accord.

### 12. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Tout différend résultant directement des conditions expressément énoncées dans le présent Accord ou des motifs de résiliation prévus dans celui-ci doit être réglé de la manière suivante. Premièrement, dans les dix (10) jours après que l’une des parties a constaté l’existence d’un différend, chaque partie nomme un représentant habilité à régler le différend en question, et ces représentants doivent, dans les vingt (20) jours suivant leur nomination, se rencontrer pour tenter de régler le différend. S’ils n’y parviennent pas, chaque partie peut présenter une demande écrite de règlement officiel du différend. Dans les dix (10) jours suivant cette demande écrite, les parties se réunissent pendant une journée avec un médiateur impartial dans le but exclusif d’examiner les diverses possibilités de régler le différend sans recourir à une procédure judiciaire. Si aucune de ces possibilités ne fait l’objet d’un accord dans les dix (10) jours suivant la médiation d’une journée, chaque partie peut entamer une procédure judiciaire.

Chaque partie convient de ne pas engager de procédure judiciaire ou d’arbitrage de quelque manière que ce soit concernant le différend qui fait l’objet d’un débat entre les parties au titre du présent article 12 avant ou pendant le déroulement de ce débat. Elle convient en outre de conserver le caractère confidentiel de toute information divulguée par l’autre partie au cours du débat (sauf s’il s’agit d’informations se trouvant déjà dans le domaine public).

### 13. RÉSILIATION

#### 13.1 Résiliation pour défaillance

Si une partie est défaillante vis-à-vis de toute obligation découlant du présent Accord et que cette défaillance s’est poursuivie pendant au moins 14 jours, la partie non défaillante adresse une notification écrite à la partie défaillante pour demander que la défaillance prenne fin dans les 30 jours à compter de la date de la notification; le délai imparti peut être plus long à la discrétion de la partie non défaillante. Si la partie défaillante ne met pas fin à la défaillance dans les 30 jours à compter de la notification, la partie non défaillante peut résilier le présent Accord avec effet immédiat en notifiant par écrit la partie défaillante.

#### 13.2 Résiliation pour faute

En cas de faute, la partie non fautive peut résilier le présent Accord avec effet immédiat en notifiant la partie fautive par écrit. Aux fins du présent Accord, chacun des cas suivants constitue une faute :

a) le fait qu’une partie cède ou sous-traite l’exécution du présent Accord à une autre personne sans le consentement écrit préalable de l’autre partie; ou

b) le fait qu’une partie devienne insolvable ou fasse l’objet d’une mise en faillite ou d’une liquidation[[83]](#footnote-84).

#### 13.3 La résiliation n’a pas d’incidence sur les droits ou obligations antérieurs ni sur les droits acquis

a) La résiliation du présent Accord par quelque partie que ce soit ne libère nullement l’autre partie de ses obligations dès lors que celles-ci :

i) devaient être exécutées avant la date de prise d’effet de la résiliation; ou

ii) doivent être exécutées en raison de la résiliation.

b) La résiliation du présent Accord n’a pas d’incidence sur tout droit qu’une partie a acquis avant la résiliation ou qui découle de celle-ci; ce droit est préservé.

### 14. RÉSILIATION ET INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

#### 14.1 Restitution des Informations confidentielles

Immédiatement après la résiliation ou l’expiration du présent Accord, quelle que soit la manière dont celle-ci intervient, et à moins que les parties n’aient conclu de nouvel Accord concernant les Informations confidentielles, le Bénéficiaire, s’il en a reçu la demande écrite de la part du Divulgateur, doit immédiatement remettre à celui-ci toutes les Informations confidentielles en sa possession et tous les biens corporels contenant des Informations confidentielles ou des résumés de celles-ci.

#### 14.2 Destruction des Informations confidentielles

Tout élément des Informations confidentielles que le Bénéficiaire ne peut restituer au Divulgateur de façon pratique doit être détruit de la manière indiquée par le Divulgateur.

### 15. MÉTHODE DE NOTIFICATION

Toutes les notifications et autres communications autorisées ou imposées par le présent Accord doivent être effectuées par écrit et remises aux parties à leur adresse respective indiquée en tête du présent document, ou à toute autre adresse qu’une partie pourrait avoir notifiée par la suite. Une notification est réputée reçue 1) si elle a été remise en personne; 2) après un délai de soixante-douze (72) heures suivant l’envoi postal en courrier recommandé prioritaire avec accusé de réception, l’envoi de celui-ci étant prépayé; 3) après un délai de vingt-quatre (24) heures suivant l’envoi par coursier express avec livraison garantie le lendemain; ou 4) après la transmission d’un courriel ou d’une télécopie avec accusé de réception, dès lors qu’un exemplaire de cette notification a été simultanément adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, l’envoi de celui-ci étant prépayé, et que la notification indique que l’original a été envoyé par courriel ou par télécopie, ainsi que la date de l’envoi.

### 16. GÉNÉRALITÉS

#### 16.1 Interdiction de cession ou de sous-traitance

Nulle partie ne peut céder, sous-traiter ou transférer une partie quelconque de ses droits ou obligations découlant du présent Accord à une autre personne sans le consentement écrit préalable de l’autre partie.

#### 16.2 Relation entre les parties

Nulle partie ne peut, à quelque moment que ce soit, sans le consentement écrit préalable de l’autre partie, agir en qualité d’agent, associé, coentrepreneur ou représentant de l’autre partie, ou se présenter comme tel.

#### 16.3 Sous-parties

Le présent Accord peut être exécuté en plusieurs sous-parties distinctes, la totalité de ces sous-parties constituant ensemble un seul accord.

#### 16.4 Frais juridiques

Chaque partie doit prendre à sa charge ses propres frais et coûts juridiques liés à l’établissement, à la négociation et à l’exécution du présent Accord.

#### 16.5 Garantie d’autorité

Si le présent Accord est signé par une personne au nom et pour le compte d’une partie à l’Accord, cette personne :

a) garantit qu’elle a qualité d’agent autorisé par ladite partie et qu’elle est expressément investie de l’autorité nécessaire pour conclure et signer l’Accord au nom et pour le compte de ladite partie, et qu’en conséquence elle peut lier cette partie au regard des obligations prévues dans l’Accord; et

b) reconnaît que l’autre partie à l’Accord n’aurait pas conclu celui-ci en l’absence de la garantie d’autorité apportée au titre de l’alinéa a).

#### 16.6 Intégralité de l’Accord

Les parties reconnaissent qu’aux fins exclusives de l’objet du présent Accord, celui-ci reprend l’ensemble des débats entre les parties jusqu’à la date de sa conclusion, que l’intégralité de l’accord entre les parties figure dans son texte, et qu’il n’existe aucun accord, arrangement ou autre condition implicite ou explicite, ou aucun accord accessoire en vigueur ou ayant effet entre les parties qui n’apparaisse dans le présent Accord.

#### 16.7 Versions différentes

Aucune version différant du présent Accord ne peut être contraignante pour les parties si elle n’a pas été établie par écrit et signée de toutes les parties au présent Accord.

#### 16.8 Renonciation

Toute renonciation ne peut prendre effet que si elle est établie par écrit de manière expresse et signée de la partie renonciatrice.

#### 16.9 Ressort juridique

a) Les parties conviennent que le présent Accord est rédigé et conclu en \*[[84]](#footnote-85) et qu’il doit être interprété conformément à la législation de ce ressort juridique.

b) Elles conviennent de se soumettre au ressort juridique non exclusif de \* et à la législation en vigueur dans ce ressort.

#### 16.10 Séparation

Si un tribunal estime qu’une partie quelconque du présent Accord est ou pourrait être nul, annulable, illicite ou inopposable, ou que l’application de toute partie de l’Accord à toute personne ou toute circonstance est ou devient non valable ou inopposable, cette partie peut être séparée de l’Accord et la séparation n’a pas d’effet sur la poursuite de l’application du reste de l’Accord.

**SIGNATURES DES PARTIES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| pour **[NOM DE LA PARTIE P1]**  en présence de | )  )  )  ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du signataire  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Date[[85]](#footnote-86)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature du témoin  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du témoin |
| pour **[NOM DE LA PARTIE P2]**  en présence de | )  )  )  ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du signataire  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Date  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature du témoin  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du témoin |

ACCORD DE CONSULTATION

**EN VERTU DU PRÉSENT ACCORD**, à compter du [jour, mois, année],

|  |
| --- |
| **\*[[86]](#footnote-87)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \*[[87]](#footnote-88)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, situé(e) à \*[[88]](#footnote-89) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (“l’Université”)  ET |
| \*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, situé(e) à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*[[89]](#footnote-90) (“l’Entreprise”) |

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

CONTEXTE

A. L’Entreprise a demandé à l’Université de fournir des services.

B. L’Université a accepté de fournir des services conformément au présent Accord.

LE PRÉSENT ACCORD ÉTABLIT CE QUI SUIT.

### 1. INTERPRÉTATION

1.1 Le programme de référence[[90]](#footnote-91) joint en annexe au présent Accord contient la définition des termes suivants employés dans l’accord :

Représentant de l’Entreprise,

Résultat attendu,

Frais,

Émoluments,

Personnel,

Services,

Délai,

Représentant de l’Université.

#### 1.2 Définitions

Aux fins du présent Accord :

L’expression **Informations confidentielles**s’entend de toutes les informations qui, à la date de la divulgation, étaient classées ou définies comme confidentielles ou privées dans le cadre du présent Accord. Les Informations confidentielles comprennent notamment le Matériel de l’Entreprise, les Résultats attendus et la Propriété intellectuelle, que ceux-ci aient été ou non classés ou définis comme confidentiels.

L’expression **Matériel de l’Entreprise** s’entend de tous les documents et informations qui ont été fournis, le cas échéant, par l’Entreprise à l’Université pour faciliter la fourniture des services de celle-ci.

L’expression **Propriété intellectuelle** s’entend de concepts, d’idées, d’innovations, de découvertes, d’inventions, de procédés, de machines, d’éléments biologiques, de formules, d’équipements, de compositions matérielles, de formulations, de plans, de spécifications, de schémas, d’améliorations, de renforcements, de modifications, d’évolutions technologiques, de savoir-faire, de démonstrations, de méthodes, de techniques, de systèmes, de conceptions, de systèmes et plans de production, de logiciels, de documentation, de données, de programmes et d’informations (qu’ils soient sous une forme lisible par un être humain ou une machine), de circuits imprimés avec leur conception et leur présentation, et d’œuvres de création, qu’ils puissent ou non être protégés par un brevet ou le droit d’auteur ou bénéficier de toute autre forme de protection juridique, qui ont été produits pendant la fourniture des services; et de tout brevet, demande de brevet, droit de demander un brevet ou autre droit analogue, droit d’auteur ou autre droit de même nature, droit sur la conception d’un circuit imprimé, droit d’obtention végétale, droit ou enregistrement sur un dessin ou modèle industriel, ou droit sur un secret d’affaires visant tout élément précité. La propriété intellectuelle comprend notamment les données d’analyse, de test ou d’autres données produites pendant la fourniture des services ainsi que les droits d’auteurs qui protègent les Résultats attendus[[91]](#footnote-92).

L’expression **Droit moral** s’entend du droit de paternité d’un auteur, du droit d’intégrité de la paternité et du droit de s’assurer que la paternité ne soit pas faussement attribuée.

#### 1.3 Interprétation

a) Toute mention d’une partie au présent Accord vaut également mention de l’exécutant, de l’administrateur, des héritiers, successeurs ou ayants droit, du tuteur et du syndic de faillite de cette partie, qui sont tous liés par les dispositions de l’Accord.

b) Les intitulés du présent Accord ne sont indiqués qu’à des fins d’orientation et n’ont aucune incidence sur le sens et l’interprétation des autres dispositions de l’Accord.

c) Les termes employés dans le présent Accord au singulier ou au pluriel s’entendent aussi respectivement au pluriel et au singulier.

d) Les termes employés dans le présent Accord concernant des personnes s’entendent de toutes les personnes, entités et associations, y compris des entreprises, organismes fiduciaires, personnes morales, organismes publics, partenariats et coentreprises.

e) Lorsqu’un sens particulier est attribué à un terme ou à une expression dans le présent Accord, les autres formes lexicales ou syntaxiques de ce terme ou de cette expression ont le même sens.

f) Lorsqu’une partie au présent Accord se compose de plusieurs personnes, les engagements et obligations qui lui incombent sont contraignants pour chacune de ces personnes conjointement et solidairement.

### 2. SERVICES

2.1 L’Université fournit les services de manière rapide et diligente en employant des personnes dûment qualifiées.

2.2 Pour aider l’Université à fournir les services, l’Entreprise peut, le cas échéant, lui fournir du Matériel.

2.3 L’Université déploie des efforts raisonnables pour achever les services dans le délai imparti.

2.4 La liaison entre l’Entreprise et l’Université est assurée par le représentant de l’Entreprise et celui de l’Université.

2.5 L’Entreprise et l’Université peuvent changer de représentant en adressant une notification écrite à l’autre partie.

### 3. RÉSULTATS ATTENDUS

L’Université déploie des efforts raisonnables pour fournir les Résultats attendus à l’Entreprise dans les délais de livraison définis dans le programme de référence.

### 4. PERSONNEL

Si un Personnel particulier est cité dans le programme de référence, l’Université charge ce Personnel de fournir les services et ne confie cette tâche à aucune autre personne sans l’accord écrit préalable de l’Entreprise. Si une personne faisant partie du Personnel cesse de fournir les services ou n’est plus disponible pour les fournir, elle doit être remplacée dans un délai raisonnable par une personne que l’Entreprise a approuvée par écrit, et qui fait alors partie du Personnel aux fins du présent Accord. Si le Personnel n’est pas remplacé dans un délai raisonnable, ou si le remplacement n’est pas approuvé par l’Entreprise et que celle-ci en informe l’Université, l’Entreprise ou l’Université peut résilier le présent Accord en notifiant par écrit l’autre partie.

### 5. ÉMOLUMENTS ET FRAIS

5.1 L’Entreprise doit verser les Émoluments à l’Université de la manière et selon le calendrier indiqués dans le programme de référence.

5.2 Si le programme de référence prévoit des frais, l’Université peut engager ces frais jusqu’au plafond indiqué dans le programme sans l’approbation écrite préalable de l’Entreprise. Si l’Université a besoin d’engager des frais qui ne sont pas prévus dans le programme de référence ou qui sont supérieurs au plafond fixé dans ce programme, l’Université doit obtenir le consentement écrit préalable de l’Entreprise pour pouvoir engager ces frais.

5.3 L’Université adresse des factures à l’Entreprise pour tous les Émoluments, Frais et autres dépenses approuvées, dans lesquelles elle indique a) les services fournis, b) les heures ou jours de travail effectués si les Frais sont facturés au temps passé, c) les Jalons atteints si les Frais sont subordonnés à des Jalons, et d) tous les Frais et autres dépenses approuvées qui ont été engagés. Chaque facture s’accompagne de preuves documentaires à l’appui de chaque Émolument, Frais ou autre dépense approuvée. L’Entreprise doit régler les factures soumises en bonne et due forme dans les 30 jours suivant leur date de réception.

### 6. RAPPORTS

6.1 S’ils figurent parmi les Résultats attendus, l’Université fournit des rapports intérimaires écrits à l’Entreprise pour décrire les progrès accomplis en matière de services, à la fréquence définie dans le programme de référence. Les rapports intérimaires apportent une réponse à toute question sur les services que l’Entreprise aurait raisonnablement posée par écrit.

6.2 S’il figure parmi les Résultats attendus, l’Université fournit un rapport final écrit à l’Entreprise pour indiquer que les services sont achevés. Le rapport final doit être remis à l’Entreprise rapidement après la fin des services. Il apporte une réponse à toute question sur les services que l’Entreprise aurait raisonnablement posée par écrit.

### 7. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

7.1 Toute Propriété intellectuelle résultant de la fourniture des services appartient exclusivement à l’Entreprise, et l’Université cède cette Propriété intellectuelle à l’Entreprise en vertu du présent Accord[[92]](#footnote-93).

7.2 L’Université signe et s’assure que le Personnel et toute autre personne fournissant les services signent tout document raisonnablement demandé par l’Entreprise en vue d’officialiser la titularité de l’Entreprise sur la Propriété intellectuelle.

### 8. DROIT MORAL

L’Université doit obtenir du personnel et de toute autre personne fournissant les services qu’il consente par écrit aux catégories ou types suivants d’actes ou d’omissions concernant son Droit moral et toute œuvre protégée par le droit d’auteur qui figure dans les Résultats attendus :

a) l’utilisation, la reproduction, la communication, la modification ou l’adaptation de l’ensemble ou d’une partie de l’œuvre, avec ou sans attribution de paternité;

b) l’ajout à une œuvre ou le retrait de parties de l’œuvre; et

c) l’usage d’une œuvre dans un contexte différent de celui qui avait été initialement envisagé,

mais pas une fausse attribution de paternité.

### 9. CONFIDENTIALITÉ

9.1 Sauf autorisation contraire accordée par écrit par l’Entreprise, l’Université doit utiliser les Informations confidentielles exclusivement dans le But pour lequel elles ont été divulguées, et dans aucun autre but; elle doit garantir leur secret et leur confidentialité et elle ne peut divulguer, communiquer ou transmettre de toute autre manière aucune partie des Informations confidentielles à aucune personne.

9.2 L’Université est exemptée des obligations découlant pour elle de l’article 9.1 pour toute Information confidentielle :

a) pour laquelle elle peut démontrer qu’elle était déjà en sa possession à la date à laquelle l’Entreprise la lui a divulguée, et que cette information ne faisait pas l’objet d’une obligation de confidentialité; ou

b) qui est passée dans le domaine public sans violation du présent Accord; ou

c) pour laquelle l’Université peut démontrer qu’elle lui a été communiquée de bonne foi par une personne non soumise à une obligation de confidentialité.

9.3 L’Université est aussi exemptée des obligations découlant pour elle de l’article 9.1 dans le cas où elle est visée par une obligation juridique de divulguer les Informations confidentielles. Dans ce cas, elle doit :

a) informer l’Entreprise de cette obligation juridique; et

b) retarder la divulgation dans la mesure du possible pour permettre à l’Entreprise, si celle-ci le souhaite, de demander que l’Université soit exemptée de cette obligation juridique.

9.4 L’Université restitue à l’Entreprise tous les exemplaires du Matériel de l’Entreprise si celle-ci en fait la demande.

9.5 L’Université veille à ce que le Personnel se conforme aux articles 9.1 à 9.4.

9.6 La résiliation du présent Accord ne met pas fin aux obligations de chaque partie découlant de l’article 9.

### 10. CESSION ET SOUS-TRAITANCE

10.1 L’Université ne peut céder le présent Accord sans le consentement écrit préalable de l’Entreprise.

10.2 L’Université ne peut sous-traiter une partie quelconque des Services sans le consentement écrit préalable de l’Entreprise.

### 11. QUALITÉS

11.1 L’Université n’est pas l’agent de l’Entreprise.

11.2 L’Université n’a pas qualité pour lier l’Entreprise et ne peut se présenter comme l’agent ou le représentant de l’Entreprise.

### 12. ASSURANCE

L’Université garantit qu’elle dispose et disposera pendant toute la durée de la fourniture des Services de toutes les polices d’assurance qu’il est raisonnablement prudent d’avoir prévu, et que les montants assurés sont prudents compte tenu de la nature des services à fournir, y compris pour l’assurance de responsabilité civile professionnelle.

### 13. RESPONSABILITÉS

13.1 Nonobstant toute disposition contraire du présent Accord, la responsabilité totale de l’Université en vertu de cet Accord, quel que soit le motif pour lequel l’autre partie peut réclamer des réparations (y compris une violation fondamentale, la négligence, une représentation erronée ou toute autre atteinte à un contrat ou action délictuelle), est limitée pour l’ensemble des plaintes et des recours concernant des dommages réels et directs au plus élevé de deux montants suivants : le montant payé à l’Université au titre du présent Accord, ou la somme de 10,00 dollars[[93]](#footnote-94).

13.2 L’article 13.1 ne s’applique pas si une partie contrevient à ses obligations de confidentialité découlant du présent Accord.

13.3 Si cette solution est réaliste, à la discrétion de l’Université, celle-ci peut choisir de fournir à nouveau les Services plutôt que de verser à l’Entreprise les dommages réels et directs que celle-ci réclame au titre de l’article 13.1.

13.4 L’Entreprise indemnise et continuer d’indemniser l’Université, ses cadres, ses employés, ses sous-traitants et ses agents de toute action, revendication, procédure ou exigence émanant de tiers et menée à son encontre, ou à leur encontre commune séparément ou solidairement, en cas d’éventuel décès, perte, blessure, maladie ou dommage (causé à une personne ou un bien) résultant de l’usage fait par cette partie de la Propriété intellectuelle. Cette obligation d’indemnisation constitue une obligation permanente qui est distincte et indépendante d’autres obligations et qui conserve ses effets après l’expiration ou la résiliation du présent Accord.

### 14. DURÉE et RÉSILIATION

14.1 Le présent Accord prend fin au premier anniversaire de la Date d’entrée en vigueur, ou à l’expiration du délai prévu si elle intervient avant. Les parties peuvent proroger par écrit la durée de validité de l’Accord.

14.2 L’Entreprise peut résilier le présent Accord à tout moment par notification écrite à l’Université sans fournir de motif, la résiliation intervenant :

a) sept jours après la notification lorsque le délai est inférieur à six (6) mois;

b) 14 jours après la notification lorsque le délai est de six à 12 mois; et

c) 21 jours après la notification lorsque le délai est supérieur à 12 mois.

14.3 Si une partie est défaillante vis-à-vis de toute obligation découlant du présent Accord et que cette défaillance s’est poursuivie pendant au moins 14 jours, la partie non défaillante adresse une notification écrite à la partie défaillante pour demander que la défaillance prenne fin dans les 30 jours à compter de la date de la notification; le délai imparti peut être plus long à la discrétion de la partie non défaillante. Si la partie défaillante ne met pas fin à la défaillance dans les 30 jours à compter de la notification, la partie non défaillante peut résilier le présent Accord avec effet immédiat en notifiant par écrit la partie défaillante.

14.4 À compter de la Date d’entrée en vigueur de la résiliation, l’Université ne peut plus engager de Frais ni d’autre dépense approuvée.

14.5 L’Entreprise verse à l’Université tous les Émoluments qui lui sont dus jusqu’à la Date d’entrée en vigueur de la résiliation, et tous les Frais ou dépenses approuvées dont l’engagement était inévitable jusqu’à la Date d’entrée en vigueur de la résiliation, mais elle n’est tenue d’effectuer aucun autre paiement à l’Université.

### 15. RETARD

15.1 Le Délai est prorogé de la durée de tout retard intervenu indépendamment de la volonté de l’Université.

15.2 Si un ou plusieurs retards se produisent et représentent plus de 25% de la durée du Délai, chaque partie peut résilier l’Accord par notification écrite adressée à l’autre partie.

### 16. MÉTHODE DE NOTIFICATION

Toutes les notifications et autres communications autorisées ou imposées par le présent Accord doivent être effectuées par écrit et remises aux parties à leur adresse respective indiquée en tête du présent document, ou à toute autre adresse qu’une partie pourrait avoir notifiée par la suite. Une notification est réputée reçue 1) si elle a été remise en personne; 2) après un délai de soixante-douze (72) heures suivant l’envoi postal en courrier recommandé prioritaire avec accusé de réception, l’envoi de celui-ci étant prépayé; 3) après un délai de vingt-quatre (24) heures suivant l’envoi par coursier express avec livraison garantie le lendemain; ou 4) après la transmission d’un courriel ou d’une télécopie avec accusé de réception, dès lors qu’un exemplaire de cette notification a été simultanément adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, l’envoi de celui-ci étant prépayé, et que la notification indique que l’original a été envoyé par courriel ou par télécopie, ainsi que la date de l’envoi.

### 17. INTÉGRALITÉ DE L’ACCORD

Les parties reconnaissent qu’aux fins exclusives de l’objet du présent Accord, celui-ci reprend l’ensemble des débats entre les parties jusqu’à la date de sa conclusion, que l’intégralité de l’accord entre les parties figure dans son texte, et qu’il n’existe aucun accord, arrangement ou autre condition implicite ou explicite, ou aucun accord accessoire en vigueur ou ayant effet entre les parties qui n’apparaisse dans le présent Accord.

### 18. VERSIONS DIFFÉRENTES

Aucune version différant du présent Accord et aucune version du programme de référence différant du présent programme ne peut être contraignante pour les parties si elle n’a pas été établie par écrit et signée par des cadres ou des responsables de toutes les parties.

### 19. RESSORT JURIDIQUE

Le présent Accord est rédigé et conclu en [État et/ou pays][[94]](#footnote-95). Les parties conviennent de se soumettre au ressort juridique non exclusif des tribunaux de cet [État et/ou pays].

**SIGNATURES DES PARTIES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **pour l’Université** |  | **pour l’Entreprise** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Signature du cadre autorisé |  | Signature du cadre autorisé |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Signature du témoin |  | Signature du témoin |

**NOTE :**

La troisième colonne contient des indications sur la manière de remplir la deuxième.

Une fois que vous aurez rempli le tableau :

1. supprimez la troisième colonne;

2. élargissez la deuxième colonne de manière à occuper le reste de la page; et

3. supprimez cette note.

**PROGRAMME DE RÉFÉRENCE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Représentant de l’Entreprise** | |  |  | | --- | --- | | Nom |  | | Fonction |  | | Adresse |  | | Téléphone |  | | Télécopie |  | | Courriel |  | | Indiquez le nom, la fonction, le numéro de téléphone et de télécopieur et l’adresse de courriel du représentant de l’Entreprise pour ce projet. |
| **Résultats attendus** | |  |  | | --- | --- | | Échéance | Résultat attendu | |  |  | |  |  | |  |  | | Décrivez les éléments que l’Université doit remettre à l’Entreprise, par exemple des rapports intérimaires, des rapports finaux, des fichiers électroniques, des enquêtes, des données, etc. Le cas échéant, indiquez la date à laquelle chaque élément doit être remis. |
| **Frais** | |  |  | | --- | --- | | Frais | Montant | |  |  | |  |  | |  |  | | Si l’Université est autorisée à engager des frais sans approbation préalable, indiquez le type de frais et le plafond en dessous duquel elle n’est pas tenue de demander d’approbation. Indiquez la devise dans laquelle le montant est exprimé. Si aucun frais n’est autorisé, indiquez simplement “Non applicable”. |
| **Émoluments** |  | Décrivez l’émolument à verser et précisez s’il est facturé à l’heure, à la journée ou selon tout autre critère. Si l’émolument est payé en plusieurs versements sous réserve que des jalons soient atteints, décrivez en détail ces versements et les jalons à atteindre. Par exemple, la remise d’un Résultat attendu peut constituer un jalon. Si le montant des Émoluments est soumis à un plafond, indiquez ce plafond. |
| **Personnel** |  | Nommez toute personne que l’Université va engager pour fournir les Services et qui fait partie du personnel dont les compétences sont essentielles à la fourniture des Services. |
| **Services** |  | Décrivez les Services que l’Université va fournir. Les Services doivent être décrits avec précision de manière à exclure tout désaccord sur la définition précise des obligations de l’Université envers l’Entreprise. |
| **Délai** |  | Indiquez le temps imparti pour achever les services. Mentionnez la date à laquelle les Services doivent avoir été fournis. Cette date doit être identique à la date à laquelle le dernier Résultat attendu doit être livré. |
| **Représentant de l’Université** | |  |  | | --- | --- | | Nom |  | | Fonction |  | | Adresse |  | | Téléphone |  | | Télécopie |  | | Courriel |  | | Indiquez le nom, la fonction, le numéro de téléphone et de télécopieur et l’adresse de courriel du Représentant de l’Université pour ce projet. |

CONTRAT DE LICENCE EXCLUSIVE  
SUR UNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

**Note liminaire**

Le présent contrat type peut être employé pour tout contrat de licence exclusive sur un brevet lorsque l’université concède une licence de brevet à un partenaire commercial en vue d’une commercialisation.

Il peut être employé lorsque l’objet de la licence est un brevet, une demande de brevet ou une propriété intellectuelle destinée à être brevetée, ou encore une œuvre protégée par le droit d’auteur, par exemple un logiciel, que cette œuvre soit ou non protégée ou destinée à être protégée par un brevet.

Ce contrat type repose sur l’hypothèse selon laquelle aucune information confidentielle n’est échangée et le preneur de licence n’a aucun pouvoir de décision sur les publications.

Il ne convient pas pour concéder une licence sur un logiciel à un utilisateur final.

**CONTRAT DE LICENCE EXCLUSIVE SUR UNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

**EN VERTU DU PRÉSENT CONTRAT**, à compter du [jour, mois, année],

|  |
| --- |
| \*[[95]](#footnote-96)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \*[[96]](#footnote-97)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, situé(e) à \*[[97]](#footnote-98) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (“l’Université”)  ET |
| \*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, situé(e) à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*[[98]](#footnote-99) (“le Preneur de licence”) |

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

CONTEXTE

A. L’Université est Titulaire de la Propriété intellectuelle concédée sous licence au sens défini ci-après.

B. L’Université est convenue de concéder une licence au Preneur de licence pour Commercialiser la Propriété intellectuelle concédée sous licence selon les conditions définies dans le présent Contrat.

### 1. PRÉAMBULE

#### 1.1 Définitions

Aux fins du présent Contrat :

L’expression **Entité affiliée** s’entend de toute entreprise ou entité commerciale distincte d’une entreprise qui contrôle une tierce partie, est contrôlée par une tierce partie ou fait l’objet d’un contrôle commun avec une tierce partie. Dans ce contexte, le terme contrôle s’entend de la propriété ou du contrôle direct ou indirect d’au moins 50% des actions assorties du droit de vote d’une autre entreprise, ou le fait de disposer du pouvoir direct ou indirect de diriger une autre entreprise ou entité commerciale distincte d’une entreprise ou d’en influencer la gestion et les politiques.

Le terme **Commercialiser** s’entend du fait de fabriquer, utiliser, vendre, proposer à la vente, importer, reproduire ou distribuer tout produit, procédé ou œuvre originale, notamment toutes les activités de marketing, de promotion, de fabrication, d’emballage et de distribution de produits ou services, ou de proposer à la vente et de vendre des produits ou services, d’importer des produits dans le but de les vendre, de concéder à une tierce partie une autorisation ou une licence pour qu’elle puisse mener l’une ou plusieurs des activités précitées, ou d’utiliser des produits afin de fournir des services, lorsque dans chacun de ces cas, les produits comportent des logiciels.

L’expression **Date d’entrée en vigueur** s’entend de la date indiquée en tête du présent Contrat, ou si aucune date n’est indiquée, de la date à laquelle la dernière partie a signé le présent Contrat.

Le terme **Domaine**[[99]](#footnote-100) s’entend de \*

L’expression**Propriété intellectuelle** s’entend de tout droit juridiquement applicable sur toute technologie, notamment des brevets et des revendications d’invention; des droits d’auteur et des œuvres originales protégées par le droit d’auteur, y compris des logiciels; des droits ou des brevets de dessin ou modèle industriel; des conceptions de circuits imprimés; et des droits d’obtention végétale ou autres droits analogues.

L’expression **Propriété intellectuelle concédée sous licence** s’entend de la propriété intellectuelle qui appartient à l’Université ou est contrôlée par celle-ci, et qui est indiquée à l’annexe 1[[100]](#footnote-101) du présent Contrat.

L’expression **Produit concédé sous licence** s’entend de tout produit ou service dont la fabrication, l’usage, la vente, l’offre à la vente, l’importation, la reproduction ou la distribution constituerait une atteinte à une Propriété intellectuelle concédée sous licence.

L’expression**Prix de vente net** s’entend :

a) du prix brut facturé d’un produit concédé sous licence, vendu à une Tierce partie par le Preneur de licence ou un Preneur de sous-licence, ou pour le compte de ceux-ci, après déduction des éléments suivants, dans la mesure où ils font partie du prix facturé, qu’ils sont indiqués de manière distincte sur la facture, et que le produit a été payé par la Tierce partie ou porté à son débit : i) les crédits, abattements, réductions et remises et les remboursements accordés à la Tierce partie du fait que les produits concédés sous licence étaient endommagés, périmés, refusés ou renvoyés; ii) les frais réels de fret, d’affranchissement postal, de transport et d’assurance engagés pour fournir les Produits concédés sous licence; iii) les remises raisonnables et habituelles réellement accordées à la Tierce partie au titre d’un paiement immédiat ou d’un volume d’achat, ou par geste commercial; iv) les taxes sur la vente, l’utilisation, la valeur ajoutée et d’autres taxes directes dans la mesure où elles ont été facturées à la Tierce partie et payées par celle-ci; et v) les droits de douane, les surtaxes et d’autres taxes publiques liées à l’exportation ou l’importation des Produits concédés sous licence;

b) dans le cas d’une vente, d’un prêt, d’un crédit-bail, d’une consignation, de la distribution ou du transfert de Produits concédés sous licence i) à une Entité affiliée ou à toute autre entité ayant un lien avec le Preneur de licence, ii) à un utilisateur final qui effectue des transactions commerciales particulières avec le Preneur de licence ou l’une de ses Entités affiliées, iii) à un utilisateur final qui ne paie pas immédiatement le Produit concédé sous licence ou qui le paie immédiatement mais la vente du produit est groupée avec celle d’un autre produit du Preneur de licence et le paiement n’établit pas de distinction entre les deux produits, ou iv) à une Tierce partie dans des conditions qui ne correspondent pas, de quelque manière que ce soit, à la concurrence normale, le Prix de vente net est le Prix de vente net moyen (tel que défini ci-après) des ventes aux utilisateurs finaux de ce Produit concédé sous licence, calculé selon l’alinéa a) du présent article. Au sens du présent Contrat, l’expression “Prix de vente net moyen” s’entend x) du Prix de vente net moyen (tel que calculé pour des transactions relevant de l’alinéa a) du présent article) pendant l’année précédant la date d’une transaction relevant de l’alinéa b) du présent article, de produits du même type ou modèle (selon le cas) vendus dans le même pays; y) s’il n’existe pas de données disponibles sur ce Prix de vente net moyen calculé sur un an, du prix indiqué sur la liste de prix publiée par le Preneur de licence, son Entité affiliée ou son distributeur pour ce même produit vendu à des utilisateurs finaux dans le même pays; ou z) s’il n’existe pas de données disponibles sur le prix au sens des alinéas x) ou y), de la juste valeur de marché (au regard du prix de vente de produits comparables);

c) si les Produits concédés sous licence sont vendus à une Entité affiliée au Preneur de licence à des fins de revente, le Prix de vente net est le prix net auquel l’Entité affiliée vend ces produits conformément aux alinéas a) et b) du présent article.

Le terme **Brevets** s’entend a) des demandes de brevet déposées dans n’importe quel pays (y compris les demandes provisoires, les demandes de continuation, les demandes de poursuite de la procédure, les demandes de “continuation-in-part”, les demandes divisionnaires, les demandes de remplacement ou les demandes de renoncement et les demandes de certificats d’invention), notamment les demandes de brevet déposées au titre des traités et conventions internationaux, et en particulier du Traité de coopération en matière de brevets et de la Convention sur le brevet européen; b) de tous les brevets délivrés en raison de ces demandes de brevet (y compris les certificats d’invention); c) de tous les brevets et les demandes de brevet fondés sur les éléments précités, ou correspondant à ceux-ci, ou revendiquant les dates de priorité de ceux-ci; d) de tout remplacement, redélivrance, confirmation, enregistrement, renouvellement, ajout, continuation, demande de poursuite de la procédure, demande de “continuation-in-part”, division ou revendication de priorité concernant les éléments précités; et e) de toute extension de la durée de protection, tout certificat de protection supplémentaire et toute autre mesure publique conférant des droits exclusifs sur un produit au-delà de la date initiale d’expiration d’un brevet[[101]](#footnote-102).

L’expression **Période des redevances** s’entend de la fin de chaque trimestre, c’est-à-dire du 31 mars, du 30 juin, du 30 septembre et du 31 décembre de chaque année civile.

L’expression **Redevance de sous-licence** s’entend de toute somme forfaitaire ou de tout autre paiement, à l’exception des redevances ou des versements liés à des ventes, qu’une Entité affiliée ou une Tierce partie paie au Preneur de licence au titre d’une sous-licence relevant de la Propriété intellectuelle concédée sous licence par le Preneur de licence conformément au présent Contrat. Les Redevances de sous-licence recouvrent aussi toute somme d’argent que l’Entité affiliée ou la Tierce partie ayant obtenu une sous-licence est tenue de verser au titre des droits de sous-licence, y compris les redevances et les versements liés à des ventes, mais dont elle a été exemptée par un droit de compensation ou du fait qu’elle a été soumise à un impôt anticipé pour lequel le Preneur de licence a reçu un crédit fiscal d’un montant correspondant.

L’expression **Preneur de sous-licence** a le sens défini à l’article 4.1.

Le terme **Technologie** s’entend des conceptions, idées, innovations, découvertes, inventions, procédés, machines, éléments biologiques, formules, équipements, compositions matérielles, formulations, plans, spécifications, schémas, améliorations, renforcements, modifications, évolutions technologiques, méthodes, techniques, systèmes, conceptions, systèmes et plans de production, informations scientifiques, techniques ou d’ingénierie, algorithmes, concepts, méthodes, méthodologies, y compris des méthodes commerciales, logiciels, documentations, données, programmes et informations (qu’ils soient sous une forme lisible par un être humain ou une machine), circuits imprimés avec leur conception et leur présentation, et œuvres de création, qu’ils puissent ou non être protégés par un brevet ou le droit d’auteur ou bénéficier de toute autre forme de protection juridique.

Le terme **Territoire** s’entend du monde entier \*[[102]](#footnote-103).

L’expression **Tierce partie** s’entend de toute personne ou entité qui n’est pas partie au présent Contrat ou n’est pas une Entité affiliée à une partie au Contrat.

#### 1.2 Interprétation

a) Toute mention d’une partie au présent Contrat vaut également mention de l’exécutant, de l’administrateur, des héritiers, successeurs ou ayants droit, du tuteur et du syndic de faillite de cette partie, qui sont tous liés par les dispositions du contrat.

b) Les intitulés du présent Contrat ne sont indiqués qu’à des fins d’orientation et n’ont aucune incidence sur le sens et l’interprétation des autres dispositions du Contrat.

c) Les termes employés dans le présent Contrat au singulier ou au pluriel s’entendent aussi respectivement au pluriel et au singulier.

d) Les termes employés dans le présent Contrat concernant des personnes s’entendent de toutes les personnes, entités et associations, y compris des entreprises, organismes fiduciaires, personnes morales, organismes publics, partenariats et coentreprises.

e) Lorsqu’un sens particulier est attribué à un terme ou à une expression dans le présent Contrat, les autres formes lexicales ou syntaxiques de ce terme ou de cette expression ont le même sens.

f) Lorsqu’une partie au présent Contrat se compose de plusieurs personnes, les engagements et obligations qui lui incombent sont contraignants pour chacune de ces personnes conjointement et solidairement.

g) L’expression “y compris” n’a pas d’effet limitatif.

### 2. DURÉE

#### 2.1 Durée du Contrat

S’il n’a pas été résilié conformément aux conditions prévues, le présent Contrat exerce ses effets à compter de la Date d’entrée en vigueur et jusqu’à la Date d’expiration de la Propriété intellectuelle concédée sous licence qui parvient à expiration en dernier.

#### 2.2 Durée des redevances

L’obligation de verser des redevances au titre du présent Contrat prend fin, selon le pays, à la Date d’expiration de la Propriété intellectuelle concédée sous licence qui parvient à expiration en dernier, ou qui a été abandonnée ou déclarée nulle ou est parvenue à expiration dans le pays considéré.

### 3. CONCESSION DE LICENCE

#### 3.1 Concession de licence[[103]](#footnote-104)

a) L’Université concède au Preneur de licence une licence exclusive sur la Propriété intellectuelle concédée sous licence en vue de Commercialiser les Produits concédés sous licence sur le Territoire et dans le Domaine définis.

b) L’Université concède au Preneur de licence une licence non exclusive visant la Propriété intellectuelle concédée sous licence en vue de mener des travaux de recherche et de développement sur le Territoire et dans le Domaine définis.

c) Le Preneur de licence reconnaît qu’il ne dispose d’aucun droit ni licence visant la Propriété intellectuelle concédée sous licence en dehors du Territoire et du Domaine définis.

#### 3.2 Contrats distincts

Le présent Contrat fonctionne comme un contrat distinct pour chaque Propriété intellectuelle concédée sous licence dans chaque pays. Si une Propriété intellectuelle concédée sous licence est abandonnée, parvient à expiration ou est invalidée dans un pays donné, ce Contrat ne s’applique plus à cette Propriété intellectuelle concédée sous licence mais reste en vigueur vis-à-vis de toute autre Propriété intellectuelle concédée sous licence.

#### 3.3 Enregistrement de la licence

Lorsque la législation l’impose ou l’autorise, le Preneur de licence peut enregistrer le présent Contrat ou ses dispositions spéciales, et l’Université l’aide à effectuer cet enregistrement aux frais du Preneur de licence.

### 4. CONCESSION DE SOUS-LICENCES[[104]](#footnote-105)

#### 4.1 Concession

L’Université concède au Preneur de licence le droit de concéder une sous-licence à toute Entité affiliée ou Tierce partie (le **Preneur de sous-licence**) en vue de Commercialiser la Propriété intellectuelle concédée sous licence[[105]](#footnote-106).

#### 4.2 Conditions de la sous-licence

Toute sous-licence de ce type i) doit être concédée par écrit et un exemplaire signé de cette concession doit être remis à l’Université dans les 30 jours après la signature, ii) ne peut octroyer de droits plus étendus ni imposer d’obligations moins contraignantes que les droits et obligations contractés par le Preneur de licence en vertu du présent Contrat, iii) doit indiquer que l’Université est reconnue comme Bénéficiaire et qu’elle peut faire appliquer ses droits si le Preneur de licence ne le fait pas, iv) doit autoriser l’Université à vérifier les comptes du Preneur de sous-licence qui sont pertinents au regard de la sous-licence si le Preneur de licence ne le fait pas, v) doit prévoir que la sous-licence est automatiquement résiliée à la Date de résiliation du présent Contrat, vi) ne confère pas nécessairement le droit de concéder des sous-licences supplémentaires, et vii) ne permet pas nécessairement de cumuler des rémunérations au titre de la sous-licence avec des rémunérations au titre d’autres avantages proposés par le Preneur de licence.

### 5. CONDITIONS FINANCIÈRES

#### 5.1 Paiement d’avance[[106]](#footnote-107)

Le Preneur de licence doit verser à l’Université un paiement d’avance de \***[[107]](#footnote-108)** dollars dans un délai de 14 jours après réception de la facture envoyée par l’Université à cette fin. Il peut exiger ou non un paiement d’avance de la part de tout Preneur de sous-licence.

#### 5.2 Paiements subordonnés à des Jalons[[108]](#footnote-109)

a) Le Preneur de licence peut verser à l’Université les montants suivants lorsque chacun des Jalons suivants a été atteint, que ces Jalons aient été atteints par lui-même ou par une Entité affiliée ou un Preneur de sous-licence.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | Jalon | Dollars australiens |
|  |  |  |
|  | [[109]](#footnote-110) | [[110]](#footnote-111) |
|  |  |  |
|  |  |  |

b) Le Preneur de licence doit informer rapidement l’Université par écrit lorsque chaque Jalon a été atteint ou achevé, et doit payer le montant associé au Jalon dans les 14 jours suivant la réception de la facture envoyée par l’Université à cette fin.

#### 5.3 Rémunération

1. Le Preneur de licence doit verser à l’Université une redevance de \*[[111]](#footnote-112) pour cent du Prix de vente net des Produits concédés sous licence qui ont été vendus par le Preneur de licence, un Preneur de sous-licence ou une Entité affiliée, ou pour leur compte.
2. Outre les redevances dues sur les ventes effectuées par des Preneurs de sous-licence, le Preneur de licence doit verser à l’Université \*[[112]](#footnote-113) pour cent des redevances qui lui ont été versées au titre des sous-licences.

#### 5.4 Redevances minimums[[113]](#footnote-114)

1. Si à la fin d’une année civile complète pendant laquelle le présent Contrat était en vigueur, les redevances dues au titre de l’alinéa a) de l’article 5.3 ne sont pas supérieures ou égales au montant indiqué dans le tableau suivant, le Preneur de licence peut verser à l’Université la différence entre les redevances cumulées et le montant indiqué pour maintenir le Contrat en vigueur.

|  |  |
| --- | --- |
| Année civile | Redevances annuelles minimums |
|  |  |
| [[114]](#footnote-115) | [[115]](#footnote-116) |
|  |  |
| [ajouter des lignes si nécessaire] |  |

1. Si le Preneur de licence ne verse pas la différence entre les redevances cumulées et le montant des redevances minimums dans les 45 jours suivant le 31 décembre, l’Université peut l’informer de la résiliation du présent Contrat conformément à l’article 15[[116]](#footnote-117).

#### 5.5 Notification et paiement des redevances

1. Dans les 45 jours suivant le dernier jour de la Période des redevances, le Preneur de licence doit adresser à l’Université une notification écrite indiquant, pour la période concernée, i) la quantité de Produits concédés sous licence qui a été vendue par le Preneur de licence, un Preneur de sous-licence ou une Entité affiliée, ou pour leur compte, ii) le Prix de vente brut en \*[[117]](#footnote-118) de chacun de ces produits, iii) si le Prix de vente brut était exprimé dans une devise différente, le taux de change et la méthode employée pour l’appliquer, iv) le Prix de vente net de chacun de ces produits et la méthode employée pour le déterminer, v) les redevances dues et leur méthode de calcul, vi) toute redevance perçue au titre des sous-licences, et vii) le montant des redevances à verser au titre des sous-licences.
2. Le Preneur de licence joint à chaque notification un exemplaire de tous les rapports et déclarations que les Preneurs de sous-licence lui ont adressés pendant la Période des redevances.
3. Simultanément à l’envoi de chaque notification écrite, le Preneur de licence verse à l’Université des fonds immédiatement disponibles correspondant à l’ensemble des redevances dues au titre de la licence et des sous-licences pendant la Période des redevances, au moyen d’un virement bancaire électronique sur un compte bancaire que l’Université lui a indiqué par écrit.

#### 5.6 Impôt anticipé

Si le Preneur de licence est tenu de payer un impôt anticipé sur toute redevance ou paiement dus à l’Université, il peut déduire du montant des redevances le montant de l’impôt anticipé, dès lors qu’il fournit à l’Université une attestation des paiements effectués à ce titre.

#### 5.7 Intérêt

Si un montant quelconque que le Preneur de licence doit payer à l’Université au titre du présent Contrat n’est pas acquitté, le Preneur de licence doit verser un intérêt sur ce montant calculé à partir de la date à laquelle le paiement était dû, à un taux de 18% ou au taux maximum autorisé par la législation pertinente s’il est inférieur.

### 6. COMPTES

#### 6.1 Comptes que le Preneur de licence doit établir

Le Preneur de licence doit établir et veiller à ce que chaque Entité affiliée et Preneur de sous-licence établisse des comptes et des relevés justes et précis i) des quantités de produits fabriquées, vendues et en stock; ii) du Prix de vente brut auquel ces quantités de produits ont été vendues; iii) de toutes les autres informations relatives à la comptabilité, aux stocks, aux commandes, aux achats, aux facturations et aux livraisons qui concernent ces produits et dont le relevé s’inscrit dans les bonnes pratiques comptables; iv) des redevances dues et perçues au titre des sous-licences; v) des sous-licences concédées; vi) de la correspondance échangée avec les Preneurs de sous-licence; et vii) des documents ayant un rapport quelconque avec les activités commerciales des Preneurs de sous-licence.

#### 6.2 Inspection des comptes par l’Université

1. L’Université peut charger, à ses frais, une personne qualifiée d’inspecter les comptes et les relevés que le Preneur de licence ou l’une de ses Entités affiliées ont établis au titre de l’article 6.1. Cette personne peut, après avoir adressé une notification écrite avec un préavis de sept jours, et pendant les heures normales de bureau, inspecter et reproduire tous les comptes et relevés établis au titre de l’article 6.1 sur le lieu où ils sont généralement conservés. L’Université ne peut effectuer qu’une seule de ces inspections par période de 12 mois. Le Preneur de licence accepte de coopérer de manière raisonnable avec cette personne pour faciliter l’inspection.
2. Si l’Université découvre, à l’occasion d’une telle inspection, que le montant versé par le Preneur de licence est inférieur au montant dû au titre du présent Contrat, et que le montant non versé représente plus de cinq pour cent (5%) du montant qui aurait dû être payé, le Preneur de licence doit rembourser l’Université de tous les frais raisonnablement engagés pour effectuer l’inspection.
3. Si le Preneur de licence décide d’inspecter les comptes d’un Preneur de sous-licence, il doit adresser à celui-ci une notification écrite préalable dans laquelle il indique les motifs de l’inspection. Il remet à l’Université un exemplaire du rapport sur cette inspection.

### 7. OBLIGATIONS DE DILIGENCE[[118]](#footnote-119)

#### 7.1 Diligence du Preneur de licence[[119]](#footnote-120)

Le Preneur de licence doit déployer des efforts raisonnables du point de vue commercial pour développer, fabriquer, promouvoir, commercialiser et vendre les produits concédés sous licence, ces efforts ne devant pas être inférieurs à ceux que le Preneur de licence a déployés pour distribuer sur le marché des produits comparables qui lui appartiennent. Le Preneur de licence est réputé avoir satisfait à ses obligations si :

1. Avant la première vente d’un Produit concédé sous licence, il a réservé et dépensé les montants indiqués ci-dessous pour développer ce Produit :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | Année | Dépense minimum |
|  |  |  |
|  | [[120]](#footnote-121) | [[121]](#footnote-122) |
|  |  |  |
|  | [ajouter des lignes si nécessaire] |  |

1. Avant la première vente d’un Produit concédé sous licence, il a réservé et dépensé les montants indiqués ci-dessous pour promouvoir et commercialiser ce Produit :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | Année | Dépense minimum |
|  |  |  |
|  | [[122]](#footnote-123) | [[123]](#footnote-124) |
|  |  |  |
|  | [ajouter des lignes si nécessaire] |  |

1. Le Preneur de licence a vendu, directement ou par l’intermédiaire d’un Preneur de sous-licence ou d’une Entité affiliée, un Produit concédé sous licence dans les pays ou régions et aux dates indiqués ci-dessous :

|  |  |
| --- | --- |
| Pays ou région | Date |
|  |  |
| [[124]](#footnote-125) | [[125]](#footnote-126) |
|  |  |
| [ajouter des lignes si nécessaire] |  |

1. L’Université peut vérifier les comptes du Preneur de licence pour confirmer que les obligations de diligence ont été respectées.
2. Si au moins l’une des obligations de diligence précitées n’est pas respectée, l’Université peut résilier le présent Contrat au titre de l’article 15.1, mais elle ne peut demander de réparations pour ce motif[[126]](#footnote-127).
3. Les parties peuvent, par accord écrit, renoncer à toute obligation de diligence ou modifier ces obligations.

### 8. OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU PRENEUR DE LICENCE

#### 8.1 Approbations réglementaires

Le Preneur de licence doit, à ses frais, i) demander et obtenir toutes les approbations réglementaires, licences, autorisations et agréments auprès de tout pouvoir public, service public ou organisme de réglementation qui peuvent être nécessaires pour Commercialiser les Produits concédés sous licence sur le Territoire, ii) informer l’Université du dépôt de ces demandes, et iii) informer l’Université du résultat de ces demandes.

#### 8.2 Usage des numéros de brevet

Le Preneur de licence doit veiller à ce que les Produits concédés sous licence et leur emballage portent la mention des numéros de brevet accompagnant la Propriété intellectuelle concédée sous licence qui est liée à ces Produits si le défaut d’indication de ces numéros peut être préjudiciable aux droits conférés par les brevets concernés.

#### 8.3 Normes de fabrication

Le Preneur de licence doit fabriquer les Produits concédés sous licence avec un niveau de qualité élevé et doit se conformer à toute norme établie par tout organisme de réglementation compétent pour ces Produits.

#### 8.4 Respect de la législation

Le Preneur de licence doit respecter toutes les lois concernant la Commercialisation de la Propriété intellectuelle concédée sous licence.

#### 8.5 Conduite fallacieuse ou trompeuse

Le Preneur de licence ne doit pas adopter de conduite fallacieuse ou trompeuse ni de comportement susceptible d’induire les personnes en erreur dans le cadre de la Commercialisation de la Propriété intellectuelle concédée sous licence.

#### 8.6 Rapports du Preneur de licence

Le Preneur de licence doit remettre à l’Université un rapport écrit, au maximum une fois par année civile, dans les deux mois après avoir reçu la demande de rapport présentée par l’Université. Dans ce document, il indique les progrès accomplis en matière de développement (le cas échéant) et de Commercialisation de la Propriété intellectuelle concédée sous licence, les perspectives de concéder des sous-licences et d’autres informations que l’Université peut raisonnablement demander.

### 9. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

#### 9.1 Titularité

Le Preneur de licence convient que la Propriété intellectuelle concédée sous licence appartient à l’Université. Il ne peut déclarer qu’il en est le titulaire. Dans la mesure où la législation le permet, il accepte de ne pas contester ou réfuter directement ou indirectement la titularité de l’Université, ni les droits afférents à la Propriété intellectuelle concédée sous licence, ni la validité de celle-ci.

#### 9.2 Notification d’atteinte

Si l’une des deux parties apprend ou estime qu’une personne non autorisée est entrée en possession d’une partie quelconque de la Propriété intellectuelle concédée sous licence, qu’une personne a fait un usage inapproprié ou non autorisé de cette Propriété intellectuelle, ou qu’une personne non autorisée a commis un acte contraire aux droits liés à cette Propriété intellectuelle ou découlant de celle-ci, cette partie doit en informer l’autre partie rapidement et de manière détaillée.

#### 9.3 Le Preneur de licence choisit de porter plainte en atteinte

a) Les parties reconnaissent qu’en tant que preneur de licence exclusif, le Preneur de licence peut porter plainte contre une personne ayant porté atteinte à la Propriété intellectuelle concédée sous licence. Dès lors, s’il choisit de porter plainte, il a toute discrétion pour mener cette procédure et il est seul responsable de tous les frais et paiements qui en découlent.

b) L’Université doit apporter au Preneur de licence toute l’aide qu’il peut demander au regard de cette procédure, aux frais du Preneur de licence. Elle ne peut être contrainte à se joindre à la procédure en tant que partie, mais elle peut accepter de s’y joindre, aux frais du Preneur de licence, si la législation applicable le prévoit.

c) Si le Preneur de licence perçoit des dommages ou des réparations au titre de cette procédure, il doit reverser à l’Université un montant correspondant aux redevances qu’il aurait dû lui payer au titre du présent Contrat sur le montant des ventes ayant servi de référence pour l’évaluation des dommages ou réparations (à ne pas confondre avec le montant des dommages réellement perçus), ou 50% du montant net des dommages réellement perçus après déduction de tous les frais raisonnablement engagés par le Preneur de licence aux fins de sa plainte, si ce dernier montant est plus faible.

#### 9.4 Le Preneur de licence choisit de ne pas porter plainte en atteinte

Si après une demande présentée par l’Université, le Preneur de licence choisit de ne pas porter plainte contre la personne ayant commis une atteinte à la Propriété intellectuelle concédée sous licence, et si l’Université décide de porter plainte elle-même :

a) le Preneur de licence doit apporter à l’Université toute l’aide qu’elle peut demander au regard de cette procédure, voire se joindre à la procédure en tant que partie si la législation le prévoit, aux frais de l’Université; et

b) l’Université est seule responsable de la procédure, prend à sa seule charge tous les frais juridiques et paiements qui en découlent, et reste seule bénéficiaire de tous les dommages ou autres réparations obtenus grâce à cette procédure.

### 10. BREVETS

#### 10.1 Demandes de brevet

Dans la mesure où la Propriété intellectuelle concédée sous licence comporte des Brevets :

1. L’Université est seule responsable de toutes les demandes d’enregistrement de brevet en cours et gère ces demandes, ainsi que le maintien en vigueur de tous les Brevets octroyés au titre de la Propriété intellectuelle concédée sous licence. Elle consulte le Preneur de licence sur toutes les mesures susceptibles d’avoir une incidence sur la portée, le contenu, l’instance ou l’octroi de tous les Brevets relevant de la Propriété intellectuelle concédée sous licence. Elle doit tenir compte de tous les commentaires et suggestions du Preneur de licence qui concernent les droits découlant pour celui-ci du présent Contrat.
2. L’Université doit accorder au Preneur de licence un accès à tous les documents et la correspondance concernant toutes les demandes de brevet relevant de la Propriété intellectuelle concédée sous licence, ou lui en transmettre un exemplaire; si elle a recours à des conseils en brevet extérieurs, elle doit les charger de fournir cet accès ou ces exemplaires au Preneur de licence.
3. Le Preneur de licence peut demander à l’Université de déposer des demandes de brevet dans d’autres pays. Si cette procédure est possible sur le plan juridique et si les brevets en question font partie de la Propriété intellectuelle concédée sous licence, l’Université doit demander l’enregistrement des brevets qui sont destinés à faire partie de la Propriété intellectuelle concédée sous licence.
4. Si l’Université choisit de ne pas déposer de demande de brevet ou de renoncer à un Brevet qui fait partie de la Propriété intellectuelle concédée sous licence, elle doit en informer par écrit le Preneur de licence suffisamment à l’avance pour que celui-ci puisse décider de gérer lui-même ce Brevet sans perte de droits. Si le Preneur de licence choisit de gérer lui-même le Brevet, l’Université doit, dans toute la mesure autorisée par la législation, lui concéder ce Brevet, ou à défaut lui concéder une licence exclusive sans redevance au titre dudit Brevet. Le présent alinéa d) de l’article 10.1 s’applique uniquement aux Brevets que l’Université ne souhaite pas conserver et ne s’applique pas aux Brevets correspondants enregistrés dans d’autres pays.

#### 10.2 Frais à rembourser

1. Le Preneur de licence doit rembourser l’Université de tous les frais raisonnablement engagés au titre du contrôle, de la gestion et du maintien en vigueur des Brevets relevant de la Propriété intellectuelle concédée sous licence. L’Université doit adresser au Preneur de licence des factures pour obtenir ce remboursement, en leur joignant les justificatifs de ces frais. Le Preneur de licence doit payer ces factures dans les 14 jours suivant leur réception.
2. Si la licence concédée au titre du présent Contrat est limitée à un domaine particulier, et si l’Université octroie une licence au titre de la Propriété intellectuelle concédée sous licence en-dehors de ce domaine et se fait rembourser des frais au titre du contrôle, de la gestion et du maintien en vigueur de Brevets par une Tierce partie preneuse de licence, ce Preneur de licence ne doit rembourser l’Université que de la part des frais qui ont été engagés au titre des Brevets qui lui ont été octroyés.
3. Si le Preneur de licence ne souhaite pas rembourser ou continuer de rembourser l’Université des frais engagés au titre du contrôle, de la gestion et du maintien en vigueur d’un Brevet, il doit lui adresser une notification écrite 30 jours à l’avance. Si l’Université souhaite conserver le contrôle, la gestion et le maintien en vigueur du Brevet, elle peut le faire à ses frais. Le Brevet en question est retiré de la Propriété intellectuelle concédée sous licence et le Preneur de licence ne jouit plus d’aucun droit à son égard à compter de la date de sa notification. Le présent alinéa c) de l’article 10.2 s’applique uniquement au Brevet dont le Preneur de licence ne souhaite pas rembourser les frais et ne s’applique pas aux Brevets correspondants enregistrés dans d’autres pays.

### 11. ASSURANCE

#### 11.1 Le Preneur de licence doit contracter une assurance

a) Avant de pouvoir Commercialiser la Propriété intellectuelle concédée sous licence ou vendre tout Produit concédé sous licence, le Preneur de licence doit contracter une police d’assurance sur la responsabilité liée au produit pour tous les risques habituellement couverts par ce type d’assurances, notamment tout dommage, perte ou blessure de quelque sorte que ce soit et quelle que soit la manière dont ils ont été causés à une personne ou un bien, et les pertes spéciales, directes, indirectes ou consécutives, notamment les pertes financières indirectes subies par une personne en raison de la Commercialisation de la Propriété intellectuelle concédée sous licence ou de l’usage des Produits concédés sous licence, pour un montant d’au moins 10 000 000,00 de dollars par sinistre ou tout autre montant raisonnable successivement communiqué par l’Université au Preneur de licence.

b) Avant qu’un Preneur de sous-licence ne Commercialise de Propriété intellectuelle concédée sous licence ou ne vende de Produit concédé sous licence, le Preneur de licence doit s’assurer que le Preneur de sous-licence a contracté une police d’assurance sur la responsabilité liée au produit pour des risques identiques à ceux qui sont indiqués à l’alinéa a) de l’article 11.1.

#### 11.2 Le Preneur de licence doit contracter une assurance de compensation sans faute pour des essais cliniques

Avant que le Preneur de licence ou un Preneur de sous-licence ne lance un essai clinique faisant intervenir une Propriété intellectuelle concédée sous licence, il doit contracter ou s’assurer que le Preneur de sous-licence a contracté une police d’assurance de compensation sans faute concernant des essais cliniques pour tous les risques habituellement couverts par ce type d’assurances, notamment tout dommage, perte, blessure ou décès et toute perte spéciale, directe, indirecte ou consécutive, en particulier une perte financière indirecte subie par toute personne en raison de l’essai clinique, pour un montant d’au moins 5 000 000,00 de dollars par sinistre ou tout autre montant raisonnable successivement communiqué par l’Université au Preneur de licence.

#### 11.3 Le Preneur de licence doit veiller à rester assuré

Le Preneur de licence doit maintenir en vigueur la police d’assurance indiquée aux articles 11.1 et 11.2 pendant sept ans après la date de la dernière vente d’un Produit concédé sous licence.

#### 13.4 Le Preneur de licence doit attester de son assurance

Le Preneur de licence doit, à la demande de l’Université, présenter à celle-ci, à des fins d’inspection, la police d’assurance indiquée aux articles 11.1 ou 11.2, ou une attestation d’assurance établie par l’assureur pour chacune de ces polices.

#### 13.5 L’Université peut contracter une assurance si le Preneur de licence ne l’a pas fait

Si le Preneur de licence faillit à son obligation de s’assurer prévue aux articles 11.1 et 11.2, l’Université peut contracter ces assurances; le Preneur de licence doit alors lui rembourser tous les frais engagés à ce titre.

### 12. GARANTIES

#### 12.1 La commercialisation est incertaine

Le Preneur de licence reconnaît qu’il existe une incertitude fondamentale vis-à-vis de la Commercialisation de nouvelles technologies.

#### 12.2 Garanties de l’Université

1. S’agissant des Brevets relevant de la Propriété intellectuelle concédée sous licence, l’Université garantit au Preneur de licence qu’à sa connaissance, à la Date d’entrée en vigueur, elle était seule titulaire de ces Brevets et des inventions divulguées et revendiquées dans ceux-ci, qu’elle en avait la propriété juridique et effective, et que l’usage des inventions revendiquées dans ces Brevets ne portait pas atteinte à tout brevet ou autre droit de propriété intellectuelle d’une Tierce partie publié à la Date d’entrée en vigueur.
2. S’agissant des droits d’auteurs relevant de la Propriété intellectuelle concédée sous licence, l’Université garantit au Preneur de licence qu’à sa connaissance, à la Date d’entrée en vigueur, elle était seule titulaire des œuvres protégées par le droit d’auteur, qu’elle en avait la propriété juridique et effective, et que la reproduction, la publication et la distribution des œuvres protégées par le droit d’auteur ne portaient pas atteinte au droit d’auteur de toute Tierce partie sur une œuvre publiée à la Date d’entrée en vigueur.
3. L’Université garantit en outre au Preneur de Licence :

i) que la Propriété intellectuelle concédée sous licence n’est pas grevée, hypothéquée ou engagée de toute autre manière, et qu’elle n’est soumise à aucun privilège;

ii) que la Propriété intellectuelle concédée sous licence ne fait l’objet d’aucune action en justice en cours et qu’aucune revendication ou exigence n’a été adressée par une Tierce partie à son égard; et

iii) qu’aucune licence ou droit sur la Propriété intellectuelle concédée sous licence ne sont en conflit avec le droit octroyé au Preneur de licence au titre du présent Contrat.

#### 12.3 Admissions

Chaque partie reconnaît que :

a) hormis les garanties apportées par l’Université et expressément énoncées dans le présent Contrat, aucune autre condition ou garantie n’est contraignante pour l’Université ou entre l’Université et le Preneur de licence;

b) ni l’Université ni personne agissant au nom de celle-ci n’a fixé de condition, apporté de garantie ou contracté d’engagement ou d’accord qui ne soit expressément indiqué dans le présent Contrat;

c) dans toute la mesure autorisée par la législation, l’Université n’est soumise à aucune garantie légale; et

d) aucune déclaration ou promesse de quelque sorte que ce soit qui ne figure pas expressément dans le présent Contrat n’a été formulée avant la signature de celui-ci.

#### 12.4 Absence d’autres garanties

Le Preneur de licence reconnaît que l’Université n’apporte aucune garantie ou ne formule aucune déclaration concernant :

a) la sécurité de la Propriété intellectuelle concédée sous licence ou des Produits concédés sous licence;

b) la Commercialisation de la Propriété intellectuelle concédée sous licence ou des Produits concédés sous licence;

c) la capacité de Commercialiser la Propriété intellectuelle concédée sous licence ou les Produits concédés sous licence;

d) les bénéfices ou les recettes pouvant découler de la Commercialisation de la Propriété intellectuelle concédée sous licence ou des Produits concédés sous licence;

e) les perspectives de Commercialiser ou le succès de la Commercialisation de quelque partie que ce soit de la Propriété intellectuelle concédée sous licence ou des Produits concédés sous licence;

f) la possibilité d’obtenir un Brevet, ou de l’obtenir pour la revendication présentée ou pour une revendication réduite; ou

g) la possibilité qu’un Brevet concédé puisse être invalidé ou perdre son enregistrement.

### 13. EXEMPTION ET INDEMNISATION

#### 13.1 Exemption

a) Le Preneur de licence exempte l’Université, ses cadres, ses employés, ses sous-traitants et ses agents de toute mesure, revendication, procédure judiciaire ou exigence en cas de perte, de décès, de blessure, de maladie ou de dommage résultant de la Commercialisation ou de l’usage de la Propriété intellectuelle concédée sous licence ou de tout produit dérivé de celle-ci.

b) Dans toute la mesure autorisée par la législation, l’Université, ses cadres, ses employés, ses sous-traitants et ses agents ne sont pas responsables envers le Preneur de licence de tout dommage spécial, indirect ou consécutif, notamment les pertes financières indirectes résultant de la Commercialisation ou de l’usage de la Propriété intellectuelle concédée sous licence ou de tout produit dérivé de celle-ci.

#### 13.2 Indemnisation

a) Le Preneur de licence indemnise et continuer d’indemniser l’Université, ses cadres, ses employés, ses sous-traitants et ses agents de toute action, revendication, procédure ou exigence (y compris émanant de tiers) menée à son encontre, ou à leur encontre commune séparément ou solidairement, en cas d’éventuel décès, perte, blessure, maladie ou dommage résultant de la Commercialisation ou de l’usage de la Propriété intellectuelle concédée sous licence, ou de tout produit dérivé de celle-ci.

b) L’obligation d’indemniser l’Université et ses cadres, ses employés, ses sous-traitants et ses agents prévue à l’alinéa a) constitue une obligation permanente qui est distincte et indépendante d’autres obligations et qui conserve ses effets après l’expiration ou la résiliation du présent Contrat.

### 14. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1. Tout différend résultant directement des conditions expressément énoncées dans le présent Contrat ou des motifs de résiliation prévus dans celui-ci doit être réglé de la manière suivante. Premièrement, dans les dix (10) jours après que l’une des parties a constaté l’existence d’un différend, chaque partie nomme un représentant habilité à régler le différend en question, et ces représentants doivent, dans les vingt (20) jours suivant leur nomination, se rencontrer pour tenter de régler le différend. S’ils n’y parviennent pas, chaque partie peut présenter une demande écrite de règlement officiel du différend. Dans les dix (10) jours suivant cette demande écrite, les parties se réunissent pendant une journée avec un médiateur impartial dans le but exclusif d’examiner les diverses possibilités de régler le différend sans recourir à une procédure judiciaire; il peut s’agir par exemple de mener des négociations supplémentaires ou de faire appel à une procédure de médiation, de conciliation, d’arbitrage ou de contentieux, ou encore de demander l’avis d’un expert. Si aucune de ces possibilités ne fait l’objet d’un accord dans les dix (10) jours suivant la médiation d’une journée, chaque partie peut entamer une procédure judiciaire.
2. Chaque partie convient de ne pas engager de procédure judiciaire ou d’arbitrage de quelque manière que ce soit concernant le différend qui fait l’objet d’un débat entre les parties au titre du présent article 14 avant ou pendant le déroulement de ce débat. Elle convient en outre de conserver le caractère confidentiel de toute information divulguée par l’autre partie au cours du débat (sauf s’il s’agit d’informations se trouvant déjà dans le domaine public).

### 15. RÉSILIATION

#### 15.1 Résiliation pour défaillance

Si une partie est défaillante vis-à-vis de toute obligation découlant du présent Contrat et que cette défaillance s’est poursuivie pendant au moins 14 jours, la partie non défaillante adresse une notification écrite à la partie défaillante pour demander que la défaillance prenne fin dans les 30 jours à compter de la date de la notification; le délai imparti peut être plus long à la discrétion de la partie non défaillante. Si la partie défaillante ne met pas fin à la défaillance dans les 30 jours à compter de la notification, la partie non défaillante peut résilier le présent Contrat avec effet immédiat en notifiant par écrit la partie défaillante.

#### 15.2 Résiliation pour faute

En cas de faute, la partie non fautive peut résilier le présent Contrat avec effet immédiat en notifiant la partie fautive par écrit. Aux fins du présent Contrat, chacun des cas suivants constitue une faute :

a) le fait qu’une partie cède ou sous-traite (sauf au titre d’une sous-licence) l’exécution du présent Contrat à une autre personne sans le consentement écrit préalable de l’autre partie; ou

b) le fait qu’une partie devienne insolvable ou fasse l’objet d’une mise en faillite ou d’une liquidation[[127]](#footnote-128).

#### 15.3 La résiliation n’a pas d’incidence sur les droits ou obligations antérieurs ni sur les droits acquis

a) La résiliation du présent Contrat par quelque partie que ce soit ne libère nullement l’autre partie de ses obligations dès lors que celles-ci :

i) devaient être exécutées avant la date de prise d’effet de la résiliation; ou

ii) doivent être exécutées en raison de la résiliation.

b) La résiliation du présent Contrat n’a pas d’incidence sur tout droit qu’une partie a acquis avant la résiliation ou qui découle de celle-ci; ce droit est préservé.

### 16. MÉTHODE DE NOTIFICATION

Toutes les notifications et autres communications autorisées ou imposées par le présent Contrat doivent être effectuées par écrit et remises aux parties à leur adresse respective indiquée en tête du présent document, ou à toute autre adresse qu’une partie pourrait avoir notifiée par la suite. Une notification est réputée reçue 1) si elle a été remise en personne; 2) après un délai de soixante-douze (72) heures suivant l’envoi postal en courrier recommandé prioritaire avec accusé de réception, l’envoi de celui-ci étant prépayé; 3) après un délai de vingt-quatre (24) heures suivant l’envoi par coursier express avec livraison garantie le lendemain; ou 4) après la transmission d’un courriel ou d’une télécopie avec accusé de réception, dès lors qu’un exemplaire de cette notification a été simultanément adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, l’envoi de celui-ci étant prépayé, et que la notification indique que l’original a été envoyé par courriel ou par télécopie, ainsi que la date de l’envoi.

### 17. GÉNÉRALITÉS

#### 17.1 Interdiction de cession ou de sous-traitance pour le Preneur de licence

Hormis les sous-licences prévues à l’article 4, le Preneur de licence ne peut céder, sous-traiter ou transférer une partie quelconque de ses droits ou obligations découlant du présent Contrat à une autre personne sans le consentement écrit préalable de l’Université, celle-ci ne pouvant refuser son consentement de manière déraisonnable.

#### 17.2 Relation entre les parties

a) Les parties entretiennent la relation normale entre un donneur et un preneur de licence, et rien ne peut être compris ou interprété de manière à faire de l’une des parties l’agent, l’associé, le coentrepreneur ou le représentant de l’autre partie.

b) Nulle partie ne peut, à quelque moment que ce soit, sans le consentement écrit préalable de l’autre partie, agir en qualité d’agent, associé, coentrepreneur ou représentant de l’autre partie, ou se présenter comme tel.

#### 17.3 Autres engagements

Chaque partie doit, à la demande de l’autre partie, effectuer tous les actes et appliquer tous les contrats, engagements et autres documents et instruments que cette autre partie peut raisonnablement exiger soit pour mettre en état les droits et pouvoirs concédés, créés ou destinés à être concédés ou créés en vertu du présent Contrat, ou les faire pleinement appliquer ou entrer en vigueur, soit pour favoriser l’exécution des transactions prévues dans le contrat.

#### 17.4 Sous-parties

Le présent Contrat peut être exécuté en plusieurs sous-parties distinctes, la totalité de ces sous-parties constituant ensemble un seul contrat.

#### 17.5 Frais juridiques

Chaque partie doit prendre à sa charge ses propres frais et coûts juridiques liés à l’établissement, à la négociation et à l’exécution du présent Contrat.

#### 17.6 Garantie d’autorité

Si le présent Contrat est signé par une personne au nom et pour le compte d’une partie au Contrat, cette personne :

a) garantit qu’elle a qualité d’agent autorisé par ladite partie et qu’elle est expressément investie de l’autorité nécessaire pour conclure et signer le Contrat au nom et pour le compte de ladite partie, et qu’en conséquence elle peut lier cette partie au regard des obligations prévues dans le Contrat; et

b) reconnaît que l’autre partie au Contrat n’aurait pas conclu celui-ci en l’absence de la garantie d’autorité énoncée dans l’alinéa a).

#### 17.7 Intégralité du contrat

Les parties reconnaissent qu’aux fins exclusives de l’objet du présent Contrat, celui-ci reprend l’ensemble des débats entre les parties jusqu’à la date de sa conclusion, que l’intégralité du contrat entre les parties figure dans son texte, et qu’il n’existe aucun accord, arrangement ou autre condition implicite ou explicite, ou aucun accord accessoire en vigueur ou ayant effet entre les parties qui n’apparaisse dans le présent Contrat.

#### 17.8 Versions différentes

Aucune version différant du présent Contrat ne peut être contraignante pour les parties si elle n’a pas été établie par écrit et signée par des employés ou des responsables de toutes les parties au contrat.

#### 17.9 Renonciation

a) Aucun retard ou défaillance d’une partie dans l’exercice de tout droit concédé au titre du présent Contrat, ou dans l’exigence d’un strict respect par l’autre partie de toute obligation découlant du Contrat ne saurait constituer de renonciation aux droits de toute partie d’exiger le strict respect des dispositions du Contrat.

b) Si une partie décide d’ignorer une défaillance particulière de toute autre partie, cette décision est sans préjudice du droit de chaque partie concernant toute autre défaillance antérieure ou postérieure de nature identique ou différente.

c) Tout retard ou omission d’une partie dans l’exercice de tout droit en raison d’une défaillance quelconque ne peut avoir d’effet sur le droit de cette partie ni lui retirer ce droit du fait de cette défaillance ou de toute autre défaillance postérieure, ou encore de la poursuite de toute défaillance.

d) Toute renonciation ne peut prendre effet que si elle est établie par écrit de manière expresse et signée de la partie renonciatrice.

#### 17.10 Ressort juridique

a) Les parties conviennent que le présent Contrat est rédigé et conclu en \*[[128]](#footnote-129) et qu’il doit être interprété conformément à la législation de ce ressort juridique.

b) Elles conviennent de se soumettre au ressort juridique non exclusif de \* et à la législation en vigueur dans ce ressort.

#### 17.11 Séparation

Si un tribunal estime qu’une partie quelconque du présent Contrat est ou pourrait être nul, annulable, illicite ou inopposable, ou que l’application de toute partie du Contrat à toute personne ou toute circonstance est ou peut devenir non valable ou inopposable, cette partie peut être séparée du Contrat et la séparation n’a pas d’effet sur la poursuite de l’application du reste du Contrat.

**SIGNATURES DES PARTIES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **pour l’Université**  en présence de | )  )  )  ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du signataire  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature du témoin  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du témoin  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Date |
| **pour le Preneur de licence**  en présence de | )  )  )  ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du signataire  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature du témoin  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du témoin  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Date |

**ANNEXE 1 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE CONCÉDÉE SOUS LICENCE**

**Brevets[[129]](#footnote-130)**

**Droit d’auteur[[130]](#footnote-131)**

CONTRAT DE LICENCE EXCLUSIVE SUR UNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET UNE TECHNOLOGIE

**Note liminaire**

Le présent contrat type peut être employé pour tout contrat de licence exclusive sur un brevet et une technologie lorsque l’université concède une licence sur ses brevets et les technologies non brevetées qui leur sont liées à un partenaire commercial en vue d’une commercialisation.

Il peut être employé lorsque l’objet de la licence est :

1. un brevet, une demande de brevet ou une propriété intellectuelle destinée à être brevetée;

2. un logiciel, qu’il soit ou non breveté ou destiné à être breveté;

3. un savoir-faire;

4. toute combinaison des éléments ci-dessus.

Il ne convient pas pour concéder une licence sur un logiciel à un utilisateur final.

**CONTRAT DE LICENCE EXCLUSIVE SUR UNE TECHNOLOGIE ET UNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

**EN VERTU DU PRÉSENT CONTRAT**, à compter du [jour, mois, année],

|  |
| --- |
| **\*[[131]](#footnote-132)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \*[[132]](#footnote-133)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, situé(e) à \*[[133]](#footnote-134) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (“l’Université”)  ET |
| \*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, situé(e) à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*[[134]](#footnote-135) (“le Preneur de licence”)  CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  CONTEXTE |

A. L’Université est titulaire de la Propriété intellectuelle concédée sous licence et de la Technologie concédée sous licence au sens défini ci-après.

B. L’Université est convenue de concéder une licence au Preneur de licence pour Commercialiser la Propriété intellectuelle concédée sous licence et la Technologie concédée sous licence selon les conditions définies dans le présent Contrat.

### 1. PRÉAMBULE

#### 1.1 Définitions

Aux fins du présent Contrat :

L’expression **Entité affiliée** s’entend de toute entreprise ou entité commerciale distincte d’une entreprise qui contrôle une Tierce partie, est contrôlée par une Tierce partie ou fait l’objet d’un contrôle commun avec une Tierce partie. Dans ce contexte, le terme contrôle s’entend de la propriété ou du contrôle direct ou indirect d’au moins 50% des actions assorties du droit de vote d’une autre entreprise, ou le fait de disposer du pouvoir direct ou indirect de diriger une autre entreprise ou entité commerciale distincte d’une entreprise ou d’en influencer la gestion et les politiques.

Le terme **Commercialiser** s’entend du fait de fabriquer, utiliser, vendre, proposer à la vente, importer, reproduire ou distribuer tout produit, procédé ou œuvre originale, notamment toutes les activités de marketing, de promotion, de fabrication, d’emballage et de distribution de produits ou services, ou de proposer à la vente et de vendre des produits ou services, d’importer des produits dans le but de les vendre, de concéder à une Tierce partie une autorisation ou une licence pour qu’elle puisse mener l’une ou plusieurs des activités précitées, ou d’utiliser des produits afin de fournir des services, lorsque dans chacun de ces cas, les produits comportent des logiciels.

L’expression **Informations confidentielles** s’entend de toutes les informations classées ou définies comme confidentielles ou appartenant au Divulgateur au moment de la divulgation en vertu du présent Contrat, notamment des inventions, des découvertes, des faits, des données, des idées, des manières, méthodes ou procédés de fabrication, des méthodes ou principes de construction, des composés ou formules chimiques, des techniques, des produits, des prototypes, des processus, des noms, du savoir-faire, des tâches courantes, des spécifications, des schémas, des secrets d’affaires, des méthodes technologiques, des programmes d’ordinateur, des œuvres protégées par le droit d’auteur, des conceptions de circuits imprimés, des plans d’affaires, des plans de marketing, des stratégies, des études de marché, des études de faisabilité, des documents de réflexion, des rapports de spécialistes, des prévisions, des projections, des méthodologies, des comptes financiers, des états financiers, des états de flux de trésorerie, des valorisations et d’autres connaissances.

Le terme **Divulgateur** s’entend d’une partie au présent Contrat qui divulgue des Informations confidentielles.

L’expression **Date d’entrée en vigueur** s’entend de la date indiquée en tête du présent Contrat, ou si aucune date n’est indiquée, de la date à laquelle la dernière partie a signé le présent Contrat.

Le terme **Domaine**[[135]](#footnote-136) s’entend de \*

L’expression **Propriété intellectuelle** s’entend de tout droit juridiquement applicable sur toute technologie, notamment des brevets et des revendications d’invention; des droits d’auteur et des œuvres originales protégées par le droit d’auteur, y compris des logiciels; des droits ou des brevets de dessin ou modèle industriel; des conceptions de circuits imprimés; et des droits d’obtention végétale ou autres droits analogues.

L’expression **Propriété intellectuelle concédée sous licence** s’entend de la Propriété intellectuelle qui appartient à l’Université ou est contrôlée par celle-ci, et qui est indiquée à l’annexe 1[[136]](#footnote-137) du présent Contrat.

L’expression **Produit concédé sous licence** s’entend de tout produit ou service dont la fabrication, l’usage, la vente, l’offre à la vente, l’importation, la reproduction ou la distribution constituerait une atteinte à une Propriété intellectuelle concédée sous licence, ou qui utilise ou intègre toute Technologie concédée sous licence.

L’expression **Technologie concédée sous licence** s’entend de toute Technologie qui appartient à l’Université ou est contrôlée par celle-ci, qui fait partie des Informations confidentielles de l’Université, et qui est indiquée à l’annexe 2[[137]](#footnote-138) du présent Contrat.

L’expression **Prix de vente net** s’entend :

a) du prix brut facturé d’un Produit concédé sous licence, vendu à une Tierce partie par le Preneur de licence ou un Preneur de sous-licence, ou pour le compte de ceux-ci, après déduction des éléments suivants, dans la mesure où ils font partie du prix facturé, qu’ils sont indiqués de manière distincte sur la facture, et que le produit a été payé par la Tierce partie ou porté à son débit, selon le cas : i) les crédits, abattements, réductions et remises et les remboursements accordés à la Tierce partie du fait que les Produits concédés sous licence étaient endommagés, périmés, refusés ou renvoyés; ii) les frais réels de fret, d’affranchissement postal, de transport et d’assurance engagés pour fournir les Produits concédés sous licence; iii) les remises raisonnables et habituelles réellement accordées à la Tierce partie au titre d’un paiement immédiat ou d’un volume d’achat, ou par geste commercial; iv) les taxes sur la vente, l’utilisation, la valeur ajoutée et d’autres taxes directes dans la mesure où elles ont été facturées à la Tierce partie et payées par celle-ci; et v) les droits de douane, les surtaxes et d’autres taxes publiques liées à l’exportation ou l’importation des Produits concédés sous licence;

b) dans le cas d’une vente, d’un prêt, d’un crédit-bail, d’une consignation, de la distribution ou du transfert de Produits concédés sous licence i) à une Entité affiliée ou à toute autre entité ayant un lien avec le Preneur de licence, ii) à un utilisateur final qui effectue des transactions commerciales particulières avec le Preneur de licence ou l’une de ses Entités affiliées, iii) à un utilisateur final qui ne paie pas immédiatement le Produit concédé sous licence ou qui le paie immédiatement mais la vente du produit est groupée avec celle d’un autre produit du Preneur de licence et le paiement n’établit pas de distinction entre les deux produits, ou iv) à une Tierce partie dans des conditions qui ne correspondent pas, de quelque manière que ce soit, à la concurrence normale, le Prix de vente net est le Prix de vente net moyen (tel que défini ci-après) des ventes aux utilisateurs finaux de ce Produit concédé sous licence, calculé selon l’alinéa a) du présent article. Au sens du présent Contrat, l’expression “Prix de vente net moyen” s’entend x) du Prix de vente net moyen (tel que calculé pour des transactions relevant de l’alinéa a) du présent article) pendant l’année précédant la date d’une transaction relevant de l’alinéa b) du présent article, de produits du même type ou modèle (selon le cas) vendus dans le même pays; y) s’il n’existe pas de données disponibles sur ce Prix de vente net moyen calculé sur un an, du prix indiqué sur la liste de prix publiée par le Preneur de licence, son Entité affiliée ou son distributeur pour ce même produit vendu à des utilisateurs finaux dans le même pays; ou z) s’il n’existe pas de données disponibles sur le prix au sens des alinéas x) ou y), de la juste valeur de marché (au regard du prix de vente de produits comparables);

c) si les Produits concédés sous licence sont vendus à une Entité affiliée au Preneur de licence à des fins de revente, le Prix de vente net est le prix net auquel l’Entité affiliée vend ces produits conformément aux alinéas a) et b) du présent article.

Le terme **Brevets** s’entend a) des demandes de brevet déposées dans n’importe quel pays (y compris les demandes provisoires, les demandes de continuation, les demandes de poursuite de la procédure, les demandes de “continuation-in-part”, les demandes divisionnaires, les demandes de remplacement ou les demandes de renoncement et les demandes de certificats d’invention), notamment les demandes de brevet déposées au titre des traités et conventions internationaux, et en particulier du Traité de coopération en matière de brevets et de la Convention sur le brevet européen; b) de tous les brevets délivrés en raison de ces demandes de brevet (y compris les certificats d’invention); c) de tous les brevets et les demandes de brevet fondés sur les éléments précités, ou correspondant à ceux-ci, ou revendiquant les dates de priorité de ceux-ci; d) de tout remplacement, redélivrance, confirmation, enregistrement, renouvellement, ajout, continuation, demande de poursuite de la procédure, demande de “continuation-in-part”, division ou revendication de priorité concernant les éléments précités; et e) de toute extension de la durée de protection, tout certificat de protection supplémentaire et toute autre mesure publique conférant des droits exclusifs sur un produit au-delà de la date initiale d’expiration d’un brevet[[138]](#footnote-139).

L’expression **Proposition de publication** s’entend de tout manuscrit ou résumé destiné à être publié, de tout exposé ou résumé destiné à être présenté oralement, ou de toute affiche faisant référence de quelque manière que ce soit à la Propriété intellectuelle du projet.

L’expression **Domaine public** s’entend de l’ensemble des connaissances qui sont notoires ou généralement disponibles et vérifiables par les membres de la communauté.

Le terme **Bénéficiaire** s’entend de toute partie au présent Contrat à laquelle des Informations confidentielles sont divulguées.

L’expression **Période des redevances** s’entend de chaque période consécutive s’achevant au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre et au 31 décembre de chaque année.

L’expression **Thèse d’étudiant** s’entend de la thèse écrite par un étudiant en vue d’être soumise à un jury d’examen afin de répondre aux conditions prévues par une université pour délivrer un diplôme, et qui renvoie à ou contient toute partie de la Technologie concédée sous licence ou des Informations confidentielles.

L’expression **Redevance de sous-licence** s’entend de toute somme forfaitaire ou de tout autre paiement, à l’exception des redevances ou des versements liés à des ventes, qu’une Entité affiliée ou une Tierce partie paie au Preneur de licence au titre d’une sous-licence relevant de la Propriété intellectuelle concédée sous licence ou de la Technologie concédée sous licence par le Preneur de licence conformément au présent Contrat. Les Redevances de sous-licence recouvrent aussi toute somme d’argent que l’Entité affiliée ou la Tierce partie ayant obtenu une sous-licence est tenue de verser au titre des droits de sous-licence, y compris les redevances et les versements liés à des ventes, mais dont elle a été exemptée par un droit de compensation ou du fait qu’elle a été soumise à un impôt anticipé pour lequel le Preneur de licence a reçu un crédit fiscal d’un montant correspondant.

L’expression **Preneur de sous-licence** a le sens défini à l’article 4.1.

Le terme **Technologie** s’entend des conceptions, idées, innovations, découvertes, inventions, procédés, machines, éléments biologiques, formules, équipements, compositions matérielles, formulations, plans, spécifications, schémas, améliorations, renforcements, modifications, évolutions technologiques, méthodes, techniques, systèmes, conceptions, systèmes et plans de production, informations scientifiques, techniques ou d’ingénierie, algorithmes, concepts, méthodes, méthodologies, y compris des méthodes commerciales, logiciels, documentations, données, programmes et informations (qu’ils soient sous une forme lisible par un être humain ou une machine), circuits imprimés avec leur conception et leur présentation, et œuvres de création, qu’ils puissent ou non être protégés par un brevet ou le droit d’auteur ou bénéficier de toute autre forme de protection juridique.

Le terme **Territoire** s’entend du monde entier \*[[139]](#footnote-140).

L’expression **Tierce partie** s’entend de toute personne ou entité qui n’est pas partie au présent Contrat ou n’est pas une Entité affiliée à une partie au Contrat.

#### 1.2 Interprétation

a) Toute mention d’une partie au présent Contrat vaut également mention de l’exécutant, de l’administrateur, des héritiers, successeurs ou ayants droit, du tuteur et du syndic de faillite de cette partie, qui sont tous liés par les dispositions du contrat.

b) Les intitulés du présent Contrat ne sont indiqués qu’à des fins d’orientation et n’ont aucune incidence sur le sens et l’interprétation des autres dispositions du Contrat.

c) Les termes employés dans le présent Contrat au singulier ou au pluriel s’entendent aussi respectivement au pluriel et au singulier.

d) Les termes employés dans le présent Contrat concernant des personnes s’entendent de toutes les personnes, entités et associations, y compris des entreprises, organismes fiduciaires, personnes morales, organismes publics, partenariats et coentreprises.

e) Lorsqu’un sens particulier est attribué à un terme ou à une expression dans le présent Contrat, les autres formes lexicales ou syntaxiques de ce terme ou de cette expression ont le même sens.

f) Lorsqu’une partie au présent Contrat se compose de plusieurs personnes, les engagements et obligations qui lui incombent sont contraignants pour chacune de ces personnes conjointement et solidairement.

g) L’expression “y compris” n’a pas d’effet limitatif.

### 2. DURÉE

#### 2.1 Durée du Contrat

S’il n’a pas été résilié conformément aux conditions prévues, le présent Contrat exerce ses effets à compter de la Date d’entrée en vigueur et jusqu’à la Date d’expiration de la Propriété intellectuelle concédée sous licence qui parvient à expiration en dernier, ou au vingtième anniversaire de la Date d’entrée en vigueur.

#### 2.2 Durée des redevances

L’obligation de verser des redevances au titre du présent Contrat prend fin, selon le pays, à la Date d’expiration de la Propriété intellectuelle concédée sous licence qui parvient à expiration en dernier, ou qui a été abandonnée ou déclarée nulle ou est parvenue à expiration dans le pays considéré, ou au vingtième anniversaire de la Date d’entrée en vigueur. S’il n’y a pas de Propriété intellectuelle concédée sous licence dans un pays donné, l’obligation de verser des redevances prend fin à la date à laquelle toute la technologie substantielle concédée sous licence passe dans le Domaine public dans ce pays, ou au vingtième anniversaire de la Date d’entrée en vigueur s’il est postérieur.

### 3. CONCESSION DE LICENCE

#### 3.1 Concession de licence[[140]](#footnote-141)

a) L’Université concède au Preneur de licence une licence exclusive sur la Propriété intellectuelle concédée sous licence et la Technologie concédée sous licence en vue de Commercialiser les Produits concédés sous licence sur le Territoire et dans le Domaine définis.

b) L’Université concède au Preneur de licence une licence non exclusive sur le Territoire défini en vue d’utiliser la Propriété intellectuelle concédée sous licence et la Technologie concédée sous licence à des fins de recherche et de développement.

c) Le Preneur de licence reconnaît qu’il ne dispose d’aucun droit sur la Propriété intellectuelle concédée sous licence ou la Technologie concédée sous licence en dehors du Territoire ou du Domaine définis.

#### 3.2 Contrats distincts

Le présent Contrat fonctionne comme un contrat distinct pour chaque Brevet relevant de la Propriété intellectuelle concédée sous licence dans chaque pays et pour chaque Technologie concédée sous licence, de sorte que si toute loi d’un pays permet à une partie de résilier le Contrat au motif que l’un des Brevets est parvenu à expiration, et que la partie résilie le Contrat pour ce motif, la résiliation ne s’applique qu’au Brevet parvenu à expiration et n’a aucun effet sur la poursuite du fonctionnement du Contrat à l’égard de tous les Brevets restants.

#### 3.3 Enregistrement de la licence

Lorsque la législation l’impose ou l’autorise, le Preneur de licence peut enregistrer le présent Contrat ou ses dispositions spéciales, et l’Université l’aide à effectuer cet enregistrement aux frais du Preneur de licence.

#### 3.4 Assistance technique[[141]](#footnote-142)

a) Dans la limite de \_\*[[142]](#footnote-143)\_\_ heures-homme pendant une durée de \_\*[[143]](#footnote-144)\_\_\_ mois à compter de la Date d’entrée en vigueur, l’Université fournit gratuitement une assistance technique au Preneur de licence pour l’aider à comprendre et assimiler la Technologie concédée sous licence.

b) L’Université peut, à sa discrétion, fournir toute assistance technique supplémentaire que le Preneur de licence pourrait demander dans le cadre d’un contrat de services que les parties négocient de bonne foi, et aux conditions commerciales que l’Université applique pour fournir des services.

### 4. CONCESSION DE SOUS-LICENCES

#### 4.1 Concession

L’Université concède au Preneur de licence le droit de concéder une sous-licence à toute Entité affiliée ou Tierce partie (le **Preneur de sous-licence**) en vue de Commercialiser la Propriété intellectuelle concédée sous licence et la Technologie concédée sous licence[[144]](#footnote-145).

#### 4.2 Conditions de la sous-licence

Toute sous-licence de ce type i) doit être concédée par écrit et un exemplaire signé de cette concession doit être remis à l’Université dans les 30 jours après la signature, ii) ne peut octroyer de droits plus étendus ni imposer d’obligations moins contraignantes que les droits et obligations contractés par le Preneur de licence en vertu du présent Contrat, iii) doit indiquer que l’Université est reconnue comme Bénéficiaire et qu’elle peut faire appliquer ses droits si le Preneur de licence ne le fait pas, iv) doit autoriser l’Université à vérifier les comptes du Preneur de sous-licence pertinents au regard de la sous-licence si le Preneur de licence ne le fait pas, v) doit prévoir que la sous-licence est automatiquement résiliée à la Date de résiliation du présent Contrat, vi) ne confère pas nécessairement le droit de concéder des sous-licences supplémentaires, et vii) ne permet pas nécessairement de cumuler des rémunérations au titre de la sous-licence avec des rémunérations au titre d’autres avantages proposés par le Preneur de licence.

### 5. CONDITIONS FINANCIÈRES

#### 5.1 Paiement d’avance[[145]](#footnote-146)

Le Preneur de licence doit verser à l’Université un paiement d’avance de \***[[146]](#footnote-147)** dollars dans un délai de 14 jours après réception de la facture envoyée par l’Université à cette fin. Il peut exiger ou non un paiement d’avance de la part de tout Preneur de sous-licence.

#### 5.2 Paiements subordonnés à des Jalons[[147]](#footnote-148)

a) Le Preneur de licence peut verser à l’Université les montants suivants lorsque chacun des Jalons suivants a été atteint, que ces Jalons aient été atteints par lui-même ou par une Entité affiliée ou un Preneur de sous-licence.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | Jalon | Dollars australiens |
|  |  |  |
|  | [[148]](#footnote-149) | [[149]](#footnote-150) |
|  |  |  |
|  |  |  |

b) Le Preneur de licence doit informer rapidement l’Université par écrit lorsque chaque Jalon a été atteint ou achevé, et doit payer le montant associé au Jalon dans les 14 jours suivant la réception de la facture envoyée par l’Université à cette fin.

#### 5.3 Rémunération

1. Le Preneur de licence doit verser à l’Université une redevance de \*[[150]](#footnote-151) pour cent du Prix de vente net des Produits concédés sous licence qui ont été vendus par le Preneur de licence, un Preneur de sous-licence ou une Entité affiliée, ou pour leur compte.
2. Outre les redevances dues sur les ventes effectuées par des Preneurs de sous-licence, le Preneur de licence doit verser à l’Université \*[[151]](#footnote-152) pour cent des redevances qui lui ont été versées au titre des sous-licences.

#### 5.4 Redevances minimums[[152]](#footnote-153)

1. Si à la fin d’une année civile complète pendant laquelle le présent Contrat était en vigueur, les redevances dues au titre de l’alinéa a) de l’article 5.3 ne sont pas supérieures ou égales au montant indiqué dans le tableau suivant, le Preneur de licence peut verser à l’Université la différence entre les redevances cumulées et le montant indiqué pour maintenir le contrat en vigueur.

|  |  |
| --- | --- |
| Année civile | Redevances annuelles minimums |
|  |  |
| [[153]](#footnote-154) | [[154]](#footnote-155) |
|  |  |
| [ajouter des lignes si nécessaire] |  |

1. Si le Preneur de licence ne verse pas la différence entre les redevances cumulées et le montant des redevances minimums dans les 45 jours suivant le 31 décembre, l’Université peut l’informer de la résiliation du présent Contrat conformément à l’article 17[[155]](#footnote-156).

#### 5.5 Notification et paiement des redevances

1. Dans les 45 jours suivant le dernier jour de la Période des redevances, le Preneur de licence doit adresser à l’Université une notification écrite indiquant, pour la période concernée, i) la quantité de Produits concédés sous licence qui a été vendue par le Preneur de licence, un Preneur de sous-licence ou une Entité affiliée, ou pour leur compte, ii) le Prix de vente brut en \*[[156]](#footnote-157) de chacun de ces produits, iii) si le Prix de vente brut était exprimé dans une devise différente, le taux de change et la méthode employée pour l’appliquer, iv) le Prix de vente net de chacun de ces produits et la méthode employée pour le déterminer, v) les redevances dues et leur méthode de calcul, vi) toute redevance perçue au titre des sous-licences, et vii) le montant des redevances à verser au titre des sous licences.
2. Le Preneur de licence joint à chaque notification un exemplaire de tous les rapports et déclarations que les Preneurs de sous-licence lui ont adressés pendant la Période des redevances.
3. Simultanément à l’envoi de chaque notification écrite, le Preneur de licence verse à l’Université des fonds immédiatement disponibles correspondant à l’ensemble des redevances dues au titre de la licence et des sous-licences pendant la Période des redevances, au moyen d’un virement bancaire électronique sur un compte bancaire que l’Université lui a indiqué par écrit.

#### 5.6 Impôt anticipé

Si le Preneur de licence est tenu de payer un impôt anticipé sur toute redevance ou paiement dus à l’Université, il peut déduire du montant des redevances le montant de l’impôt anticipé, dès lors qu’il fournit à l’Université une attestation des paiements effectués à ce titre.

#### 5.7 Intérêt

Si un montant quelconque que le Preneur de licence doit payer à l’Université au titre du présent Contrat n’est pas acquitté, le Preneur de licence doit verser un intérêt sur ce montant calculé à partir de la date à laquelle le paiement était dû, à un taux de 18% ou au taux maximum autorisé par la législation pertinente s’il est inférieur.

### 6. COMPTES

#### 6.1 Comptes que le Preneur de licence doit établir

Le Preneur de licence doit établir et veiller à ce que chaque Entité affiliée et Preneur de sous-licence établisse des comptes et des relevés justes et précis i) des quantités de produits fabriquées, vendues et en stock; ii) du Prix de vente brut auquel ces quantités de produits ont été vendues; iii) de toutes les autres informations relatives à la comptabilité, aux stocks, aux commandes, aux achats, aux facturations et aux livraisons qui concernent ces produits et dont le relevé s’inscrit dans les bonnes pratiques comptables; iv) des redevances dues et perçues au titre des sous-licences; v) des sous-licences concédées; vi) de la correspondance échangée avec les Preneurs de sous-licence; et vii) des documents ayant un rapport quelconque avec les activités commerciales des Preneurs de sous-licence.

#### 6.2 Inspection des comptes par l’Université

1. L’Université peut charger, à ses frais, une personne qualifiée d’inspecter les comptes et les relevés que le Preneur de licence ou l’une de ses Entités affiliées ont établis au titre de l’article 6.1. Cette personne peut, après avoir adressé une notification écrite avec un préavis de sept jours, et pendant les heures normales de bureau, inspecter et reproduire tous les comptes et relevés établis au titre de l’article 6.1 sur le lieu où ils sont généralement conservés. L’Université ne peut effectuer qu’une seule de ces inspections par période de 12 mois. Le Preneur de licence accepte de coopérer de manière raisonnable avec cette personne pour faciliter l’inspection.
2. Si l’Université découvre, à l’occasion d’une telle inspection, que le montant versé par le Preneur de licence est inférieur au montant dû au titre du présent Contrat, et que le montant non versé représente plus de cinq pour cent (5%) du montant qui aurait dû être payé, le Preneur de licence doit rembourser l’Université de tous les frais raisonnablement engagés pour effectuer l’inspection.
3. Si le Preneur de licence décide d’inspecter les comptes d’un Preneur de sous-licence, il doit adresser à celui-ci une notification écrite préalable dans laquelle il indique les motifs de l’inspection. Il remet à l’Université un exemplaire du rapport sur cette inspection.

### 7. OBLIGATIONS DE DILIGENCE[[157]](#footnote-158)

#### 7.1 Diligence du Preneur de licence[[158]](#footnote-159)

Le Preneur de licence doit déployer des efforts raisonnables du point de vue commercial pour développer, fabriquer, promouvoir, commercialiser et vendre les produits concédés sous licence, ces efforts ne devant pas être inférieurs à ceux que le Preneur de licence a déployés pour distribuer sur le marché des produits comparables qui lui appartiennent. Le Preneur de licence est réputé avoir satisfait à ses obligations si :

1. avant la première vente d’un Produit concédé sous licence, il a réservé et dépensé les montants indiqués ci-dessous pour développer ce Produit :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | Année | Dépense minimum |
|  |  |  |
|  | [[159]](#footnote-160) | [[160]](#footnote-161) |
|  |  |  |
|  | [ajouter des lignes si nécessaire] |  |

1. avant la première vente d’un Produit concédé sous licence, il a réservé et dépensé les montants indiqués ci-dessous pour promouvoir et commercialiser ce Produit :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | Année | Dépense minimum |
|  |  |  |
|  | [[161]](#footnote-162) | [[162]](#footnote-163) |
|  |  |  |
|  | [ajouter des lignes si nécessaire] |  |

1. le Preneur de licence a vendu, directement ou par l’intermédiaire d’un Preneur de sous-licence ou d’une Entité affiliée, un Produit concédé sous licence dans les pays ou régions et aux dates indiqués ci-dessous :

|  |  |
| --- | --- |
| Pays ou région | Date |
|  |  |
| [[163]](#footnote-164) | [[164]](#footnote-165) |
|  |  |
| [ajouter des lignes si nécessaire] |  |

d) l’Université peut vérifier les comptes du Preneur de licence pour confirmer que les obligations de diligence ont été respectées.

e) Si au moins l’une des obligations de diligence précitées n’est pas respectée, l’Université peut résilier le présent Contrat au titre de l’article 17.1, mais elle ne peut demander de réparations pour ce motif[[165]](#footnote-166).

f) Les parties peuvent, par accord écrit, renoncer à toute obligation de diligence ou modifier ces obligations.

### 8. OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU PRENEUR DE LICENCE

#### 8.1 Approbations réglementaires

Le Preneur de licence doit, à ses frais, i) demander et obtenir toutes les approbations réglementaires, licences, autorisations et agréments auprès de tout pouvoir public, service public ou organisme de réglementation qui peuvent être nécessaires pour Commercialiser les Produits concédés sous licence sur le Territoire, ii) informer l’Université du dépôt de ces demandes, et iii) informer l’Université du résultat de ces demandes.

#### 8.2 Usage des numéros de brevet

Le Preneur de licence doit veiller à ce que les Produits concédés sous licence et leur emballage portent la mention des numéros de brevet accompagnant la Propriété intellectuelle concédée sous licence qui est liée à ces Produits si le défaut d’indication de ces numéros peut être préjudiciable aux droits conférés par les brevets concernés.

#### 8.3 Normes de fabrication

Le Preneur de licence doit fabriquer les Produits concédés sous licence avec un niveau de qualité élevé et doit se conformer à toute norme établie par tout organisme de réglementation compétent pour ces Produits.

#### 8.4 Respect de la législation

Le Preneur de licence doit respecter toutes les lois concernant la Commercialisation de la Propriété intellectuelle concédée sous licence et de la Technologie concédée sous licence.

#### 8.5 Conduite fallacieuse ou trompeuse

Le Preneur de licence ne doit pas adopter de conduite fallacieuse ou trompeuse ni de comportement susceptible d’induire les personnes en erreur dans le cadre de la Commercialisation de la Propriété intellectuelle concédée sous licence et de la Technologie concédée sous licence.

#### 8.6 Rapports du Preneur de licence

Le Preneur de licence doit remettre à l’Université un rapport écrit, au maximum une fois par année civile, dans les deux mois après avoir reçu la demande de rapport présentée par l’Université. Dans ce document, il indique les progrès accomplis en matière de développement (le cas échéant) et de Commercialisation de la Propriété intellectuelle concédée sous licence et de la Technologie concédée sous licence, les perspectives de concéder des sous-licences et d’autres informations que l’Université peut raisonnablement demander.

### 9. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

#### 9.1 Titularité

Le Preneur de licence convient que la Propriété intellectuelle concédée sous licence et la Technologie concédée sous licence appartiennent à l’Université. Il ne peut déclarer qu’il en est le titulaire. Dans la mesure où la législation le permet, il accepte de ne pas contester ou réfuter directement ou indirectement la titularité de l’Université, ni les droits afférents à la Propriété intellectuelle concédée sous licence ou la Technologie concédée sous licence, ni la validité de celles-ci.

#### 9.2 Notification d’atteinte

Si l’une des deux parties apprend ou estime qu’une personne non autorisée est entrée en possession d’une partie quelconque de la Propriété intellectuelle concédée sous licence ou de la Technologie concédée sous licence, qu’une personne a fait un usage inapproprié ou non autorisé de celles-ci, ou qu’une personne non autorisée a commis un acte contraire aux droits liés à ou découlant de celles-ci, cette partie doit en informer l’autre partie rapidement et de manière détaillée.

#### 9.3 Le Preneur de licence choisit de porter plainte en atteinte ou en appropriation illicite

1. Les parties reconnaissent qu’en tant que preneur de licence exclusif, le Preneur de licence peut porter plainte contre une personne ayant porté atteinte à la Propriété intellectuelle concédée sous licence. Dès lors, s’il choisit de porter plainte, il a toute discrétion pour mener cette procédure et il est seul responsable de tous les frais et paiements qui en découlent.
2. Les parties reconnaissent qu’en tant que preneur de licence exclusif, le Preneur de licence peut porter plainte contre une personne qui s’est approprié de manière illicite la Technologie concédée sous licence. Dès lors, s’il choisit de porter plainte, il a toute discrétion pour mener cette procédure et il est seul responsable de tous les frais et paiements qui en découlent.
3. L’Université doit apporter au Preneur de licence toute l’aide qu’il peut demander au regard des deux procédures précitées, aux frais du Preneur de licence. Elle ne peut être contrainte à se joindre aux procédures en tant que partie, mais elle peut accepter de s’y joindre, aux frais du Preneur de licence, si la législation applicable le prévoit.
4. Si le Preneur de licence perçoit des dommages ou des réparations au titre de ces procédures, il doit reverser à l’Université un montant correspondant aux redevances qu’il aurait dû lui payer sur le montant des ventes ayant servi de référence pour l’évaluation des dommages ou réparations (à ne pas confondre avec le montant des dommages réellement perçus), ou 50% du montant net des dommages réellement perçus après déduction de tous les frais raisonnablement engagés par le Preneur de licence aux fins de sa plainte, si ce dernier montant est plus faible.

#### 9.4 Le Preneur de licence choisit de ne pas porter plainte en atteinte

Si après une demande présentée par l’Université, le Preneur de licence choisit de ne pas porter plainte contre la personne ayant commis une atteinte à la Propriété intellectuelle concédée sous licence ou la personne qui s’est approprié de manière illicite la Technologie concédée sous licence, et si l’Université décide de porter plainte elle-même :

a) le Preneur de licence doit apporter à l’Université toute l’aide qu’elle peut demander au regard de cette procédure, voire se joindre à la procédure en tant que partie si la législation le prévoit, aux frais de l’Université; et

b) l’Université est seule responsable de la procédure, prend à sa seule charge tous les frais juridiques et paiements qui en découlent, et reste seule bénéficiaire de tous les dommages ou autres réparations obtenus grâce à cette procédure.

### 10. BREVETS

#### 10.1 Demandes de brevet

Dans la mesure où la Propriété intellectuelle concédée sous licence comporte des Brevets :

* 1. L’Université est seule responsable de toutes les demandes d’enregistrement de brevet en cours et gère ces demandes, ainsi que le maintien en vigueur de tous les Brevets octroyés au titre de la Propriété intellectuelle concédée sous licence. Elle consulte le Preneur de licence sur toutes les mesures susceptibles d’avoir une incidence sur la portée, le contenu, l’instance ou l’octroi de tous les Brevets relevant de la Propriété intellectuelle concédée sous licence. Elle doit tenir compte de tous les commentaires et suggestions du Preneur de licence qui concernent les droits découlant pour celui-ci du présent Contrat.
  2. L’Université doit accorder au Preneur de licence un accès à tous les documents et la correspondance concernant toutes les demandes de brevet relevant de la Propriété intellectuelle concédée sous licence, ou lui en transmettre un exemplaire; si elle a recours à des conseils en brevet extérieurs, elle doit les charger de fournir cet accès ou ces exemplaires au Preneur de licence.
  3. Le Preneur de licence peut demander à l’Université de déposer des demandes de brevet dans d’autres pays. Si cette procédure est possible sur le plan juridique et si les brevets sont destinés à faire partie de la Propriété intellectuelle concédée sous licence, l’Université doit demander l’enregistrement de ces brevets.
  4. Si l’Université choisit de ne pas déposer de demande de brevet ou de renoncer à un Brevet qui fait partie de la Propriété intellectuelle concédée sous licence, elle doit en informer par écrit le Preneur de licence suffisamment à l’avance pour que celui-ci puisse décider de gérer lui-même ce Brevet sans perte de droits. Si le Preneur de licence choisit de gérer lui-même le Brevet, l’Université doit, dans toute la mesure autorisée par la législation, lui concéder ce Brevet, ou à défaut lui concéder une licence exclusive sans redevance au titre dudit Brevet. Le présent alinéa d) de l’article 10.1 s’applique uniquement aux Brevets que l’Université ne souhaite pas conserver et ne s’applique pas aux Brevets correspondants enregistrés dans d’autres pays.

#### 10.2 Frais à rembourser

1. Le Preneur de licence doit rembourser l’Université de tous les frais raisonnablement engagés au titre de l’examen de la demande et du maintien en vigueur des Brevets relevant de la Propriété intellectuelle concédée sous licence. L’Université doit adresser au Preneur de licence des factures pour obtenir ce remboursement, en leur joignant les justificatifs de ces frais. Le Preneur de licence doit payer ces factures dans les 14 jours suivant leur réception.
2. Si la licence concédée au titre du présent Contrat est limitée à un domaine particulier, et si l’Université octroie une licence au titre de la Propriété intellectuelle concédée sous licence en-dehors de ce domaine et se fait rembourser des frais au titre du contrôle, de la gestion et du maintien en vigueur de Brevets par une Tierce partie preneuse de licence, ce Preneur de licence ne doit rembourser l’Université que de la part des frais qui ont été engagés au titre des brevets qui lui ont été octroyés.
3. Si le Preneur de licence ne souhaite pas rembourser ou continuer de rembourser l’Université des frais engagés au titre du contrôle, de la gestion et du maintien en vigueur d’un Brevet, il doit lui adresser une notification écrite 30 jours à l’avance. Si l’Université souhaite conserver le contrôle, la gestion et le maintien en vigueur du Brevet, elle peut le faire à ses frais. Le Brevet en question est retiré de la Propriété intellectuelle concédée sous licence et le Preneur de licence ne jouit plus d’aucun droit à son égard à compter de la date de sa notification. Le présent alinéa c) de l’article 10.2 s’applique uniquement au Brevet dont le Preneur de licence ne souhaite pas rembourser les frais et ne s’applique pas aux Brevets correspondants enregistrés dans d’autres pays.

### 11. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

#### 11.1 Titularité et divulgation des Informations confidentielles

Toutes les Technologies concédées sous licence au Preneur de licence constituent des Informations confidentielles et appartiennent à l’Université. Toute autre information confidentielle divulguée par l’Université au Preneur de licence appartient à l’Université.

Toute Information confidentielle divulguée par le Preneur de licence à l’Université appartient au Preneur de licence.

#### 11.2 Usage des Informations confidentielles

Le Bénéficiaire ne peut utiliser les Informations confidentielles que pour atteindre le But du présent Contrat et dans aucun autre but; il doit garantir leur secret et leur confidentialité et il ne peut divulguer, communiquer ou transmettre de toute autre manière aucune partie des Informations confidentielles à aucune personne sans le consentement écrit préalable du Divulgateur, celui-ci pouvant accorder ou refuser son consentement à sa discrétion.

#### 11.3 Exemption du Bénéficiaire

1. Le Bénéficiaire est exempté des obligations découlant pour lui de l’article 11.2 pour toute Information confidentielle :

i) pour laquelle le Bénéficiaire peut démontrer qu’il était déjà en sa possession de manière licite à la date de la divulgation et qu’elle ne faisait pas l’objet d’une obligation de confidentialité; ou

ii) qui est passée dans le Domaine public sans violation du présent Contrat; ou

iii) pour laquelle le Bénéficiaire peut démontrer qu’elle lui a été communiquée de bonne foi par une personne non soumise à une obligation de confidentialité.

1. L’exemption des obligations découlant de l’article 11.2 et visant toute partie de la Technologie concédée sous licence ne libère pas le Preneur de licence des autres obligations découlant pour lui du présent Contrat, sauf si la partie considérée de la Technologie concédée sous licence est passée dans le Domaine public sans que le Preneur de licence n’ait commis de faute.
2. Le Bénéficiaire est aussi exempté des obligations découlant pour lui de l’article 11.2 dans le cas où il est visé par une obligation juridique de divulguer les Informations confidentielles, dès lors qu’il informe le Divulgateur de cette obligation juridique et qu’il retarde la divulgation dans la mesure du possible pour permettre au Divulgateur, si celui-ci le décide, de demander que le Bénéficiaire soit exempté de cette obligation juridique. Une obligation juridique de divulguer la Technologie concédée sous licence ne libère pas le Preneur de licence des obligations découlant pour lui du présent Contrat tant qu’il fait usage de cette Technologie.

#### 11.4 Réparations inadéquates

Le Bénéficiaire reconnaît que :

a) les dommages peuvent constituer des réparations inadéquates pour le Divulgateur en cas d’atteinte à l’article 11.2, et que seule une injonction ou toute autre réparation équitable pourrait permettre de protéger de manière adéquate les intérêts du Divulgateur; et

b) le Divulgateur n’aurait pas conclu le contrat si le Bénéficiaire n’avait pas accepté les dispositions de l’alinéa a).

#### 11.5 Divulgation aux responsables et aux employés

a) Le Bénéficiaire peut divulguer les Informations confidentielles aux personnes qui, parmi ses responsables et ses employés, sont nécessaires pour lui permettre de tirer pleinement parti des Informations confidentielles aux fins du présent Contrat.

b) Il garantit que chaque personne à laquelle il est autorisé de divulguer des Informations confidentielles aura contracté au préalable envers lui des obligations de confidentialité contractuelles ou autres dont la portée est au moins égale à celle des obligations qui lui sont imposées en vertu du présent Contrat.

c) Le Divulgateur peut exiger qu’aucune Information confidentielle ne soit divulguée à un responsable ou un employé du Bénéficiaire tant que cette personne n’a pas contracté d’obligations de confidentialité qu’il a lui-même définies de manière raisonnable.

#### 11.6 Divulgation à des fins de Commercialisation

a) Le Preneur de licence peut, sans le consentement écrit préalable de l’Université, divulguer les Informations confidentielles qui sont raisonnablement nécessaires pour qu’il puisse exercer ses droits au titre du présent Contrat.

b) Il doit s’assurer que les Informations confidentielles sont divulguées au titre de l’alinéa a) de l’article 11.6 ou sont préservées de manière :

i) à les protéger de tout usage ou divulgation non autorisés ou abusifs; et

ii) à ne pas compromettre une éventuelle demande de brevet qui serait déposée ultérieurement en lien avec les informations divulguées.

#### 11.7 Atteinte à la confidentialité

Si le Bénéficiaire apprend ou estime :

a) qu’une personne non autorisée est entrée en possession d’une partie quelconque des Informations confidentielles;

b) qu’une personne a fait un usage inapproprié ou non autorisé des Informations confidentielles; ou

c) qu’une personne non autorisée a commis un acte contraire aux droits liés aux Informations confidentielles ou découlant de celles-ci,

il doit immédiatement en informer de manière détaillée le Divulgateur et doit lui fournir toute l’aide et les informations que celui-ci pourrait demander à l’égard de cette information.

#### 11.8 Déclarations publiques

Nulle partie ne peut faire de déclaration publique ou aux médias concernant le présent Contrat sans le consentement de l’autre partie.

#### 11.9 Survie des obligations

La résiliation du présent Contrat ne met pas fin aux obligations découlant du présent article pour chaque partie à l’égard des Informations confidentielles de l’autre partie au sens du présent article 11.

### 12. PUBLICATIONS

#### 12.1 Examen des publications par le Preneur de licence

L’Université doit remettre au Preneur de licence un exemplaire de chaque proposition de publication. Le Preneur de licence peut, dans les 30 jours à compter de la réception de cette proposition, s’opposer à la publication au motif que celle-ci divulgue une Technologie concédée sous licence qui n’est pas protégée par la Propriété intellectuelle concédée sous licence.

#### 12.2 L’Université peut autoriser la publication

L’Université peut publier ou autoriser une proposition de publication si :

a) le contenu de la proposition à laquelle le Preneur de licence s’est opposé fait l’objet d’un brevet qui a été délivré ou dont la demande a été déposée; ou

b) le Preneur de licence ne s’est pas opposé à la publication dans les 30 jours qui ont suivi la réception de la proposition; ou

c) l’Université et le Preneur de licence se sont entendus sur une modification acceptable de la proposition.

#### 12.3 Thèse d’étudiant

Une Thèse d’étudiant constitue une proposition de publication et doit être traitée conformément aux articles 12.1 et 12.2.

#### 12.4 Examen d’une Thèse d’étudiant

a) Dans le délai indiqué à l’article 12.1, le Preneur de licence peut demander à l’Université que l’examen d’une Thèse d’étudiant soit effectué par des examinateurs soumis à une obligation de confidentialité. En l’absence de demande de ce type, l’Université peut autoriser l’examen de la Thèse d’étudiant et son dépôt dans des bibliothèques.

b) Si le Preneur de licence formule une telle demande, l’Université doit s’assurer :

i) que la Thèse d’étudiant soit examinée par des personnes soumises à une obligation de confidentialité; et

ii) que le dépôt de la Thèse d’étudiant dans des bibliothèques soit reporté jusqu’à la satisfaction de l’une des conditions énoncées à l’article 12.2.

#### 12.5 Propositions de publication et Informations confidentielles du Preneur de licence

Les propositions de publication et les Thèses d’étudiant ne doivent pas contenir d’Informations confidentielles provenant du Preneur de licence.

### 13. ASSURANCE

#### 13.1 Le Preneur de licence doit contracter une assurance

1. Avant de pouvoir Commercialiser la Propriété intellectuelle concédée sous licence ou la Technologie concédée sous licence, ou vendre tout Produit concédé sous licence, le Preneur de licence doit contracter une police d’assurance sur la responsabilité liée au produit pour tous les risques habituellement couverts par ce type d’assurances, notamment tout dommage, perte ou blessure de quelque sorte que ce soit et quelle que soit la manière dont ils ont été causés à une personne ou un bien, et les pertes spéciales, directes, indirectes ou consécutives, notamment les pertes financières indirectes subies par une personne en raison de la Commercialisation de la Propriété intellectuelle concédée sous licence ou de l’usage des produits concédés sous licence, pour un montant d’au moins 10 000 000,00 de dollars par sinistre ou tout autre montant raisonnable successivement communiqué par l’Université au Preneur de licence.
2. Avant qu’un Preneur de sous-licence ne Commercialise de Propriété intellectuelle concédée sous licence ou ne vende de Produit concédé sous licence, le Preneur de licence doit s’assurer que le Preneur de sous-licence a contracté une police d’assurance sur la responsabilité liée au produit pour des risques identiques à ceux qui sont indiqués à l’alinéa a) de l’article 13.1.

#### 13.2 Le Preneur de licence doit contracter une assurance de compensation sans faute pour des essais cliniques

Avant que le Preneur de licence ou un Preneur de sous-licence ne lance un essai clinique faisant intervenir une Propriété intellectuelle concédée sous licence ou une Technologie concédée sous licence, il doit contracter ou s’assurer que le Preneur de sous-licence a contracté une police d’assurance de compensation sans faute concernant des essais cliniques pour tous les risques habituellement couverts par ce type d’assurances, notamment tout dommage, perte, blessure ou décès et toute perte spéciale, directe, indirecte ou consécutive, en particulier une perte financière indirecte subie par toute personne en raison de l’essai clinique, pour un montant d’au moins 5 000 000,00 de dollars par sinistre ou tout autre montant raisonnable successivement communiqué par l’Université au Preneur de licence.

#### 13.3 Le Preneur de licence doit veiller à rester assuré

Le Preneur de licence doit maintenir en vigueur la police d’assurance indiquée aux articles 13.1 et 13.2 pendant sept ans après la date de la dernière vente d’un produit.

#### 13.4 Le Preneur de licence doit attester de son assurance

Le Preneur de licence doit, à la demande de l’Université, présenter à celle-ci, à des fins d’inspection, la police d’assurance indiquée aux articles 13.1 ou 13.2, ou une attestation d’assurance établie par l’assureur pour chacune de ces polices.

#### 13.5 L’Université peut contracter une assurance si le Preneur de licence ne l’a pas fait

Si le Preneur de licence faillit à son obligation de s’assurer prévue aux articles 13.1 et 13.2, l’Université peut contracter ces assurances; le Preneur de licence doit alors lui rembourser tous les frais engagés à ce titre.

### 14. GARANTIES

#### 14.1 La commercialisation est incertaine

Le Preneur de licence reconnaît qu’il existe une incertitude fondamentale vis-à-vis de la Commercialisation de nouvelles technologies.

#### 14.2 Garanties de l’Université

1. S’agissant des Brevets relevant de la Propriété intellectuelle concédée sous licence, l’Université garantit au Preneur de licence qu’à sa connaissance, à la Date d’entrée en vigueur, elle était seule titulaire de ces Brevets et des inventions divulguées et revendiquées dans ceux-ci, qu’elle en avait la propriété juridique et effective, et que l’usage des inventions revendiquées dans ces Brevets ne portait pas atteinte à tout brevet ou autre droit de propriété intellectuelle d’une Tierce partie publié à la Date d’entrée en vigueur.
2. S’agissant des droits d’auteurs relevant de la Propriété intellectuelle concédée sous licence, l’Université garantit au Preneur de licence qu’à sa connaissance, à la Date d’entrée en vigueur, elle était seule titulaire des œuvres protégées par le droit d’auteur, qu’elle en avait la propriété juridique et effective, et que la reproduction, la publication et la distribution des œuvres protégées par le droit d’auteur ne portaient pas atteinte au droit d’auteur de toute Tierce partie sur une œuvre publiée à la Date d’entrée en vigueur.
3. S’agissant de la Technologie concédée sous licence, l’Université garantit au Preneur de licence qu’à sa connaissance, à la Date d’entrée en vigueur, elle était seule titulaire de cette Technologie, qu’elle en avait la propriété juridique et effective, qu’elle avait le droit de divulguer cette Technologie et d’autoriser le Preneur de licence à l’utiliser conformément au présent Contrat, et qu’elle n’avait reçu aucune notification ou revendication d’une Tierce partie faisant valoir que l’utilisation de la Technologie concédée sous licence portait atteinte à un brevet ou d’autres droits de propriété intellectuelle de toute Tierce partie publiés à la Date d’entrée en vigueur.
4. L’Université garantit en outre au Preneur de Licence :

i) que la Propriété intellectuelle et la Technologie concédées sous licence ne sont pas grevées, hypothéquées ou engagées de toute autre manière, et qu’elles ne sont soumises à aucun privilège;

ii) que la Propriété intellectuelle et la Technologie concédées sous licence ne font l’objet d’aucune action en justice en cours et qu’aucune revendication ou exigence n’a été adressée par une Tierce partie à leur égard; et

iii) qu’aucune licence ou droit sur la Propriété intellectuelle et la Technologie concédées sous licence ne sont en conflit avec le droit octroyé au Preneur de licence au titre du présent Contrat.

#### 14.3 Admissions

Chaque partie reconnaît que :

a) hormis les garanties apportées par l’Université et expressément énoncées dans le présent Contrat, aucune autre condition ou garantie n’est contraignante pour l’Université ou entre l’Université et le Preneur de licence;

b) ni l’Université ni personne agissant au nom de celle-ci n’a fixé de condition, apporté de garantie ou contracté d’engagement ou d’accord qui ne soit expressément indiqué dans le présent Contrat;

c) dans toute la mesure autorisée par la législation, l’Université n’est soumise à aucune garantie légale; et

d) aucune déclaration ou promesse de quelque sorte que ce soit qui ne figure pas expressément dans le présent Contrat n’a été formulée avant la signature de celui-ci.

#### 14.4 Absence d’autres garanties

Le Preneur de licence reconnaît que l’Université n’apporte aucune garantie ou ne formule aucune déclaration concernant :

a) la sécurité de la Propriété intellectuelle, de la Technologie ou des Produits concédés sous licence;

b) la Commercialisation de la Propriété intellectuelle, de la Technologie ou des Produits concédés sous licence;

c) la capacité de Commercialiser la Propriété intellectuelle, la Technologie ou les Produits concédés sous licence;

d) les bénéfices ou les recettes pouvant découler de la Commercialisation de la Propriété intellectuelle, de la Technologie ou des Produits concédés sous licence;

e) les perspectives de Commercialiser ou le succès de la Commercialisation de quelque partie que ce soit de la Propriété intellectuelle, de la Technologie ou des Produits concédés sous licence;

f) la possibilité d’obtenir un brevet, ou de l’obtenir pour la revendication présentée ou pour une revendication réduite; ou

g) la possibilité qu’un brevet concédé puisse être invalidé ou perdre son enregistrement.

### 15. EXEMPTION ET INDEMNISATION

#### 15.1 Exemption

a) Le Preneur de licence exempte l’Université, ses cadres, ses employés, ses sous-traitants et ses agents de toute mesure, revendication, procédure judiciaire ou exigence en cas de perte, de décès, de blessure, de maladie ou de dommage résultant de la Commercialisation ou de l’usage de la Propriété intellectuelle ou la Technologie concédées sous licence ou de tout produit dérivé de celles-ci.

b) Dans toute la mesure autorisée par la législation, l’Université, ses cadres, ses employés, ses sous-traitants et ses agents ne sont pas responsables envers le Preneur de licence de tout dommage spécial, indirect ou consécutif, notamment les pertes financières indirectes résultant de la Commercialisation ou de l’usage de la Propriété intellectuelle ou la Technologie concédées sous licence ou de tout produit dérivé de celles-ci.

#### 15.2 Exemption et confidentialité

L’article 15.1 ne s’applique pas à toute atteinte commise par l’Université, ses cadres, ses employés, ses sous-traitants et ses agents à toute obligation de confidentialité énoncée dans le présent Contrat.

#### 15.3 Indemnisation

a) Le Preneur de licence indemnise et continuer d’indemniser l’Université, ses cadres, ses employés, ses sous-traitants et ses agents de toute action, revendication, procédure ou exigence (y compris émanant de tiers) menée à son encontre, ou à leur encontre commune séparément ou solidairement, en cas d’éventuel décès, perte, blessure, maladie ou dommage résultant de la Commercialisation ou de l’usage de la Propriété intellectuelle ou la Technologie concédées sous licence, ou de tout produit dérivé de celles-ci.

b) L’obligation d’indemniser l’Université et ses cadres, ses employés, ses sous-traitants et ses agents prévue à l’alinéa a) constitue une obligation permanente qui est distincte et indépendante d’autres obligations et qui conserve ses effets après l’expiration ou la résiliation du présent Contrat.

### 16. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

a) Tout différend résultant directement des conditions expressément énoncées dans le présent Contrat ou des motifs de résiliation prévus dans celui-ci doit être réglé de la manière suivante. Premièrement, dans les dix (10) jours après que l’une des parties a constaté l’existence d’un différend, chaque partie nomme un représentant habilité à régler le différend en question, et ces représentants doivent, dans les vingt (20) jours suivant leur nomination, se rencontrer pour tenter de régler le différend. S’ils n’y parviennent pas, chaque partie peut présenter une demande écrite de règlement officiel du différend. Dans les dix (10) jours suivant cette demande écrite, les parties se réunissent pendant une journée avec un médiateur impartial dans le but exclusif d’examiner les diverses possibilités de régler le différend sans recourir à une procédure judiciaire; il peut s’agir par exemple de mener des négociations supplémentaires ou de faire appel à une procédure de médiation, de conciliation, d’arbitrage ou de contentieux, ou encore de demander l’avis d’un expert. Si aucune de ces possibilités ne fait l’objet d’un accord dans les dix (10) jours suivant la médiation d’une journée, chaque partie peut entamer une procédure judiciaire.

b) Chaque partie convient de ne pas engager de procédure judiciaire ou d’arbitrage de quelque manière que ce soit concernant le différend qui fait l’objet d’un débat entre les parties au titre du présent article 16 avant ou pendant le déroulement de ce débat. Elle convient en outre de conserver le caractère confidentiel de toute information divulguée par l’autre partie au cours du débat (sauf s’il s’agit d’informations se trouvant déjà dans le Domaine public).

### 17. RÉSILIATION

#### 17.1 Résiliation pour défaillance

Si une partie est défaillante vis-à-vis de toute obligation découlant du présent Contrat et que cette défaillance s’est poursuivie pendant au moins 14 jours, la partie non défaillante adresse une notification écrite à la partie défaillante pour demander que la défaillance prenne fin dans les 30 jours à compter de la date de la notification; le délai imparti peut être plus long à la discrétion de la partie non défaillante. Si la partie défaillante ne met pas fin à la défaillance dans les 30 jours à compter de la notification, la partie non défaillante peut résilier le présent Contrat avec effet immédiat en notifiant par écrit la partie défaillante.

#### 17.2 Résiliation pour faute

En cas de faute, la partie non fautive peut résilier le présent Contrat avec effet immédiat en notifiant la partie fautive par écrit. Aux fins du présent Contrat, chacun des cas suivants constitue une faute :

a) le fait qu’une partie cède ou sous-traite (sauf au titre d’une sous-licence) l’exécution du présent Contrat à une autre personne sans le consentement écrit préalable de l’autre partie; ou

b) le fait qu’une partie devienne insolvable ou fasse l’objet d’une mise en faillite ou d’une liquidation[[166]](#footnote-167).

#### 17.3 La résiliation n’a pas d’incidence sur les droits ou obligations antérieurs ni sur les droits acquis

a) La résiliation du présent Contrat par quelque partie que ce soit ne libère nullement l’autre partie de ses obligations dès lors que celles-ci :

i) devaient être exécutées avant la date de prise d’effet de la résiliation; ou

ii) doivent être exécutées en raison de la résiliation.

b) La résiliation du présent Contrat n’a pas d’incidence sur tout droit qu’une partie a acquis avant la résiliation ou qui découle de celle-ci; ce droit est préservé.

### 18. RÉSILIATION ET INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

#### 18.1 Restitution des Informations confidentielles

Immédiatement après la résiliation ou l’expiration du présent Contrat, quelle que soit la manière dont celle-ci intervient, et à moins que les parties n’aient conclu de nouveau Contrat concernant les Informations confidentielles, le Bénéficiaire, s’il en a reçu la demande écrite de la part du Divulgateur, doit immédiatement remettre à celui-ci toutes les Informations confidentielles en sa possession et tous les biens corporels contenant des Informations confidentielles ou des résumés de celles-ci.

#### 18.2 Destruction des Informations confidentielles

#### Tout élément des Informations confidentielles que le Bénéficiaire ne peut restituer au Divulgateur de façon pratique doit être détruit de la manière indiquée par le Divulgateur.

### 19. MÉTHODE DE NOTIFICATION

Toutes les notifications et autres communications autorisées ou imposées par le présent Contrat doivent être effectuées par écrit et remises aux parties à leur adresse respective indiquée en tête du présent document, ou à toute autre adresse qu’une partie pourrait avoir notifiée par la suite. Une notification est réputée reçue 1) si elle a été remise en personne; 2) après un délai de soixante-douze (72) heures suivant l’envoi postal en courrier recommandé prioritaire avec accusé de réception, l’envoi de celui-ci étant prépayé; 3) après un délai de vingt-quatre (24) heures suivant l’envoi par coursier express avec livraison garantie le lendemain; ou 4) après la transmission d’un courriel ou d’une télécopie avec accusé de réception, dès lors qu’un exemplaire de cette notification a été simultanément adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, l’envoi de celui-ci étant prépayé, et que la notification indique que l’original a été envoyé par courriel ou par télécopie, ainsi que la date de l’envoi.

### 20. GÉNÉRALITÉS

#### 20.1 Interdiction de cession ou de sous-traitance pour le Preneur de licence

Hormis les sous-licences prévues à l’article 4, le Preneur de licence ne peut céder, sous-traiter ou transférer une partie quelconque de ses droits ou obligations découlant du présent Contrat à une autre personne sans le consentement écrit préalable de l’Université, celle-ci ne pouvant refuser son consentement de manière déraisonnable.

#### 20.2 Relation entre les parties

a) Les parties entretiennent la relation normale entre un donneur et un preneur de licence, et rien ne peut être compris ou interprété de manière à faire de l’une des parties l’agent, l’associé, le coentrepreneur ou le représentant de l’autre partie.

b) Nulle partie ne peut, à quelque moment que ce soit, sans le consentement écrit préalable de l’autre partie, agir en qualité d’agent, associé, coentrepreneur ou représentant de l’autre partie, ou se présenter comme tel.

#### 20.3 Autres engagements

Chaque partie doit, à la demande de l’autre partie, effectuer tous les actes et appliquer tous les contrats, engagements et autres documents et instruments que cette autre partie peut raisonnablement exiger soit pour mettre en état les droits et pouvoirs concédés, créés ou destinés à être concédés ou créés en vertu du présent Contrat, ou les faire pleinement appliquer ou entrer en vigueur, soit pour favoriser l’exécution des transactions prévues dans le contrat.

#### 20.4 Sous-parties

Le présent Contrat peut être exécuté en plusieurs sous-parties distinctes, la totalité de ces sous-parties constituant ensemble un seul contrat.

#### 20.5 Frais juridiques

Chaque partie doit prendre à sa charge ses propres frais et coûts juridiques liés à l’établissement, à la négociation et à l’exécution du présent Contrat.

#### 20.6 Garantie d’autorité

Si le présent Contrat est signé par une personne au nom et pour le compte d’une partie au Contrat, cette personne :

a) garantit qu’elle a qualité d’agent autorisé par ladite partie et qu’elle est expressément investie de l’autorité nécessaire pour conclure et signer le Contrat au nom et pour le compte de ladite partie, et qu’en conséquence elle peut lier cette partie au regard des obligations prévues dans le Contrat; et

b) reconnaît que l’autre partie au Contrat n’aurait pas conclu celui-ci en l’absence de la garantie d’autorité énoncée dans l’alinéa a).

#### 20.7 Intégralité du contrat

Les parties reconnaissent qu’aux fins exclusives de l’objet du présent Contrat, celui-ci reprend l’ensemble des débats entre les parties jusqu’à la date de sa conclusion, que l’intégralité du contrat entre les parties figure dans son texte, et qu’il n’existe aucun accord, arrangement ou autre condition implicite ou explicite, ou aucun accord accessoire en vigueur ou ayant effet entre les parties qui n’apparaisse dans le présent Contrat.

#### 20.8 Versions différentes

Aucune version différant du présent Contrat ne peut être contraignante pour les parties si elle n’a pas été établie par écrit et signée par des employés ou des responsables de toutes les parties au contrat.

#### 20.9 Renonciation

a) Aucun retard ou défaillance d’une partie dans l’exercice de tout droit concédé au titre du présent Contrat, ou dans l’exigence d’un strict respect par l’autre partie de toute obligation découlant du Contrat ne saurait constituer de renonciation aux droits de toute partie d’exiger le strict respect des dispositions du Contrat.

b) Si une partie décide d’ignorer une défaillance particulière de toute autre partie, cette décision est sans préjudice du droit de chaque partie concernant toute autre défaillance antérieure ou postérieure de nature identique ou différente.

c) Tout retard ou omission d’une partie dans l’exercice de tout droit en raison d’une défaillance quelconque ne peut avoir d’effet sur le droit de cette partie ni lui retirer ce droit du fait de cette défaillance ou de toute autre défaillance postérieure, ou encore de la poursuite de toute défaillance.

d) Toute renonciation ne peut prendre effet que si elle est établie par écrit de manière expresse et signée de la partie renonciatrice.

#### 20.10 Ressort juridique

a) Les parties conviennent que le présent Contrat est rédigé et conclu en \*[[167]](#footnote-168) et qu’il doit être interprété conformément à la législation de ce ressort juridique.

b) Elles conviennent de se soumettre au ressort juridique non exclusif de \* et à la législation en vigueur dans ce ressort.

#### 20.11 Séparation

Si un tribunal estime qu’une partie quelconque du présent Contrat est ou pourrait être nul, annulable, illicite ou inopposable, ou que l’application de toute partie du Contrat à toute personne ou toute circonstance est ou peut devenir non valable ou inopposable, cette partie peut être séparée du Contrat et la séparation n’a pas d’effet sur la poursuite de l’application du reste du Contrat.

**LA PAGE DES SIGNATURES SUIT**

**SIGNATURES DES PARTIES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **pour l’Université**  en présence de | )  )  )  ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du signataire  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature du témoin  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du témoin  Date |
| **pour le Preneur de licence**  en présence de | )  )  )  ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du signataire  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature du témoin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du témoin  Date : |

**ANNEXE 1 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE CONCÉDÉE SOUS LICENCE**

**Brevets**[[168]](#footnote-169)

**Droit d’auteur**[[169]](#footnote-170)

**ANNEXE 2 : TECHNOLOGIE CONCÉDÉE SOUS LICENCE**

Décrivez en détail la Technologie concédée sous licence.

CONTRAT DE LICENCE EXCLUSIVE SUR UNE TECHNOLOGIE

**Note liminaire**

Le présent contrat type peut être employé pour tout contrat de licence exclusive sur une technologie lorsque l’université concède une licence sur une technologie non brevetée à un partenaire commercial en vue d’une commercialisation. Il ne prévoit pas de licence sur un brevet.

Il peut être employé lorsque l’objet de la licence est :

1. un savoir-faire, des secrets d’affaires ou d’autres informations non protégées par un brevet.

Il ne convient pas pour concéder une licence sur un logiciel à un utilisateur final.

**CONTRAT DE LICENCE EXCLUSIVE SUR UNE TECHNOLOGIE**

**EN VERTU DU PRÉSENT CONTRAT**, à compter du [jour, mois, année],

|  |
| --- |
| **\*[[170]](#footnote-171)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \*[[171]](#footnote-172)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, situé(e) à \*[[172]](#footnote-173) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (“l’Université”)  ET |
| \*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, situé(e) à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*[[173]](#footnote-174) (“le Preneur de licence”) |

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

CONTEXTE

A. L’Université est titulaire de la Technologie concédée sous licence au sens défini ci-après.

B. L’Université est convenue de concéder une licence au Preneur de licence pour Commercialiser la Technologie concédée sous licence selon les conditions définies dans le présent Contrat.

### 1. PRÉAMBULE

#### 1.1 Définitions

Aux fins du présent Contrat :

L’expression **Entité affiliée** s’entend de toute entreprise ou entité commerciale distincte d’une entreprise qui contrôle une Tierce partie, est contrôlée par une Tierce partie ou fait l’objet d’un contrôle commun avec une Tierce partie. Dans ce contexte, le terme contrôle s’entend de la propriété ou du contrôle direct ou indirect d’au moins 50% des actions assorties du droit de vote d’une autre entreprise, ou le fait de disposer du pouvoir direct ou indirect de diriger une autre entreprise ou entité commerciale distincte d’une entreprise ou d’en influencer la gestion et les politiques.

Le terme **Commercialiser** s’entend du fait de fabriquer, utiliser, vendre, proposer à la vente, importer, reproduire ou distribuer tout produit, procédé ou œuvre originale, notamment toutes les activités de marketing, de promotion, de fabrication, d’emballage et de distribution de produits ou services, ou de proposer à la vente et de vendre des produits ou services, d’importer des produits dans le but de les vendre, de concéder à une Tierce partie une autorisation ou une licence pour qu’elle puisse mener l’une ou plusieurs des activités précitées, ou d’utiliser des produits afin de fournir des services, lorsque dans chacun de ces cas, les produits comportent des logiciels.

L’expression **Informations confidentielles** s’entend de toutes les informations classées ou définies comme confidentielles ou appartenant au Divulgateur au moment de la divulgation en vertu du présent Contrat, notamment des inventions, des découvertes, des faits, des données, des idées, des manières, méthodes ou procédés de fabrication, des méthodes ou principes de construction, des composés ou formules chimiques, des techniques, des produits, des prototypes, des processus, des noms, du savoir-faire, des tâches courantes, des spécifications, des schémas, des secrets d’affaires, des méthodes technologiques, des programmes d’ordinateur, des œuvres protégées par le droit d’auteur, des conceptions de circuits imprimés, des plans d’affaires, des plans de marketing, des stratégies, des études de marché, des études de faisabilité, des documents de réflexion, des rapports de spécialistes, des prévisions, des projections, des méthodologies, des comptes financiers, des états financiers, des états de flux de trésorerie, des valorisations et d’autres connaissances.

Le terme **Divulgateur** s’entend d’une partie au présent Contrat qui divulgue des Informations confidentielles.

L’expression **Date d’entrée en vigueur** s’entend de la date indiquée en tête du présent Contrat, ou si aucune date n’est indiquée, de la date à laquelle la dernière partie a signé le présent Contrat.

Le terme **Domaine[[174]](#footnote-175)** s’entend de \*

L’expression **Produit concédé sous licence** s’entend de tout produit ou service dont la fabrication, l’usage, la vente, l’offre à la vente, l’importation, la reproduction ou la distribution utilise ou intègre toute Technologie concédée sous licence.

L’expression **Technologie concédée sous licence** s’entend de toute Technologie qui appartient à l’Université ou est contrôlée par celle-ci, qui fait partie des Informations confidentielles de l’Université, et qui est indiquée à l’annexe 1[[175]](#footnote-176) du présent Contrat.

L’expression **Prix de vente net** s’entend[[176]](#footnote-177) :

a) du prix brut facturé d’un Produit concédé sous licence, vendu à une Tierce partie par le Preneur de licence ou un Preneur de sous-licence, ou pour le compte de ceux-ci, après déduction des éléments suivants, dans la mesure où ils font partie du prix facturé, qu’ils sont indiqués de manière distincte sur la facture, et que le produit a été payé par la Tierce partie ou porté à son débit, selon le cas : i) les crédits, abattements, réductions et remises et les remboursements accordés à la Tierce partie du fait que les produits concédés sous licence étaient endommagés, périmés, refusés ou renvoyés; ii) les frais réels de fret, d’affranchissement postal, de transport et d’assurance engagés pour fournir les Produits concédés sous licence; iii) les remises raisonnables et habituelles réellement accordées à la Tierce partie au titre d’un paiement immédiat ou d’un volume d’achat, ou par geste commercial; iv) les taxes sur la vente, l’utilisation, la valeur ajoutée et d’autres taxes directes dans la mesure où elles ont été facturées à la Tierce partie et payées par celle-ci; et v) les droits de douane, les surtaxes et d’autres taxes publiques liées à l’exportation ou l’importation des Produits concédés sous licence;

b) dans le cas d’une vente, d’un prêt, d’un crédit-bail, d’une consignation, de la distribution ou du transfert de Produits concédés sous licence i) à une Entité affiliée ou à toute autre entité ayant un lien avec le Preneur de licence, ii) à un utilisateur final qui effectue des transactions commerciales particulières avec le Preneur de licence ou l’une de ses Entités affiliées, iii) à un utilisateur final qui ne paie pas immédiatement le Produit concédé sous licence ou qui le paie immédiatement mais la vente du produit est groupée avec celle d’un autre produit du Preneur de licence et le paiement n’établit pas de distinction entre les deux produits, ou iv) à une Tierce partie dans des conditions qui ne correspondent pas, de quelque manière que ce soit, à la concurrence normale, le Prix de vente net est le Prix de vente net moyen (tel que défini ci-après) des ventes aux utilisateurs finaux de ce Produit concédé sous licence, calculé selon l’alinéa a) du présent article. Au sens du présent Contrat, l’expression “Prix de vente net moyen” s’entend x) du Prix de vente net moyen (tel que calculé pour des transactions relevant de l’alinéa a) du présent article) pendant l’année précédant la date d’une transaction relevant de l’alinéa b) du présent article, de produits du même type ou modèle (selon le cas) vendus dans le même pays; y) s’il n’existe pas de données disponibles sur ce Prix de vente net moyen calculé sur un an, du prix indiqué sur la liste de prix publiée par le Preneur de licence, son Entité affiliée ou son distributeur pour ce même produit vendu à des utilisateurs finaux dans le même pays; ou z) s’il n’existe pas de données disponibles sur le prix au sens des alinéas x) ou y), de la juste valeur de marché (au regard du prix de vente de produits comparables);

c) si les Produits concédés sous licence sont vendus à une Entité affiliée au Preneur de licence à des fins de revente, le Prix de vente net est le prix net auquel l’entité affiliée vend ces produits conformément aux alinéas a) et b) du présent article.

L’expression **Proposition de publication** s’entend de tout manuscrit ou résumé destiné à être publié, de tout exposé ou résumé destiné à être présenté oralement, ou de toute affiche faisant référence de quelque manière que ce soit aux Informations confidentielles ou à la Technologie concédée sous licence.

L’expression **Domaine public** s’entend de l’ensemble des connaissances qui sont notoires ou généralement disponibles et vérifiables par les membres de la communauté.

Le terme **Bénéficiaire** s’entend de toute partie au présent Contrat à laquelle des Informations confidentielles sont divulguées.

L’expression **Période des redevances** s’entend de chaque période consécutive s’achevant au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre et au 31 décembre de chaque année.

L’expression **Thèse d’étudiant** s’entend de la thèse écrite par un étudiant en vue d’être soumise à un jury d’examen afin de répondre aux conditions prévues par une université pour délivrer un diplôme, et qui renvoie à ou contient toute partie de la Technologie concédée sous licence ou des Informations confidentielles.

L’expression **Redevance de sous-licence** s’entend de toute somme forfaitaire ou de tout autre paiement, à l’exception des redevances ou des versements liés à des ventes, qu’une Entité affiliée ou une Tierce partie paie au Preneur de licence au titre d’une sous-licence relevant de la propriété intellectuelle de l’Université ou de la Technologie concédée sous licence par le Preneur de licence conformément au présent Contrat. Les Redevances de sous-licence recouvrent aussi toute somme d’argent que l’Entité affiliée ou la Tierce partie ayant obtenu une sous-licence est tenue de verser au titre des droits de sous-licence, y compris les redevances et les versements liés à des ventes, mais dont elle a été exemptée par un droit de compensation ou du fait qu’elle a été soumise à un impôt anticipé pour lequel le Preneur de licence a reçu un crédit fiscal d’un montant correspondant.

L’expression **Preneur de sous-licence** a le sens défini à l’article 4.1.

Le terme **Technologie** s’entend des conceptions, idées, innovations, découvertes, inventions, procédés, machines, éléments biologiques, formules, équipements, compositions matérielles, formulations, plans, spécifications, schémas, améliorations, renforcements, modifications, évolutions technologiques, méthodes, techniques, systèmes, conceptions, systèmes et plans de production, informations scientifiques, techniques ou d’ingénierie, algorithmes, concepts, méthodes, méthodologies, y compris des méthodes commerciales, logiciels, documentations, données, programmes et informations (qu’ils soient sous une forme lisible par un être humain ou une machine), circuits imprimés avec leur conception et leur présentation, et œuvres de création, qu’ils puissent ou non être protégés par un brevet ou le droit d’auteur ou bénéficier de toute autre forme de protection juridique.

Le terme **Territoire** s’entend du monde entier \*[[177]](#footnote-178).

L’expression **Tierce partie** s’entend de toute personne ou entité qui n’est pas partie au présent Contrat ou n’est pas une Entité affiliée à une partie au Contrat.

#### 1.2 Interprétation

a) Toute mention d’une partie au présent Contrat vaut également mention de l’exécutant, de l’administrateur, des héritiers, successeurs ou ayants droit, du tuteur et du syndic de faillite de cette partie, qui sont tous liés par les dispositions du contrat.

b) Les intitulés du présent Contrat ne sont indiqués qu’à des fins d’orientation et n’ont aucune incidence sur le sens et l’interprétation des autres dispositions du Contrat.

c) Les termes employés dans le présent Contrat au singulier ou au pluriel s’entendent aussi respectivement au pluriel et au singulier.

d) Les termes employés dans le présent Contrat concernant des personnes s’entendent de toutes les personnes, entités et associations, y compris des entreprises, organismes fiduciaires, personnes morales, organismes publics, partenariats et coentreprises.

e) Lorsqu’un sens particulier est attribué à un terme ou à une expression dans le présent Contrat, les autres formes lexicales ou syntaxiques de ce terme ou de cette expression ont le même sens.

f) Lorsqu’une partie au présent Contrat se compose de plusieurs personnes, les engagements et obligations qui lui incombent sont contraignants pour chacune de ces personnes conjointement et solidairement.

g) L’expression “y compris” n’a pas d’effet limitatif.

### 2. DURÉE

#### 2.1 Durée du Contrat

S’il n’a pas été résilié conformément aux conditions prévues, le présent Contrat exerce ses effets à compter de la Date d’entrée en vigueur et jusqu’au vingtième anniversaire de celle-ci, ou jusqu’à la date à laquelle toute la Technologie concédée sous licence passe dans le Domaine public, si elle est antérieure.

#### 2.2 Durée des redevances

L’obligation de verser des redevances au titre du présent Contrat prend fin, selon le pays, au vingtième anniversaire de la Date d’entrée en vigueur ou à la date à laquelle toute la Technologie concédée sous licence passe dans le Domaine public dans le pays considéré, si elle est antérieure.

### 3. CONCESSION DE LICENCE

#### 3.1 Concession de licence[[178]](#footnote-179)

a) L’Université concède au Preneur de licence une licence exclusive sur la Technologie concédée sous licence en vue de Commercialiser les Produits concédés sous licence sur le Territoire et dans le Domaine définis.

b) L’Université concède au Preneur de licence une licence non exclusive sur le Territoire défini en vue d’utiliser la Technologie concédée sous licence à des fins de recherche et de développement.

c) Le Preneur de licence reconnaît qu’il ne dispose d’aucun droit sur la Technologie concédée sous licence en dehors du Territoire ou du Domaine définis.

#### 3.2 Enregistrement de la licence

Lorsque la législation l’impose ou l’autorise, le Preneur de licence peut enregistrer le présent Contrat ou ses dispositions spéciales, et l’Université l’aide à effectuer cet enregistrement aux frais du Preneur de licence.

#### 3.3 Assistance technique[[179]](#footnote-180)

a) Dans la limite de \_\*[[180]](#footnote-181)\_\_ heures-homme pendant une durée de \_\*[[181]](#footnote-182)\_\_\_ mois à compter de la Date d’entrée en vigueur, l’Université fournit gratuitement une assistance technique au Preneur de licence pour l’aider à comprendre et assimiler la Technologie concédée sous licence.

b) L’Université peut, à sa discrétion, fournir toute assistance technique supplémentaire que le Preneur de licence pourrait demander dans le cadre d’un contrat de services que les parties négocient de bonne foi, et aux conditions commerciales que l’Université applique pour fournir des services.

### 4. CONCESSION DE SOUS-LICENCES

#### 4.1 Concession

L’Université concède au Preneur de licence le droit de concéder une sous-licence à toute Entité affiliée ou Tierce partie (le **Preneur de sous-licence**) en vue de Commercialiser la Technologie concédée sous licence[[182]](#footnote-183).

#### 4.2 Conditions de la sous-licence

Toute sous-licence de ce type i) doit être concédée par écrit et un exemplaire signé de cette concession doit être remis à l’Université dans les 30 jours après la signature, ii) ne peut octroyer de droits plus étendus ni imposer d’obligations moins contraignantes que les droits et obligations contractés par le Preneur de licence en vertu du présent Contrat, iii) doit indiquer que l’Université est reconnue comme Bénéficiaire et qu’elle peut faire appliquer ses droits si le Preneur de licence ne le fait pas, iv) doit autoriser l’Université à vérifier les comptes du Preneur de sous-licence pertinents au regard de la sous-licence si le Preneur de licence ne le fait pas, v) doit prévoir que la sous-licence est automatiquement résiliée à la date de résiliation du présent Contrat, vi) ne confère pas nécessairement le droit de concéder des sous-licences supplémentaires, et vii) ne permet pas nécessairement de cumuler des rémunérations au titre de la sous-licence avec des rémunérations au titre d’autres avantages proposés par le Preneur de licence.

### 5. CONDITIONS FINANCIÈRES

#### 5.1 Paiement d’avance[[183]](#footnote-184)

Le Preneur de licence doit verser à l’Université un paiement d’avance de \***[[184]](#footnote-185)** dollars dans un délai de 14 jours après réception de la facture envoyée par l’Université à cette fin. Il peut exiger ou non un paiement d’avance de la part de tout Preneur de sous-licence.

#### 5.2 Paiements subordonnés à des Jalons[[185]](#footnote-186)

a) Le Preneur de licence peut verser à l’Université les montants suivants lorsque chacun des Jalons suivants a été atteint, que ces Jalons aient été atteints par lui-même ou par une Entité affiliée ou un Preneur de sous-licence.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | Jalon | Dollars australiens |
|  |  |  |
|  | [[186]](#footnote-187) | [[187]](#footnote-188) |
|  |  |  |
|  |  |  |

b) Le Preneur de licence doit informer rapidement l’Université par écrit lorsque chaque Jalon a été atteint ou achevé, et doit payer le montant associé au Jalon dans les 14 jours suivant la réception de la facture envoyée par l’Université à cette fin.

#### 5.3 Rémunération

1. Le Preneur de licence doit verser à l’Université une redevance de \*[[188]](#footnote-189) pour cent du Prix de vente net des Produits concédés sous licence[[189]](#footnote-190) qui ont été vendus par le Preneur de licence, un Preneur de sous-licence ou une Entité affiliée, ou pour leur compte.
2. Outre les redevances dues sur les ventes effectuées par des Preneurs de sous-licence, le Preneur de licence doit verser à l’Université \*[[190]](#footnote-191) pour cent des redevances qui lui ont été versées au titre des sous-licences.

#### 5.4 Redevances minimums[[191]](#footnote-192)

a) Si à la fin d’une année civile complète pendant laquelle le présent Contrat était en vigueur, les redevances dues au titre de l’alinéa a) de l’article 5.3 ne sont pas supérieures ou égales au montant indiqué dans le tableau suivant, le Preneur de licence peut verser à l’Université la différence entre les redevances cumulées et le montant indiqué pour maintenir le contrat en vigueur.

|  |  |
| --- | --- |
| Année civile | Redevances annuelles minimums |
|  |  |
| [[192]](#footnote-193) | [[193]](#footnote-194) |
|  |  |
| [ajouter des lignes si nécessaire] |  |

b) Si le Preneur de licence ne verse pas la différence entre les redevances cumulées et le montant des redevances minimums dans les 45 jours suivant le 31 décembre, l’Université peut l’informer de la résiliation du présent Contrat conformément à l’article 17**[[194]](#footnote-195)**.

#### 5.5 Notification et paiement des redevances

1. Dans les 45 jours suivant le dernier jour de la Période des redevances, le Preneur de licence doit adresser à l’Université une notification écrite indiquant, pour la période concernée, i) la quantité de Produits concédés sous licence qui a été vendue par le Preneur de licence, un Preneur de sous-licence ou une Entité affiliée, ou pour leur compte, ii) le Prix de vente brut en \*[[195]](#footnote-196) de chacun de ces produits, iii) si le Prix de vente brut était exprimé dans une devise différente, le taux de change et la méthode employée pour l’appliquer, iv) le Prix de vente net de chacun de ces produits et la méthode employée pour le déterminer, v) les redevances dues et leur méthode de calcul, vi) toute redevance perçue au titre des sous-licences, et vii) le montant des redevances à verser au titre des sous licences.
2. Le Preneur de licence joint à chaque notification un exemplaire de tous les rapports et déclarations que les Preneurs de sous-licence lui ont adressés pendant la Période des redevances.
3. Simultanément à l’envoi de chaque notification écrite, le Preneur de licence verse à l’Université des fonds immédiatement disponibles correspondant à l’ensemble des redevances dues au titre de la licence et des sous-licences pendant la Période des redevances, au moyen d’un virement bancaire électronique sur un compte bancaire que l’Université lui a indiqué par écrit.

#### 5.6 Impôt anticipé

Si le Preneur de licence est tenu de payer un impôt anticipé sur toute redevance ou paiement dus à l’Université, il peut déduire du montant des redevances le montant de l’impôt anticipé, dès lors qu’il fournit à l’Université une attestation des paiements effectués à ce titre.

#### 5.7 Intérêt

Si un montant quelconque que le Preneur de licence doit payer à l’Université au titre du présent Contrat n’est pas acquitté, le Preneur de licence doit verser un intérêt sur ce montant calculé à partir de la date à laquelle le paiement était dû, à un taux de 18% ou au taux maximum autorisé par la législation pertinente s’il est inférieur.

### 6. COMPTES

#### 6.1 Comptes que le Preneur de licence doit établir

Le Preneur de licence doit établir et veiller à ce que chaque Entité affiliée et Preneur de sous-licence établisse des comptes et des relevés justes et précis i) des quantités de produits fabriquées, vendues et en stock; ii) du Prix de vente brut auquel ces quantités de produits ont été vendues; iii) de toutes les autres informations relatives à la comptabilité, aux stocks, aux commandes, aux achats, aux facturations et aux livraisons qui concernent ces produits et dont le relevé s’inscrit dans les bonnes pratiques comptables; iv) des redevances dues et perçues au titre des sous-licences; v) des sous-licences concédées; vi) de la correspondance échangée avec les Preneurs de sous-licence; et vii) des documents ayant un rapport quelconque avec les activités commerciales des Preneurs de sous-licence.

#### 6.2 Inspection des comptes par l’Université

a) L’Université peut charger, à ses frais, une personne qualifiée d’inspecter les comptes et les relevés que le Preneur de licence ou l’une de ses Entités affiliées ont établis au titre de l’article 6.1. Cette personne peut, après avoir adressé une notification écrite avec un préavis de sept jours, et pendant les heures normales de bureau, inspecter et reproduire tous les comptes et relevés établis au titre de l’article 6.1 sur le lieu où ils sont généralement conservés. L’Université ne peut effectuer qu’une seule de ces inspections par période de 12 mois. Le Preneur de licence accepte de coopérer de manière raisonnable avec cette personne pour faciliter l’inspection.

b) Si l’Université découvre, à l’occasion d’une telle inspection, que le montant versé par le Preneur de licence est inférieur au montant dû au titre du présent Contrat, et que le montant non versé représente plus de cinq pour cent (5%) du montant qui aurait dû être payé, le Preneur de licence doit rembourser l’Université de tous les frais raisonnablement engagés pour effectuer l’inspection.

c) Si le Preneur de licence décide d’inspecter les comptes d’un Preneur de sous-licence, il doit adresser à celui-ci une notification écrite préalable dans laquelle il indique les motifs de l’inspection. Il remet à l’Université un exemplaire du rapport sur cette inspection.

### 7. OBLIGATIONS DE DILIGENCE[[196]](#footnote-197)

#### 7.1 Diligence du Preneur de licence[[197]](#footnote-198)

Le Preneur de licence doit déployer des efforts raisonnables du point de vue commercial pour développer, fabriquer, promouvoir, commercialiser et vendre les produits concédés sous licence, ces efforts ne devant pas être inférieurs à ceux que le Preneur de licence a déployés pour distribuer sur le marché des produits comparables qui lui appartiennent. Le Preneur de licence est réputé avoir satisfait à ses obligations si :

a) avant la première vente d’un Produit concédé sous licence, il a réservé et dépensé les montants indiqués ci-dessous pour développer ce Produit :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | Année | Dépense minimum |
|  |  |  |
|  | [[198]](#footnote-199) | [[199]](#footnote-200) |
|  |  |  |
|  | [ajouter des lignes si nécessaire] |  |

b) avant la première vente d’un Produit concédé sous licence, il a réservé et dépensé les montants indiqués ci-dessous pour promouvoir et commercialiser ce Produit :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | Année | Dépense minimum |
|  |  |  |
|  | [[200]](#footnote-201) | [[201]](#footnote-202) |
|  |  |  |
|  | [ajouter des lignes si nécessaire] |  |

c) le Preneur de licence a vendu, directement ou par l’intermédiaire d’un Preneur de sous-licence ou d’une Entité affiliée, un Produit concédé sous licence dans les pays ou régions et aux dates indiqués ci-dessous :

|  |  |
| --- | --- |
| Pays ou région | Date |
|  |  |
| [[202]](#footnote-203) | [[203]](#footnote-204) |
|  |  |
| [ajouter des lignes si nécessaire] |  |

d) l’Université peut vérifier les comptes du Preneur de licence pour confirmer que les obligations de diligence ont été respectées.

e) Si au moins l’une des obligations de diligence précitées n’est pas respectée, l’Université peut résilier le présent Contrat au titre de l’article 17.1, mais elle ne peut demander de réparations pour ce motif[[204]](#footnote-205).

f) Les parties peuvent, par accord écrit, renoncer à toute obligation de diligence ou modifier ces obligations.

### 8. OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU PRENEUR DE LICENCE

#### 8.1 Approbations réglementaires

Le Preneur de licence doit, à ses frais, i) demander et obtenir toutes les approbations réglementaires, licences, autorisations et agréments auprès de tout pouvoir public, service public ou organisme de réglementation qui peuvent être nécessaires pour Commercialiser les Produits concédés sous licence sur le Territoire, ii) informer l’Université du dépôt de ces demandes, et iii) informer l’Université du résultat de ces demandes.

#### 8.2 Normes de fabrication

Le Preneur de licence doit fabriquer les Produits concédés sous licence avec un niveau de qualité élevé et doit se conformer à toute norme établie par tout organisme de réglementation compétent pour ces Produits.

#### 8.3 Respect de la législation

Le Preneur de licence doit respecter toutes les lois concernant la Commercialisation de la Technologie concédée sous licence.

#### 8.4 Conduite fallacieuse ou trompeuse

Le Preneur de licence ne doit pas adopter de conduite fallacieuse ou trompeuse ni de comportement susceptible d’induire les personnes en erreur dans le cadre de la Commercialisation de la Technologie concédée sous licence.

#### 8.5 Rapports du Preneur de licence

Le Preneur de licence doit remettre à l’Université un rapport écrit, au maximum une fois par année civile, dans les deux mois après avoir reçu la demande de rapport présentée par l’Université. Dans ce document, il indique les progrès accomplis en matière de développement (le cas échéant) et de Commercialisation de la Technologie concédée sous licence, les perspectives de concéder des sous-licences et d’autres informations que l’Université peut raisonnablement demander.

### 9. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

#### 9.1 Titularité

Le Preneur de licence convient que la Technologie concédée sous licence appartient à l’Université. Il ne peut déclarer qu’il en est le titulaire. Dans la mesure où la législation le permet, il accepte de ne pas contester ou réfuter directement ou indirectement la titularité de l’Université, ni les droits afférents à la Technologie concédée sous licence.

#### 9.2 Notification d’appropriation illicite

Si l’une des deux parties apprend ou estime qu’une personne non autorisée est entrée en possession d’une partie quelconque de la Technologie concédée sous licence, qu’une personne a fait un usage inapproprié ou non autorisé de celle-ci, ou qu’une personne non autorisée a commis un acte contraire aux droits liés à ou découlant de celle-ci, cette partie doit en informer l’autre partie rapidement et de manière détaillée.

#### 9.3 Le Preneur de licence choisit de porter plainte en appropriation illicite

1. Les parties reconnaissent qu’en tant que preneur de licence exclusif, le Preneur de licence peut porter plainte contre une personne qui s’est approprié de manière illicite la Technologie concédée sous licence. Dès lors, s’il choisit de porter plainte, il a toute discrétion pour mener cette procédure et il est seul responsable de tous les frais et paiements qui en découlent.
2. L’Université doit apporter au Preneur de licence toute l’aide qu’il peut demander au regard de la procédure précitée, aux frais du Preneur de licence. Elle ne peut être contrainte à se joindre à la procédure en tant que partie, mais elle peut accepter de s’y joindre, aux frais du Preneur de licence, si la législation applicable le prévoit.
3. Si le Preneur de licence perçoit des dommages ou des réparations au titre de cette procédure, il doit reverser à l’Université un montant correspondant aux redevances qu’il aurait dû lui payer sur le montant des ventes ayant servi de référence pour l’évaluation des dommages ou réparations (à ne pas confondre avec le montant des dommages réellement perçus), ou 50% du montant net des dommages réellement perçus après déduction de tous les frais raisonnablement engagés par le Preneur de licence aux fins de sa plainte, si ce dernier montant est plus faible.

#### 9.4 Le Preneur de licence choisit de ne pas porter plainte

Si après une demande présentée par l’Université, le Preneur de licence choisit de ne pas porter plainte contre la personne qui s’est approprié de manière illicite la Technologie concédée sous licence, et si l’Université décide de porter plainte elle-même :

a) le Preneur de licence doit apporter à l’Université toute l’aide qu’elle peut demander au regard de cette procédure, voire se joindre à la procédure en tant que partie si la législation le prévoit, aux frais de l’Université; et

b) l’Université est seule responsable de la procédure, prend à sa seule charge tous les frais juridiques et paiements qui en découlent, et reste seule bénéficiaire de tous les dommages ou autres réparations obtenus grâce à cette procédure.

### 10. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

#### 10.1 Titularité et divulgation des Informations confidentielles

Toutes les Technologies concédées sous licence au Preneur de licence constituent des Informations confidentielles et appartiennent à l’Université. Toute autre Information confidentielle divulguée par l’Université au Preneur de licence appartient à l’Université.

Toute Information confidentielle divulguée par le Preneur de licence à l’Université appartient au Preneur de licence.

#### 10.2 Usage des Informations confidentielles

Le Bénéficiaire ne peut utiliser les Informations confidentielles que pour atteindre le But du présent Contrat et dans aucun autre but; il doit garantir leur secret et leur confidentialité et il ne peut divulguer, communiquer ou transmettre de toute autre manière aucune partie des Informations confidentielles à aucune personne sans le consentement écrit préalable du Divulgateur, celui-ci pouvant accorder ou refuser son consentement à sa discrétion.

#### 10.3 Exemption du Bénéficiaire

1. Le Bénéficiaire est exempté des obligations découlant pour lui de l’article 10.2 pour toute Information confidentielle :

i) pour laquelle le Bénéficiaire peut démontrer qu’il était déjà en sa possession de manière licite à la date de la divulgation et qu’elle ne faisait pas l’objet d’une obligation de confidentialité; ou

ii) qui est passée dans le Domaine public sans violation du présent Contrat; ou

iii) pour laquelle le Bénéficiaire peut démontrer qu’elle lui a été communiquée de bonne foi par une personne non soumise à une obligation de confidentialité.

1. L’exemption des obligations découlant de l’article 10.2 et visant toute partie de la Technologie concédée sous licence ne libère pas le Preneur de licence des autres obligations découlant pour lui du présent Contrat, sauf si la partie considérée de la Technologie concédée sous licence est passée dans le Domaine public sans que le Preneur de licence n’ait commis de faute.
2. Le Bénéficiaire est aussi exempté des obligations découlant pour lui de l’article 10.2 dans le cas où il est visé par une obligation juridique de divulguer les Informations confidentielles, dès lors qu’il informe le Divulgateur de cette obligation juridique et qu’il retarde la divulgation dans la mesure du possible pour permettre au Divulgateur, si celui-ci le décide, de demander que le Bénéficiaire soit exempté de cette obligation juridique. Une obligation juridique de divulguer la Technologie concédée sous licence ne libère pas le Preneur de licence des obligations découlant pour lui du présent Contrat tant qu’il fait usage de cette Technologie.

#### 10.4 Réparations inadéquates

Le Bénéficiaire reconnaît que :

a) les dommages peuvent constituer des réparations inadéquates pour le Divulgateur en cas d’atteinte à l’article 10.2, et que seule une injonction ou toute autre réparation équitable pourrait permettre de protéger de manière adéquate les intérêts du Divulgateur; et

b) le Divulgateur n’aurait pas conclu le contrat si le Bénéficiaire n’avait pas accepté les dispositions de l’alinéa a).

#### 10.5 Divulgation aux responsables et aux employés

a) Le Bénéficiaire peut divulguer les Informations confidentielles aux personnes qui, parmi ses responsables et ses employés, sont nécessaires pour lui permettre de tirer pleinement parti des Informations confidentielles aux fins du présent Contrat.

b) Il garantit que chaque personne à laquelle il est autorisé de divulguer des Informations confidentielles aura contracté au préalable envers lui des obligations de confidentialité contractuelles ou autres dont la portée est au moins égale à celle des obligations qui lui sont imposées en vertu du présent Contrat.

c) Le Divulgateur peut exiger qu’aucune Information confidentielle ne soit divulguée à un responsable ou un employé du Bénéficiaire tant que cette personne n’a pas contracté d’obligations de confidentialité qu’il a lui-même définies de manière raisonnable.

#### 10.6 Divulgation à des fins de Commercialisation

a) Le Preneur de licence peut, sans le consentement écrit préalable de l’Université, divulguer des Informations confidentielles dans le but d’exercer ses droits au titre du présent Contrat.

b) Il doit s’assurer que la divulgation des Informations confidentielles effectuée au titre de l’alinéa a) réponde à des conditions ou des limitations qui permettent de garantir :

i) que les Informations confidentielles sont protégées de tout usage ou divulgation non autorisés ou abusifs; et

ii) que leur divulgation ne compromet pas une éventuelle demande de brevet qui serait déposée ultérieurement en lien avec les informations divulguées.

#### 10.7 Atteinte à la confidentialité

Si le Bénéficiaire apprend ou estime :

a) qu’une personne non autorisée est entrée en possession d’une partie quelconque des Informations confidentielles;

b) qu’une personne a fait un usage inapproprié ou non autorisé des Informations confidentielles; ou

c) qu’une personne non autorisée a commis un acte contraire aux droits liés aux Informations confidentielles ou découlant de celles-ci,

il doit immédiatement en informer de manière détaillée le Divulgateur et doit lui fournir toute l’aide et les informations que celui-ci pourrait demander à l’égard de cette information.

#### 10.8 Déclarations publiques

Nulle partie ne peut faire de déclaration publique ou aux médias concernant le présent Contrat sans le consentement de l’autre partie.

#### 10.9 Survie des obligations

La résiliation du présent Contrat ne met pas fin aux obligations découlant du présent article pour chaque partie à l’égard des Informations confidentielles de l’autre partie au sens du présent article 10.

### 11. PUBLICATIONS

#### 11.1 Examen des publications par le Preneur de licence

L’Université doit remettre au Preneur de licence un exemplaire de chaque proposition de publication. Le Preneur de licence peut, dans les 30 jours à compter de la réception de cette proposition, s’opposer à la publication au motif que celle-ci divulgue une Technologie concédée sous licence qui n’est pas protégée par des brevets.

#### 11.2 L’Université peut autoriser la publication

L’Université peut publier ou autoriser une proposition de publication si :

a) le contenu de la proposition à laquelle le Preneur de licence s’est opposé fait l’objet d’un brevet qui a été délivré ou dont la demande a été déposée; ou

b) le Preneur de licence ne s’est pas opposé à la publication dans les 30 jours qui ont suivi la réception de la proposition; ou

c) l’Université et le Preneur de licence se sont entendus sur une modification acceptable de la proposition.

#### 11.3 Thèse d’étudiant

Une Thèse d’étudiant constitue une proposition de publication et doit être traitée conformément aux articles 11.1 et 11.2.

#### 11.4 Examen d’une Thèse d’étudiant

a) Dans le délai indiqué à l’article 11.1, le Preneur de licence peut demander à l’Université que l’examen d’une Thèse d’étudiant soit effectué par des examinateurs soumis à une obligation de confidentialité. En l’absence de demande de ce type, l’Université peut autoriser l’examen de la Thèse d’étudiant et son dépôt dans des bibliothèques.

b) Si le Preneur de licence formule une telle demande, l’Université doit s’assurer :

i) que la Thèse d’étudiant soit examinée par des personnes soumises à une obligation de confidentialité; et

ii) que le dépôt de la Thèse d’étudiant dans des bibliothèques soit reporté jusqu’à la satisfaction de l’une des conditions énoncées à l’article 11.2.

#### 11.5 Propositions de publication et Informations confidentielles du Preneur de licence

Les propositions de publication et les Thèses d’étudiant ne doivent pas contenir d’Informations confidentielles provenant du Preneur de licence.

### 12. ASSURANCE

#### 12.1 Le Preneur de licence doit contracter une assurance

a) Avant de pouvoir commercialiser la Technologie concédée sous licence ou vendre tout produit concédé sous licence, le Preneur de licence doit contracter une police d’assurance sur la responsabilité liée au produit pour tous les risques habituellement couverts par ce type d’assurances, notamment tout dommage, perte ou blessure de quelque sorte que ce soit et quelle que soit la manière dont ils ont été causés à une personne ou un bien, et les pertes spéciales, directes, indirectes ou consécutives, notamment les pertes financières indirectes subies par une personne en raison de la commercialisation de la propriété intellectuelle de l’Université ou de l’usage des produits concédés sous licence, pour un montant d’au moins 10 000 000,00 de dollars par sinistre ou tout autre montant raisonnable successivement communiqué par l’Université au Preneur de licence.

b) Avant qu’un Preneur de sous-licence ne commercialise de Technologie concédée sous licence ou ne vende de produit concédé sous licence, le Preneur de licence doit s’assurer que le Preneur de sous-licence a contracté une police d’assurance sur la responsabilité liée au produit pour des risques identiques à ceux qui sont indiqués à l’alinéa a) de l’article 12.1.

#### 12.2 Le Preneur de licence doit contracter une assurance de compensation sans faute pour des essais cliniques

Avant que le Preneur de licence ou un Preneur de sous-licence ne lance un essai clinique faisant usage d’une Technologie concédée sous licence, il doit contracter ou s’assurer que le Preneur de sous-licence a contracté une police d’assurance de compensation sans faute concernant des essais cliniques pour tous les risques habituellement couverts par ce type d’assurances, notamment tout dommage, perte, blessure ou décès et toute perte spéciale, directe, indirecte ou consécutive, en particulier une perte financière indirecte subie par toute personne en raison de l’essai clinique, pour un montant d’au moins 5 000 000,00 de dollars par sinistre ou tout autre montant raisonnable successivement communiqué par l’Université au Preneur de licence.

#### 12.3 Le Preneur de licence doit veiller à rester assuré

Le Preneur de licence doit maintenir en vigueur la police d’assurance indiquée aux articles 12.1 et 12.2 pendant sept ans après la date de la dernière vente d’un produit.

#### 12.4 Le Preneur de licence doit attester de son assurance

Le Preneur de licence doit, à la demande de l’Université, présenter à celle-ci, à des fins d’inspection, la police d’assurance indiquée aux articles 12.1 ou 12.2, ou une attestation d’assurance établie par l’assureur pour chacune de ces polices.

#### 12.5 L’Université peut contracter une assurance si le Preneur de licence ne l’a pas fait

Si le Preneur de licence faillit à son obligation de s’assurer prévue aux articles 12.1 et 12.2, l’Université peut contracter ces assurances; le Preneur de licence doit alors lui rembourser tous les frais engagés à ce titre.

### 13. GARANTIES

#### 13.1 La commercialisation est incertaine

Le Preneur de licence reconnaît qu’il existe une incertitude fondamentale vis-à-vis de la Commercialisation de nouvelles technologies.

#### 13.2 Garanties de l’Université

a) L’Université garantit au Preneur de licence qu’à sa connaissance, à la Date d’entrée en vigueur, elle était titulaire de la Technologie concédée sous licence, qu’elle en avait la propriété juridique et effective, qu’elle avait le droit de divulguer cette technologie et d’autoriser le Preneur de licence à l’utiliser conformément au présent Contrat, et qu’elle n’avait reçu aucune notification ou revendication d’une Tierce partie faisant valoir que l’utilisation de la Technologie concédée sous licence portait atteinte à un brevet ou d’autres droits de propriété intellectuelle de toute Tierce partie publiés à la Date d’entrée en vigueur.

b) L’Université garantit en outre au Preneur de Licence :

i) que la technologie concédée sous licence n’est pas grevée, hypothéquée ou engagée de toute autre manière, et qu’elle n’est soumise à aucun privilège;

ii) que la technologie concédée sous licence ne fait l’objet d’aucune action en justice en cours et qu’aucune revendication ou exigence n’a été adressée par une Tierce partie à son égard; et

iii) qu’aucun droit ou licence sur la technologie concédés sous licence ne sont en conflit avec le droit octroyé au Preneur de licence au titre du présent Contrat.

#### 13.3 Admissions

Chaque partie reconnaît que :

a) hormis les garanties apportées par l’Université et expressément énoncées dans le présent Contrat, aucune autre condition ou garantie n’est contraignante pour l’Université ou entre l’Université et le Preneur de licence;

b) ni l’Université ni personne agissant au nom de celle-ci n’a fixé de condition, apporté de garantie ou contracté d’engagement ou d’accord qui ne soit expressément indiqué dans le présent Contrat;

c) dans toute la mesure autorisée par la législation, l’Université n’est soumise à aucune garantie légale; et

d) aucune déclaration ou promesse de quelque sorte que ce soit qui ne figure pas expressément dans le présent Contrat n’a été formulée avant la signature de celui-ci.

#### 13.4 Absence d’autres garanties

Le Preneur de licence reconnaît que l’Université n’apporte aucune garantie ou ne formule aucune déclaration concernant :

a) la sécurité de la Technologie ou des Produits concédés sous licence;

b) la Commercialisation de la Technologie ou des Produits concédés sous licence;

c) la capacité de Commercialiser la Technologie ou les Produits concédés sous licence;

d) les bénéfices ou les recettes pouvant découler de la Commercialisation de la Technologie ou des Produits concédés sous licence;

e) les perspectives de Commercialiser ou le succès de la Commercialisation de quelque partie que ce soit de la Technologie ou des Produits concédés sous licence;

f) la possibilité d’obtenir un brevet, ou de l’obtenir pour la revendication présentée ou pour une revendication réduite; et

g) la possibilité qu’un brevet concédé puisse être invalidé ou perdre son enregistrement.

### 14. EXEMPTION ET INDEMNISATION

#### 14.1 Exemption

a) Le Preneur de licence exempte l’Université, ses cadres, ses employés, ses sous-traitants et ses agents de toute mesure, revendication, procédure judiciaire ou exigence en cas de perte, de décès, de blessure, de maladie ou de dommage résultant de la Commercialisation ou de l’usage de la Technologie concédée sous licence ou de tout produit dérivé de celle-ci.

b) Dans toute la mesure autorisée par la législation, l’Université, ses cadres, ses employés, ses sous-traitants et ses agents ne sont pas responsables envers le Preneur de licence de tout dommage spécial, indirect ou consécutif, notamment les pertes financières indirectes résultant de la Commercialisation ou de l’usage de la Technologie concédée sous licence ou de tout produit dérivé de celle-ci.

#### 14.2 Exemption et confidentialité

L’article 14.1 ne s’applique pas à toute atteinte commise par l’Université, ses cadres, ses employés, ses sous-traitants et ses agents à toute obligation de confidentialité énoncée dans le présent Contrat.

#### 14.3 Indemnisation

a) Le Preneur de licence indemnise et continuer d’indemniser l’Université, ses cadres, ses employés, ses sous-traitants et ses agents de toute action, revendication, procédure ou exigence (y compris émanant de tiers) menée à son encontre, ou à leur encontre commune séparément ou solidairement, en cas d’éventuel décès, perte, blessure, maladie ou dommage résultant de la Commercialisation ou de l’usage de la Technologie concédée sous licence, ou de tout produit dérivé de celle-ci.

b) L’obligation d’indemniser l’Université et ses cadres, ses employés, ses sous-traitants et ses agents prévue à l’alinéa a) constitue une obligation permanente qui est distincte et indépendante d’autres obligations et qui conserve ses effets après l’expiration ou la résiliation du présent Contrat.

### 15. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

a) Tout différend résultant directement des conditions expressément énoncées dans le présent Contrat ou des motifs de résiliation prévus dans celui-ci doit être réglé de la manière suivante. Premièrement, dans les dix (10) jours après que l’une des parties a constaté l’existence d’un différend, chaque partie nomme un représentant habilité à régler le différend en question, et ces représentants doivent, dans les vingt (20) jours suivant leur nomination, se rencontrer pour tenter de régler le différend. S’ils n’y parviennent pas, chaque partie peut présenter une demande écrite de règlement officiel du différend. Dans les dix (10) jours suivant cette demande écrite, les parties se réunissent pendant une journée avec un médiateur impartial dans le but exclusif d’examiner les diverses possibilités de régler le différend sans recourir à une procédure judiciaire; il peut s’agir par exemple de mener des négociations supplémentaires ou de faire appel à une procédure de médiation, de conciliation, d’arbitrage ou de contentieux, ou encore de demander l’avis d’un expert. Si aucune de ces possibilités ne fait l’objet d’un accord dans les dix (10) jours suivant la médiation d’une journée, chaque partie peut entamer une procédure judiciaire.

b) Chaque partie convient de ne pas engager de procédure judiciaire ou d’arbitrage de quelque manière que ce soit concernant le différend qui fait l’objet d’un débat entre les parties au titre du présent article 15 avant ou pendant le déroulement de ce débat. Elle convient en outre de conserver le caractère confidentiel de toute information divulguée par l’autre partie au cours du débat (sauf s’il s’agit d’informations se trouvant déjà dans le Domaine public).

### 16. RÉSILIATION

#### 16.1 Résiliation pour défaillance

Si une partie est défaillante vis-à-vis de toute obligation découlant du présent Contrat et que cette défaillance s’est poursuivie pendant au moins 14 jours, la partie non défaillante adresse une notification écrite à la partie défaillante pour demander que la défaillance prenne fin dans les 30 jours à compter de la date de la notification; le délai imparti peut être plus long à la discrétion de la partie non défaillante. Si la partie défaillante ne met pas fin à la défaillance dans les 30 jours à compter de la notification, la partie non défaillante peut résilier le présent Contrat avec effet immédiat en notifiant par écrit la partie défaillante.

#### 16.2 Résiliation pour faute

En cas de faute, la partie non fautive peut résilier le présent Contrat avec effet immédiat en notifiant la partie fautive par écrit. Aux fins du présent Contrat, chacun des cas suivants constitue une faute :

a) le fait qu’une partie cède ou sous-traite (sauf au titre d’une sous-licence) l’exécution du présent Contrat à une autre personne sans le consentement écrit préalable de l’autre partie; ou

b) le fait qu’une partie devienne insolvable ou fasse l’objet d’une mise en faillite ou d’une liquidation[[205]](#footnote-206).

#### 16.3 La résiliation n’a pas d’incidence sur les droits ou obligations antérieurs ni sur les droits acquis

a) La résiliation du présent Contrat par quelque partie que ce soit ne libère nullement l’autre partie de ses obligations dès lors que celles-ci :

i) devaient être exécutées avant la date de prise d’effet de la résiliation; ou

ii) doivent être exécutées en raison de la résiliation.

b) La résiliation du présent Contrat n’a pas d’incidence sur tout droit qu’une partie a acquis avant la résiliation ou qui découle de celle-ci; ce droit est préservé.

### 17. RÉSILIATION ET INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

#### 17.1 Restitution des Informations confidentielles

Immédiatement après la résiliation ou l’expiration du présent Contrat, quelle que soit la manière dont celle-ci intervient, et à moins que les parties n’aient conclu de nouveau Contrat concernant les Informations confidentielles, le Bénéficiaire, s’il en a reçu la demande écrite de la part du Divulgateur, doit immédiatement remettre à celui-ci toutes les Informations confidentielles en sa possession et tous les biens corporels contenant des Informations confidentielles ou des résumés de celles-ci.

#### 17.2 Destruction des Informations confidentielles

Tout élément des Informations confidentielles que le Bénéficiaire ne peut restituer au Divulgateur de façon pratique doit être détruit de la manière indiquée par le Divulgateur.

### 18. MÉTHODE DE NOTIFICATION

Toutes les notifications et autres communications autorisées ou imposées par le présent Contrat doivent être effectuées par écrit et remises aux parties à leur adresse respective indiquée en tête du présent document, ou à toute autre adresse qu’une partie pourrait avoir notifiée par la suite. Une notification est réputée reçue 1) si elle a été remise en personne; 2) après un délai de soixante-douze (72) heures suivant l’envoi postal en courrier recommandé prioritaire avec accusé de réception, l’envoi de celui-ci étant prépayé; 3) après un délai de vingt-quatre (24) heures suivant l’envoi par coursier express avec livraison garantie le lendemain; ou 4) après la transmission d’un courriel ou d’une télécopie avec accusé de réception, dès lors qu’un exemplaire de cette notification a été simultanément adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, l’envoi de celui-ci étant prépayé, et que la notification indique que l’original a été envoyé par courriel ou par télécopie, ainsi que la date de l’envoi.

### 19. GÉNÉRALITÉS

#### 19.1 Interdiction de cession ou de sous-traitance pour le Preneur de licence

Hormis les sous-licences prévues à l’article 4, le Preneur de licence ne peut céder, sous-traiter ou transférer une partie quelconque de ses droits ou obligations découlant du présent Contrat à une autre personne sans le consentement écrit préalable de l’Université, celle-ci ne pouvant refuser son consentement de manière déraisonnable.

#### 19.2 Relation entre les parties

a) Les parties entretiennent la relation normale entre un donneur et un preneur de licence, et rien ne peut être compris ou interprété de manière à faire de l’une des parties l’agent, l’associé, le coentrepreneur ou le représentant de l’autre partie.

b) Nulle partie ne peut, à quelque moment que ce soit, sans le consentement écrit préalable de l’autre partie, agir en qualité d’agent, associé, coentrepreneur ou représentant de l’autre partie, ou se présenter comme tel.

#### 19.3 Autres engagements

Chaque partie doit, à la demande de l’autre partie, effectuer tous les actes et appliquer tous les contrats, engagements et autres documents et instruments que cette autre partie peut raisonnablement exiger soit pour mettre en état les droits et pouvoirs concédés, créés ou destinés à être concédés ou créés en vertu du présent Contrat, ou les faire pleinement appliquer ou entrer en vigueur, soit pour favoriser l’exécution des transactions prévues dans le contrat.

#### 19.4 Sous-parties

Le présent Contrat peut être exécuté en plusieurs sous-parties distinctes, la totalité de ces sous-parties constituant ensemble un seul contrat.

#### 19.5 Frais juridiques

Chaque partie doit prendre à sa charge ses propres frais et coûts juridiques liés à l’établissement, à la négociation et à l’exécution du présent Contrat.

#### 19.6 Garantie d’autorité

Si le présent Contrat est signé par une personne au nom et pour le compte d’une partie au Contrat, cette personne :

a) garantit qu’elle a qualité d’agent autorisé par ladite partie et qu’elle est expressément investie de l’autorité nécessaire pour conclure et signer le Contrat au nom et pour le compte de ladite partie, et qu’en conséquence elle peut lier cette partie au regard des obligations prévues dans le Contrat; et

b) reconnaît que l’autre partie au Contrat n’aurait pas conclu celui-ci en l’absence de la garantie d’autorité énoncée dans l’alinéa a).

#### 19.7 Intégralité du contrat

Les parties reconnaissent qu’aux fins exclusives de l’objet du présent Contrat, celui-ci reprend l’ensemble des débats entre les parties jusqu’à la date de sa conclusion, que l’intégralité du contrat entre les parties figure dans son texte, et qu’il n’existe aucun accord, arrangement ou autre condition implicite ou explicite, ou aucun accord accessoire en vigueur ou ayant effet entre les parties qui n’apparaisse dans le présent Contrat.

#### 19.8 Versions différentes

Aucune version différant du présent Contrat ne peut être contraignante pour les parties si elle n’a pas été établie par écrit et signée par des employés ou des responsables de toutes les parties au contrat.

#### 19.9 Renonciation

a) Aucun retard ou défaillance d’une partie dans l’exercice de tout droit concédé au titre du présent Contrat, ou dans l’exigence d’un strict respect par l’autre partie de toute obligation découlant du Contrat ne saurait constituer de renonciation aux droits de toute partie d’exiger le strict respect des dispositions du Contrat.

b) Si une partie décide d’ignorer une défaillance particulière de toute autre partie, cette décision est sans préjudice du droit de chaque partie concernant toute autre défaillance antérieure ou postérieure de nature identique ou différente.

c) Tout retard ou omission d’une partie dans l’exercice de tout droit en raison d’une défaillance quelconque ne peut avoir d’effet sur le droit de cette partie ni lui retirer ce droit du fait de cette défaillance ou de toute autre défaillance postérieure, ou encore de la poursuite de toute défaillance.

d) Toute renonciation ne peut prendre effet que si elle est établie par écrit de manière expresse et signée de la partie renonciatrice.

#### 19.10 Ressort juridique

a) Les parties conviennent que le présent Contrat est rédigé et conclu en \*[[206]](#footnote-207) et qu’il doit être interprété conformément à la législation de ce ressort juridique.

b) Elles conviennent de se soumettre au ressort juridique non exclusif de \* et à la législation en vigueur dans ce ressort.

#### 19.11 Séparation

Si un tribunal estime qu’une partie quelconque du présent Contrat est ou pourrait être nul, annulable, illicite ou inopposable, ou que l’application de toute partie du Contrat à toute personne ou toute circonstance est ou peut devenir non valable ou inopposable, cette partie peut être séparée du Contrat et la séparation n’a pas d’effet sur la poursuite de l’application du reste du Contrat.

**LA PAGE DES SIGNATURES SUIT**

**SIGNATURES DES PARTIES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **pour l’Université**  en présence de | )  )  )  ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du signataire  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature du témoin  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du témoin  Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| pour le Preneur de licence  en présence de | )  )  )  ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du signataire  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature du témoin  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du témoin  Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ANNEXE 1 : TECHNOLOGIE CONCÉDÉE SOUS LICENCE**

Décrivez en détail la Technologie concédée sous licence.

CONTRAT DE LICENCE SUR UN DROIT D’AUTEUR

**Note :**

Le présent contrat type peut être employé pour concéder une licence sur une œuvre protégée par le droit d’auteur.

Il ne convient pas pour concéder une licence sur un logiciel à un utilisateur final.

**CONTRAT DE LICENCE SUR UN DROIT D’AUTEUR**

**EN VERTU DU PRÉSENT CONTRAT**, à compter du [jour, mois, année],

|  |
| --- |
| **\*[[207]](#footnote-208)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \*[[208]](#footnote-209)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, situé(e) à \*[[209]](#footnote-210) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (“l’Université”)  ET |
| \*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, situé(e) à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*[[210]](#footnote-211) (“le Preneur de licence”) |

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

CONTEXTE

A. L’Université est titulaire du droit d’auteur sur le Matériel.

B. L’Université est convenue de concéder une licence au Preneur de licence pour que celui-ci exerce les droits et utilise le Matériel en vue d’atteindre le But défini selon les conditions énoncées dans le présent Contrat.

LE PRÉSENT CONTRAT ÉTABLIT CE QUI SUIT.

### 1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

#### 1.1 Programme de référence

Le programme de référence[[211]](#footnote-212) joint en annexe au présent Contrat contient la définition des termes suivants employés dans le contrat :

Résultat attendu,

Droit de licence,

Matériel,

But,

Droits,

Redevance,

Période de validité,

Territoire.

#### 1.2 Définitions

Aux fins du présent Contrat :

L’expression **Date d’entrée en vigueur** s’entend de la date indiquée en tête du présent Contrat, ou si aucune date n’est indiquée, de la date à laquelle la dernière partie a signé le présent Contrat.

L’expression **Droit moral** s’entend du droit d’un auteur de se voir attribuer la paternité, de son droit à l’intégrité de la paternité et du droit à ne pas voir la paternité être faussement attribuée.

L’expression **Période des redevances** s’entend de chaque période consécutive s’achevant le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année.

#### 1.3 Référence au Matériel

Dans le présent Contrat, toute référence au Matériel renvoie aux œuvres visées par la définition du Matériel dans le programme de référence, ainsi qu’au droit d’auteur protégeant ces œuvres.

#### 1.4 Interprétation

a) Toute mention d’une partie au présent Contrat vaut également mention de l’exécutant, de l’administrateur, des héritiers, successeurs ou ayants droit, du tuteur et du syndic de faillite de cette partie, qui sont tous liés par les dispositions du contrat.

b) Les intitulés du présent Contrat ne sont indiqués qu’à des fins d’orientation et n’ont aucune incidence sur le sens et l’interprétation des autres dispositions du Contrat.

c) Les termes employés dans le présent Contrat au singulier ou au pluriel s’entendent aussi respectivement au pluriel et au singulier.

d) Les termes employés dans le présent Contrat concernant des personnes s’entendent de toutes les personnes, entités et associations, y compris des entreprises, organismes fiduciaires, personnes morales, organismes publics, partenariats et coentreprises.

e) Lorsqu’un sens particulier est attribué à un terme ou à une expression dans le présent Contrat, les autres formes lexicales ou syntaxiques de ce terme ou de cette expression ont le même sens.

f) Lorsqu’une partie au présent Contrat se compose de plusieurs personnes, les engagements et obligations qui lui incombent sont contraignants pour chacune de ces personnes conjointement et solidairement.

g) L’expression “y compris” n’a pas d’effet limitatif.

h) Si une tâche doit être exécutée à une date qui n’est pas un jour ouvré, elle peut être exécutée le jour ouvré suivant.

i) Toute référence à une loi renvoie à cette loi telle que promulguée avec ses modifications successives.

### 2. DURÉE

La durée du présent Contrat est sa Période de validité. Elle peut être prorogée par contrat écrit entre les parties.

### 3. CONCESSION DE LICENCE

#### 3.1 Concession d’une licence au Preneur de licence

L’Université concède au Preneur de licence une licence [non exclusive] [exclusive][[212]](#footnote-213) sur le Matériel pendant la Période de validité, pour le Territoire défini, afin qu’il puisse exercer les droits découlant du droit d’auteur sur le Matériel, uniquement dans le But défini.

#### 3.2 Résultats attendus

Aussi rapidement que possible après la date d’entrée en vigueur, l’Université fournit les Résultats attendus au Preneur de licence au format défini dans le programme de référence.

#### 3.3 Concession de sous-licences

Choisir l’une des trois versions du présent article :

* Les droits sont concédés au Preneur de licence en son nom propre; celui-ci ne peut donc concéder de sous-licence sur le Matériel sans le consentement écrit préalable de l’Université.
* Le Preneur de licence peut concéder des sous-licences sur le Matériel pour le Territoire défini afin de permettre l’exercice des droits découlant du droit d’auteur sur le Matériel, uniquement dans le But défini, sous réserve du consentement écrit préalable de l’Université, ce consentement ne pouvant être refusé, retardé ou subordonné à des conditions pour des motifs déraisonnables.
* Le Preneur de licence ne peut concéder de sous-licence sur le Matériel pour le Territoire défini afin de permettre l’exercice des droits découlant du droit d’auteur sur le Matériel, uniquement dans le But défini, sans le consentement préalable de l’Université.

### 4. MATÉRIEL

#### 4.1 Territoire

Le Preneur de licence ne peut exercer de droits sur le Matériel en dehors du Territoire défini.

#### 4.2 Droits

Le Preneur de licence ne peut exercer de droits découlant du droit d’auteur sur le Matériel distincts des droits concédés par le présent Contrat.

#### 4.3 But

Le Preneur de licence ne peut faire usage du Matériel dans un but autre que le But défini.

#### 4.4 Reproduction

Le Preneur de licence peut reproduire le Matériel dans la mesure autorisée par les droits et le But, ainsi que pour conserver une archive ou un exemplaire de secours du Matériel. Il ne peut faire d’autre reproduction du Matériel.

#### 4.5 Interdictions

Le Preneur de licence ne peut publier, distribuer, modifier, adapter ou traduire le Matériel en dehors des conditions expressément autorisées par les droits et le But.

#### 4.6 Nom de l’Université

Le Preneur de licence ne peut supprimer le nom de l’Université dans le Matériel.

#### 4.7 Indication du droit d’auteur

Le Preneur de licence doit conserver dans le Matériel toutes les indications mettant en évidence la titularité de l’Université sur le droit d’auteur concernant ce Matériel, et doit s’assurer que toutes les reproductions qu’il a faites du Matériel portent ces indications, celles-ci ne pouvant être supprimées, modifiées ou effacées.

### 5. CONDITIONS FINANCIÈRES

#### 5.1 Droit de licence

Le Preneur de licence doit verser le Droit de licence à l’Université de la manière prévue dans le programme de référence. Au besoin, l’Université lui adresse une facture pour le versement de ce Droit au moins 30 jours avant la date de paiement prévue. Le Preneur de licence doit payer la facture dans les 30 jours à compter de la date de celle-ci, ou à la date de paiement prévue dans le programme de référence si elle est postérieure.

#### 5.2 Redevances

a) Le Preneur de licence doit verser les Redevances à l’Université.

b) Dans les 30 jours à compter du dernier jour de chaque période des Redevances, le Preneur de licence doit adresser à l’Université une déclaration écrite détaillant le calcul des Redevances pour la période considérée et attestant du paiement de ces Redevances par virement bancaire électronique sur un compte bancaire que l’Université lui a indiqué par écrit.

#### 5.3 Impôt anticipé

Si le Preneur de licence est tenu de payer un impôt anticipé sur toute Redevance ou paiement dus à l’Université, il peut déduire du montant des Redevances le montant de l’impôt anticipé, dès lors qu’il fournit à l’Université une attestation des paiements effectués à ce titre.

#### 5.4 Intérêt

Si un montant quelconque que le Preneur de licence doit payer à l’Université au titre du présent Contrat n’est pas acquitté, le Preneur de licence doit verser un intérêt sur ce montant calculé à partir de la date à laquelle le paiement était dû, à un taux de 18% ou au taux maximum autorisé par la législation pertinente s’il est inférieur.

### 6. COMPTES

#### 6.1 Comptes que le Preneur de licence doit établir

Le Preneur de licence doit établir des comptes et des relevés justes et précis de toutes les transactions concernant le Matériel au regard desquelles les Redevances sont calculées.

#### 6.2 Inspection des comptes par l’Université

a) L’Université peut charger, à ses frais, une personne qualifiée d’inspecter les comptes et les relevés que le Preneur de licence a établis au titre de l’article 6.1. Cette personne peut, après avoir adressé une notification écrite avec un préavis de sept jours, et pendant les heures normales de bureau, inspecter et reproduire tous les comptes et relevés établis au titre de l’article 6.1 sur le lieu où ils sont généralement conservés. L’Université ne peut effectuer qu’une seule de ces inspections par période de 12 mois. Le Preneur de licence accepte de coopérer de manière raisonnable avec cette personne pour faciliter l’inspection.

b) Si l’Université découvre, à l’occasion d’une telle inspection, que le montant versé par le Preneur de licence est inférieur au montant dû au titre du présent Contrat, et que le montant non versé représente plus de cinq pour cent (5%) du montant qui aurait dû être payé, le Preneur de licence doit rembourser l’Université de tous les frais raisonnablement engagés pour effectuer l’inspection.

### 7. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

#### 7.1 Titularité

Les parties reconnaissent que les droits de propriété intellectuelle, y compris le droit d’auteur qui protège le Matériel, appartiennent à l’Université. Le Preneur de licence ne peut contester ou réfuter directement ou indirectement la titularité de l’Université et les droits afférents au Matériel, ni déclarer qu’il est titulaire de quelque élément que ce soit figurant dans le Matériel.

#### 7.2 Garanties concernant le droit d’auteur

1. L’Université garantit au Preneur de licence qu’à sa connaissance, à la Date d’entrée en vigueur, elle était titulaire exclusive du Matériel, qu’elle en avait la propriété juridique et effective, et que la reproduction, la publication et la distribution du Matériel ne portait pas atteinte au droit d’auteur de toute Tierce partie sur une œuvre publiée à la Date d’entrée en vigueur.
2. Elle garantit en outre au Preneur de Licence i) que le Matériel n’est pas grevé, hypothéqué ou engagé de toute autre manière, et qu’il n’est soumis à aucun privilège; ii) que le Matériel ne fait l’objet d’aucune action en justice en cours; iii) qu’aucune revendication ou exigence n’a été adressée par une Tierce partie à l’égard du Matériel; et iv) qu’aucun droit ou licence concédés sur le Matériel n’est en conflit avec les droits octroyés au Preneur de licence au titre du présent Contrat.

#### 7.3 Garanties au regard du Droit moral[[213]](#footnote-214)

L’Université garantit que les auteurs du Matériel ont consenti aux catégories ou types d’actes ou d’omissions suivants au regard de leur Droit moral sur le Matériel :

a) l’utilisation, la reproduction, la communication, la modification ou l’adaptation de l’ensemble ou d’une partie de l’œuvre, avec ou sans attribution de paternité;

b) l’ajout à une œuvre ou le retrait de parties de l’œuvre; et

c) l’usage d’une œuvre dans un contexte différent de celui qui avait été initialement envisagé,

mais pas une fausse attribution de paternité.

#### 7.4 Atteinte

Si le Preneur de licence apprend ou estime qu’une personne non autorisée est entrée en possession d’une partie quelconque du Matériel, qu’une personne a fait un usage inapproprié ou non autorisé du Matériel, ou qu’une personne non autorisée a commis un acte contraire aux droits liés au Matériel ou découlant de celui-ci, il doit en informer l’Université rapidement et de manière détaillée.

#### 7.5 Le Preneur de licence choisit de porter plainte en atteinte[[214]](#footnote-215)

1. Les parties reconnaissent qu’en tant que preneur de licence exclusif, le Preneur de licence peut porter plainte contre une personne ayant porté atteinte au Matériel. Dès lors, s’il choisit de porter plainte, il a toute discrétion pour mener cette procédure et il est seul responsable de tous les frais et paiements judiciaires qui en découlent.
2. L’Université doit apporter au Preneur de licence toute l’aide qu’il peut demander au regard de cette procédure, aux frais du Preneur de licence. Elle ne peut être contrainte à se joindre à la procédure en tant que partie, mais elle peut accepter de s’y joindre, aux frais du Preneur de licence, si la législation applicable le prévoit.
3. Si le Preneur de licence perçoit des dommages ou des réparations au titre de cette procédure, il doit reverser à l’Université un montant correspondant aux Redevances qu’il aurait dû lui payer au titre du présent Contrat sur le montant des ventes ayant servi de référence pour l’évaluation des dommages ou réparations (à ne pas confondre avec le montant des dommages réellement perçus), ou 50% du montant net des dommages réellement perçus après déduction de tous les frais raisonnablement engagés par le Preneur de licence aux fins de sa plainte, si ce dernier montant est plus faible.

#### 7.6 Le Preneur de licence choisit de ne pas porter plainte en atteinte[[215]](#footnote-216)

Si après une demande présentée par l’Université, le Preneur de licence choisit de ne pas porter plainte contre la personne ayant commis une atteinte au Matériel, et si l’Université décide de porter plainte elle-même :

a) le Preneur de licence doit apporter à l’Université toute l’aide qu’elle peut demander au regard de cette procédure, voire se joindre à la procédure en tant que partie si la législation le prévoit, aux frais de l’Université; et

b) l’Université est seule responsable de la procédure, prend à sa seule charge tous les frais juridiques et paiements qui en découlent, et reste seule bénéficiaire de tous les dommages ou autres réparations obtenus grâce à cette procédure.

### 8. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1. Tout différend résultant directement des conditions expressément énoncées dans le présent Contrat ou des motifs de résiliation prévus dans celui-ci doit être réglé de la manière suivante. Premièrement, dans les dix (10) jours après que l’une des parties a constaté l’existence d’un différend, chaque partie nomme un représentant habilité à régler le différend en question, et ces représentants doivent, dans les vingt (20) jours suivant leur nomination, se rencontrer pour tenter de régler le différend. S’ils n’y parviennent pas, chaque partie peut présenter une demande écrite de règlement officiel du différend. Dans les dix (10) jours suivant cette demande écrite, les parties se réunissent pendant une journée avec un médiateur impartial dans le but exclusif d’examiner les diverses possibilités de régler le différend sans recourir à une procédure judiciaire; il peut s’agir par exemple de mener des négociations supplémentaires ou de faire appel à une procédure de médiation, de conciliation, d’arbitrage ou de contentieux, ou encore de demander l’avis d’un expert. Si aucune de ces possibilités ne fait l’objet d’un accord dans les dix (10) jours suivant la médiation d’une journée, chaque partie peut entamer une procédure judiciaire.
2. Chaque partie convient de ne pas engager de procédure judiciaire ou d’arbitrage de quelque manière que ce soit concernant le différend qui fait l’objet d’un débat entre les parties au titre du présent article 8 avant ou pendant le déroulement de ce débat. Elle convient en outre de conserver le caractère confidentiel de toute information divulguée par l’autre partie au cours du débat (sauf s’il s’agit d’informations se trouvant déjà dans le Domaine public).

### 9. RÉSILIATION

#### 9.1 Résiliation pour défaillance

Si une partie est défaillante vis-à-vis de toute obligation découlant du présent Contrat et que cette défaillance s’est poursuivie pendant au moins 14 jours, la partie non défaillante adresse une notification écrite à la partie défaillante pour demander que la défaillance prenne fin dans les 30 jours à compter de la date de la notification; le délai imparti peut être plus long à la discrétion de la partie non défaillante. Si la partie défaillante ne met pas fin à la défaillance dans les 30 jours à compter de la notification, la partie non défaillante peut résilier le présent Contrat avec effet immédiat en notifiant par écrit la partie défaillante.

#### 9.2 Résiliation pour faute

En cas de faute, la partie non fautive peut résilier le présent Contrat avec effet immédiat en notifiant la partie fautive par écrit. Aux fins du présent Contrat, chacun des cas suivants constitue une faute :

a) le fait qu’une partie cède ou sous-traite (sauf au titre d’une sous-licence) l’exécution du présent Contrat à une autre personne sans le consentement écrit préalable de l’autre partie; ou

b) le fait qu’une partie devienne insolvable ou fasse l’objet d’une mise en faillite ou d’une liquidation[[216]](#footnote-217).

#### 9.3 La résiliation n’a pas d’incidence sur les droits ou obligations antérieurs ni sur les droits acquis

a) La résiliation du présent Contrat par quelque partie que ce soit ne libère nullement l’autre partie de ses obligations dès lors que celles-ci :

i) devaient être exécutées avant la date de prise d’effet de la résiliation; ou

ii) doivent être exécutées en raison de la résiliation.

b) La résiliation du présent Contrat n’a pas d’incidence sur tout droit qu’une partie a acquis avant la résiliation ou qui découle de celle-ci; ce droit est préservé.

### 10. RÉSILIATION ET MATÉRIEL

En cas de résiliation du présent Contrat, quelle que soit la manière dont elle intervient, le Preneur de licence doit restituer ou détruire tous les exemplaires du Matériel selon les indications de l’Université. Celle-ci peut désigner une personne pour superviser et vérifier le respect des obligations découlant du présent article pour le Preneur de licence. Après s’être acquitté de ses obligations, le Preneur de licence doit confirmer par écrit à l’Université que les obligations ont bien été respectées; les parties conviennent que cette confirmation constitue une garantie de la part du Preneur de licence que celui-ci s’est acquitté de toutes les obligations découlant pour lui du présent article.

#### 11. MÉTHODE DE NOTIFICATION

Toutes les notifications et autres communications autorisées ou imposées par le présent Contrat doivent être effectuées par écrit et remises aux parties à leur adresse respective indiquée en tête du présent document, ou à toute autre adresse qu’une partie pourrait avoir notifiée par la suite. Une notification est réputée reçue 1) si elle a été remise en personne; 2) après un délai de soixante-douze (72) heures suivant l’envoi postal en courrier recommandé prioritaire avec accusé de réception, l’envoi de celui-ci étant prépayé; 3) après un délai de vingt-quatre (24) heures suivant l’envoi par coursier express avec livraison garantie le lendemain; ou 4) après la transmission d’un courriel ou d’une télécopie avec accusé de réception, dès lors qu’un exemplaire de cette notification a été simultanément adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, l’envoi de celui-ci étant prépayé, et que la notification indique que l’original a été envoyé par courriel ou par télécopie, ainsi que la date de l’envoi.

### 12. GÉNÉRALITÉS

#### 12.1 Interdiction de cession ou de sous-traitance

Hormis les sous-licences autorisées, le Preneur de licence ne peut céder, sous-traiter ou transférer une partie quelconque de ses droits ou obligations découlant du présent Contrat à une autre personne sans le consentement écrit préalable de l’Université, celle-ci ne pouvant refuser son consentement de manière déraisonnable.

#### 12.2 Relation entre les parties

a) Les parties entretiennent la relation normale entre un donneur et un preneur de licence, et rien ne peut être compris ou interprété de manière à faire de l’une des parties l’agent, l’associé, le coentrepreneur ou le représentant de l’autre partie.

b) Nulle partie ne peut, à quelque moment que ce soit, sans le consentement écrit préalable de l’autre partie, agir en qualité d’agent, associé, coentrepreneur ou représentant de l’autre partie, ou se présenter comme tel.

#### 12.3 Sous-parties

Le présent Contrat peut être exécuté en plusieurs sous-parties distinctes, la totalité de ces sous-parties constituant ensemble un seul contrat.

#### 12.4 Frais juridiques

Chaque partie doit prendre à sa charge ses propres frais et coûts juridiques liés à l’établissement, à la négociation et à l’exécution du présent Contrat.

#### 12.5 Garantie d’autorité

Si le présent Contrat est signé par une personne au nom et pour le compte d’une partie au Contrat, cette personne :

a) garantit qu’elle a qualité d’agent autorisé par ladite partie et qu’elle est expressément investie de l’autorité nécessaire pour conclure et signer le Contrat au nom et pour le compte de ladite partie, et qu’en conséquence elle peut lier cette partie au regard des obligations prévues dans le Contrat; et

b) reconnaît que l’autre partie au Contrat n’aurait pas conclu celui-ci en l’absence de la garantie d’autorité énoncée dans l’alinéa a).

#### 12.6 Intégralité du contrat

Les parties reconnaissent qu’aux fins exclusives de l’objet du présent Contrat, celui-ci reprend l’ensemble des débats entre les parties jusqu’à la date de sa conclusion, que l’intégralité du contrat entre les parties figure dans son texte, et qu’il n’existe aucun accord, arrangement ou autre condition implicite ou explicite, ou aucun accord accessoire en vigueur ou ayant effet entre les parties qui n’apparaisse dans le présent Contrat.

#### 12.7 Versions différentes

Aucune version différant du présent Contrat ne peut être contraignante pour les parties si elle n’a pas été établie par écrit et signée par des employés ou des responsables de toutes les parties au contrat.

#### 12.8 Renonciation

a) Aucun retard ou défaillance d’une partie dans l’exercice de tout droit concédé au titre du présent Contrat, ou dans l’exigence d’un strict respect par l’autre partie de toute obligation découlant du Contrat ne saurait constituer de renonciation aux droits de toute partie d’exiger le strict respect des dispositions du Contrat.

b) Si une partie décide d’ignorer une défaillance particulière de toute autre partie, cette décision est sans préjudice du droit de chaque partie concernant toute autre défaillance antérieure ou postérieure de nature identique ou différente.

c) Tout retard ou omission d’une partie dans l’exercice de tout droit en raison d’une défaillance quelconque ne peut avoir d’effet sur le droit de cette partie ni lui retirer ce droit du fait de cette défaillance ou de toute autre défaillance postérieure, ou encore de la poursuite de toute défaillance.

d) Toute renonciation ne peut prendre effet que si elle est établie par écrit de manière expresse et signée de la partie renonciatrice.

#### 12.9 Ressort juridique

a) Les parties conviennent que le présent Contrat est rédigé et conclu en \*[[217]](#footnote-218) et qu’il doit être interprété conformément à la législation de ce ressort juridique.

b) Elles conviennent de se soumettre au ressort juridique non exclusif de \* et à la législation en vigueur dans ce ressort.

#### 12.10 Séparation

Si un tribunal estime qu’une partie quelconque du présent Contrat est ou pourrait être nul, annulable, illicite ou inopposable, ou que l’application de toute partie du Contrat à toute personne ou toute circonstance est ou peut devenir non valable ou inopposable, cette partie peut être séparée du Contrat et la séparation n’a pas d’effet sur la poursuite de l’application du reste du Contrat.

**LA PAGE DES SIGNATURES SUIT**

**SIGNATURES DES PARTIES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **pour l’Université**  en présence de | )  )  )  ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du signataire  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature du témoin  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du témoin  Date \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| pour le Preneur de licence  en présence de | )  )  )  ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du signataire  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature du témoin  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du témoin  Date \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**PROGRAMME DE RÉFÉRENCE**

**NOTE :**

La troisième colonne contient des orientations sur la manière de remplir la deuxième colonne.

Une fois que vous aurez rempli le tableau :

1. supprimez la troisième colonne;

2. élargissez la seconde colonne pour occuper le reste de la page;

3. supprimez cette note.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats attendus |  | Décrivez ce que l’Université doit remettre au Preneur de licence. Par exemple, le Matériel doit-il être remis sur papier ou au format électronique? Et dans ce dernier cas, sous quel format? |
| Droits de licence |  | Indiquez les droits de licence dus. Il peut s’agir d’une somme forfaitaire unique ou de plusieurs versements. Ou il est possible qu’aucun droit de licence ne soit dû, mais que des redevances doivent être acquittées. Dans ce cas, indiquez “Non applicable”. |
| Matériel |  | Décrivez en détail le Matériel concédé sous licence. Indiquez chaque élément distinct de manière précise pour qu’il puisse être reconnu et distingué des autres éléments. Le cas échéant, indiquez un titre, le nom de l’auteur, un numéro de version, un numéro de catalogue, etc. |
| But |  | Dans quel But autorisé le Preneur de licence peut-il faire usage du Matériel? Voici quelques exemples :  Pour publier le Matériel sous la forme d’un livre  Pour le publier en ligne  Pour former des cadres de son entreprise  Pour l’intégrer dans des programmes universitaires  Si tous les buts sont autorisés, indiquez “Tous les buts”. |
| Droits |  | Le droit d’auteur confère de nombreux droits, notamment le droit :  de publier;  de reproduire ou copier  de vendre des reproductions  de représenter ou d’exécuter en public  de publier en ligne  de transmettre par voie électronique  de traduire  d’adapter de toute autre manière  d’importer ou exporter  de transmettre ou diffuser par radio ou vidéo.  Indiquez lesquels de ces droits le Preneur de licence peut exercer. Tous les autres droits sont exclus.  Si tous les droits sont concédés, indiquez “tous les droits d’un Titulaire de droit d’auteur”. |
| Redevances |  | Indiquez le taux de redevance applicable. Précisez l’assiette de calcul de ce taux, par exemple :  Une redevance de \*% sur tous les émoluments perçus au titre des formations, c’est-à-dire les émoluments facturés et encaissés en échange de formations qui font usage du Matériel.  Une redevance de \*% sur le prix de vente facturé du Matériel publié.  Si aucune redevance n’est due, indiquez “Non applicable”. |
| Période de validité |  | Indiquez la durée de validité de la licence. |
| Territoire |  | Indiquez le pays ou les régions pour lesquels la licence est concédée.  Si les droits sont concédés pour le monde entier, indiquez “Monde entier”. |

CONTRAT DE LICENCE INTERINSTITUTIONNELLE

**CONTRAT DE LICENCE INTERINSTITUTIONNELLE**

**EN VERTU DU PRÉSENT CONTRAT**, à compter du [jour, mois, année],

|  |
| --- |
| **\*[[218]](#footnote-219)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \*[[219]](#footnote-220)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, situé(e) à \*[[220]](#footnote-221) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (“le Donneur de licence”)  ET |
| \*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, situé(e) à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*[[221]](#footnote-222)  (le “Preneur de licence”) |

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

CONTEXTE

A. Le Donneur de licence et le Preneur de licence sont conjointement titulaires de la technologie.

B. Les parties sont convenues que le Donneur de licence concédera une licence au Preneur de licence en vue de Commercialiser les intérêts que le Donneur de licence détient sur la Technologie.

C. Le Preneur de licence Commercialise la Technologie conformément au présent Contrat.

LE PRÉSENT CONTRAT ÉTABLIT CE QUI SUIT[[222]](#footnote-223).

### 1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

#### 1.1 Définitions

Aux fins du présent Contrat :

L’expression **Entité affiliée** s’entend de toute entité qui contrôle une Tierce partie, est contrôlée par une Tierce partie ou fait l’objet d’un contrôle commun avec une Tierce partie. Dans ce contexte, le terme contrôle s’entend de la propriété ou du contrôle direct ou indirect d’au moins 50% des actions assorties du droit de vote d’une autre entité, ou le fait de disposer du pouvoir direct ou indirect de diriger une autre entité ou d’en influencer la gestion et les politiques.

L’expression **Contrat de commercialisation** s’entend d’un contrat entre le Preneur de licence et une Tierce partie qui concède des licences de Commercialisation de la Propriété intellectuelle conjointe et de la Technologie conjointe.

L’expression **Frais de commercialisation** s’entend de toutes les dépenses raisonnablement engagées par le Preneur de licence pour Commercialiser la Propriété intellectuelle conjointe et la Technologie conjointe, notamment les frais de brevet, les frais de voyage et de séjour, les frais juridiques et les frais et dépenses engagés pour recruter d’autres conseillers et consultants.

L’expression **Recettes de commercialisation** s’entend de toutes les rémunérations perçues par le Preneur de licence du fait de la Commercialisation de la Propriété intellectuelle conjointe et de la Technologie conjointe, notamment les émoluments versés d’avance, les redevances sur les ventes, les redevances sur les droits de sous-licence, les paiements subordonnés à des jalons, toute somme forfaitaire prévue, les dividendes et les recettes issues de la vente d’actions d’une entreprise à laquelle la Propriété intellectuelle conjointe et la Technologie conjointe peuvent avoir été concédées sous licence, et toute autre somme perçue à l’exception de celles qui ont été versées au titre d’un accord de recherche et qui ont été dépensées aux fins de la recherche.

Le terme **Commercialiser** s’entend du fait de fabriquer, utiliser, vendre, proposer à la vente, importer, reproduire ou distribuer tout produit, procédé ou œuvre originale, notamment toutes les activités de marketing, de promotion, de fabrication, d’emballage et de distribution de produits ou services, ou de proposer à la vente et de vendre des produits ou services, d’importer des produits dans le but de les vendre, de concéder à une Tierce partie une autorisation ou une licence pour qu’elle puisse mener l’une ou plusieurs des activités précitées, ou d’utiliser des produits afin de fournir des services, lorsque dans chacun de ces cas, les produits comportent des logiciels.

L’expression **Informations confidentielles** s’entend de toutes les informations qui, à la date de la divulgation découlant du présent Contrat, étaient classées ou définies comme confidentielles ou appartenant au Titulaire, notamment des inventions, des découvertes, des faits, des données, des idées, des manières, méthodes ou procédés de fabrication, des méthodes ou principes de construction, des composés ou formules chimiques, des techniques, des produits, des prototypes, des processus, des noms, du savoir-faire, des tâches courantes, des spécifications, des schémas, des secrets d’affaires, des méthodes technologiques, des programmes d’ordinateur, des œuvres protégées par le droit d’auteur, des conceptions de circuits imprimés, des plans d’affaires, des plans de marketing, des stratégies, des études de marché, des études de faisabilité, des documents de réflexion, des rapports de spécialistes, des prévisions, des projections, des méthodologies, des comptes financiers, des états financiers, des états de flux de trésorerie, des valorisations et d’autres connaissances.

Le terme **Divulgateur** s’entend d’une partie au présent Contrat qui divulgue des Informations confidentielles.

L’expression **Date d’entrée en vigueur** s’entend de la date indiquée en tête du présent Contrat, ou si aucune date n’est indiquée, de la date à laquelle la dernière partie a signé le présent Contrat.

Le terme **Amélioration** s’entend de tout ajout, modification, retouche ou changement utile apportés à la Propriété intellectuelle conjointe et la Technologie conjointe par des employés d’une partie agissant seuls ou conjointement.

L’expression **Propriété intellectuelle** s’entend de tout droit juridiquement ou contractuellement applicable sur toute Technologie conjointe, notamment des brevets et des revendications d’invention; des droits d’auteur et des œuvres originales protégées par le droit d’auteur, y compris des logiciels; des droits ou des brevets de dessin ou modèle industriel; des conceptions de circuits imprimés; et des droits d’obtention végétale ou autres droits analogues, des secrets d’affaires ou un savoir-faire.

L’expression **Propriété intellectuelle conjointe** s’entend de toute Propriété intellectuelle dont le Donneur de licence et le Preneur de licence sont conjointement titulaires et qui est indiquée dans l’annexe 1.

L’expression **Technologie conjointe** s’entend de toute Technologie dont le Donneur de licence et le Preneur de licence sont conjointement titulaires et qui est indiquée dans l’annexe 2.

L’expression **Propriété intellectuelle concédée sous licence** s’entend des intérêts du Donneur de licence liés à toute Propriété intellectuelle indiquée dans l’annexe 3.

L’expression **Technologie concédée sous licence** s’entend des intérêts du Donneur de licence liés à toute Technologie indiquée dans l’annexe 4.

L’expression **Proportion de titularité**[[223]](#footnote-224) s’entend de la titularité de chaque partie sur la Propriété intellectuelle conjointe et la Technologie conjointe, à savoir

a) pour le Donneur de licence : \*% et

b) pour le Preneur de licence : \*%.

Le terme **Brevets** s’entend a) des demandes de brevet déposées dans n’importe quel pays (y compris les demandes provisoires, les demandes de continuation, les demandes de poursuite de la procédure, les demandes de “continuation-in-part”, les demandes divisionnaires, les demandes de remplacement ou les demandes de renoncement et les demandes de certificats d’invention), notamment les demandes de brevet déposées au titre des traités et conventions internationaux, et en particulier du Traité de coopération en matière de brevets et de la Convention sur le brevet européen; b) de tous les brevets délivrés en raison de ces demandes de brevet (y compris les certificats d’invention); c) de tous les brevets et les demandes de brevet fondés sur les éléments précités, ou correspondant à ceux-ci, ou revendiquant les dates de priorité de ceux-ci; d) de tout remplacement, redélivrance, confirmation, enregistrement, renouvellement, ajout, continuation, demande de poursuite de la procédure, demande de “continuation-in-part”, division ou revendication de priorité concernant les éléments précités; et e) de toute extension de la durée de protection, tout certificat de protection supplémentaire et toute autre mesure publique conférant des droits exclusifs sur un produit au-delà de la date initiale d’expiration d’un brevet[[224]](#footnote-225).

L’expression **Frais de brevet** s’entend de tous les coûts raisonnables, notamment les honoraires de conseils en brevet engagés pour rédiger, déposer et traiter des demandes de brevet jusqu’à leur octroi ou leur abandon, ainsi que pour maintenir des brevets en vigueur[[225]](#footnote-226).

L’expression **Proposition de publication** s’entend de tout manuscrit ou résumé destiné à être publié, de tout exposé ou résumé destiné à être présenté oralement, ou de toute affiche faisant référence de quelque manière que ce soit aux Informations confidentielles ou à la Technologie conjointe.

L’expression **Domaine public** s’entend de l’ensemble des connaissances qui sont notoires ou généralement disponibles et vérifiables par les membres de la communauté.

Le terme **Bénéficiaire** s’entend de toute partie au présent Contrat à laquelle des Informations confidentielles sont divulguées.

L’expression **Période de partage des recettes** s’entend de chaque période consécutive s’achevant le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année.

L’expression **Thèse d’étudiant** s’entend de la thèse écrite par un étudiant en vue d’être soumise à un jury d’examen afin de répondre aux conditions prévues par une université pour délivrer un diplôme, et qui renvoie à ou contient toute partie de la Technologie conjointe ou des Informations confidentielles.

Le terme **Technologie** s’entend des conceptions, idées, innovations, découvertes, inventions, procédés, machines, éléments biologiques, formules, équipements, compositions matérielles, formulations, plans, spécifications, schémas, améliorations, renforcements, modifications, évolutions technologiques, méthodes, techniques, systèmes, conceptions, systèmes et plans de production, informations scientifiques, techniques ou d’ingénierie, algorithmes, concepts, méthodes, méthodologies, y compris des méthodes commerciales, logiciels, documentations, données, programmes et informations (qu’ils soient sous une forme lisible par un être humain ou une machine), circuits imprimés avec leur conception et leur présentation, et œuvres de création, qu’ils puissent ou non être protégés par un brevet ou le droit d’auteur ou bénéficier de toute autre forme de protection juridique.

Le terme **Territoire** s’entend du monde entier.

L’expression **Tierce partie** s’entend de toute personne ou entité qui n’est pas partie au présent Contrat ou n’est pas une Entité affiliée à une partie au Contrat.

#### 1.2 Interprétation

a) Toute mention d’une partie au présent Contrat vaut également mention de l’exécutant, de l’administrateur, des héritiers, successeurs ou ayants droit, du tuteur et du syndic de faillite de cette partie, qui sont tous liés par les dispositions du contrat.

b) Les intitulés du présent Contrat ne sont indiqués qu’à des fins d’orientation et n’ont aucune incidence sur le sens et l’interprétation des autres dispositions du Contrat.

c) Les termes employés dans le présent Contrat au singulier ou au pluriel s’entendent aussi respectivement au pluriel et au singulier.

d) Les termes employés dans le présent Contrat concernant des personnes s’entendent de toutes les personnes, entités et associations, y compris des entreprises, organismes fiduciaires, personnes morales, organismes publics, partenariats et coentreprises.

e) Lorsqu’un sens particulier est attribué à un terme ou à une expression dans le présent Contrat, les autres formes lexicales ou syntaxiques de ce terme ou de cette expression ont le même sens.

f) Lorsqu’une partie au présent Contrat se compose de plusieurs personnes, les engagements et obligations qui lui incombent sont contraignants pour chacune de ces personnes conjointement et solidairement.

g) L’expression “y compris” n’a pas d’effet limitatif.

h) Toute indication d’une somme d’argent s’entend de cette somme en dollars australiens.

i) Si une tâche doit être exécutée à une date qui n’est pas un jour ouvré, elle peut être exécutée le jour ouvré suivant.

j) Toute référence à une loi renvoie à cette loi telle que promulguée avec ses modifications successives.

### 2. DURÉE

#### 2.1 Durée du Contrat[[226]](#footnote-227)

S’il n’a pas été résilié conformément aux conditions prévues, le présent Contrat exerce ses effets à compter de la Date d’entrée en vigueur et jusqu’à la date d’expiration de la dernière Propriété intellectuelle conjointe à expirer, ou au vingtième anniversaire de la Date d’entrée en vigueur s’il est postérieur.

#### 2.2 Durée du partage des recettes[[227]](#footnote-228)

L’obligation de partager les Recettes de commercialisation effectuée au titre du présent Contrat prend fin pays par pays à la date à laquelle la dernière Propriété intellectuelle conjointe est abandonnée, prend fin ou est déclarée non valable dans le pays considéré, ou au vingtième anniversaire de la Date d’entrée en vigueur si cette date est postérieure. S’il n’y a pas de Propriété intellectuelle conjointe dans un pays donné, l’obligation de partager les recettes issues de ce pays prend fin à la date à laquelle toute la Technologie conjointe substantielle passe dans le Domaine public dans ce pays, ou au vingtième anniversaire de la Date d’entrée en vigueur s’il est antérieur.

### 3. CONCESSION DE LICENCE

#### 3.1 Concession de licence

Le Donneur de licence concède au Preneur de licence une licence exclusive pour Commercialiser la Propriété intellectuelle concédée sous licence et la Technologie concédée sous licence sur le Territoire.

#### 3.2 Commercialisation par concession de licences

Le Preneur de licence peut Commercialiser la Propriété intellectuelle concédée sous licence et la Technologie concédée sous licence uniquement en concédant des licences sur la Propriété intellectuelle conjointe et la Technologie conjointe à de Tierces parties. Le Donneur de licence accorde donc au Preneur de licence le droit de concéder des sous-licences sur la Propriété intellectuelle conjointe et la Technologie conjointe à ces Tierces parties.

### 4. COMMERCIALISATION DE LA TECHNOLOGIE

#### 4.1 Frais de commercialisation

Le Preneur de licence prend à sa seule charge les Frais de commercialisation nécessaires pour Commercialiser la Propriété intellectuelle conjointe et la Technologie conjointe.

#### 4.2 Décisions en matière de Commercialisation

a) Le Preneur de licence doit consulter le Donneur de licence quant à la méthode envisagée pour Commercialiser la Propriété intellectuelle conjointe et la Technologie conjointe, ainsi qu’à l’égard des mesures à prendre aux fins de cette Commercialisation.

b) Il prend toutes les décisions requises quant à la méthode de Commercialisation de la Propriété intellectuelle conjointe et la Technologie conjointe.

#### 4.3 Efforts raisonnables de commercialisation

Le Preneur de licence doit déployer des efforts raisonnables pour Commercialiser la Propriété intellectuelle conjointe et la Technologie conjointe.

#### 4.4 Communication

a) Le Preneur de licence doit informer le Donneur de licence des progrès accomplis dans la Commercialisation de la Propriété intellectuelle conjointe et la Technologie conjointe.

b) Il doit fournir au Donneur de licence toutes les informations raisonnables que celui-ci peut demander à propos de la Commercialisation de la Technologie.

#### 4.5 Réponse aux demandes de renseignement

Le Donneur de licence doit fournir au Preneur de licence toutes les informations sur les perspectives de vente et les prospects concernant la Commercialisation de la Propriété intellectuelle conjointe et la Technologie conjointe.

#### 4.6 Exemplaires des contrats de Commercialisation

Le Preneur de licence doit remettre au Donneur de licence un exemplaire authentique de chaque contrat de Commercialisation dans les 30 jours suivant la signature de celui-ci.

### 5. RECETTES DE COMMERCIALISATION

#### 5.1 Distribution des Recettes de commercialisation

Le Preneur de licence distribue les Recettes de commercialisation qu’il perçoit au titre de la Commercialisation de la Propriété intellectuelle conjointe et la Technologie conjointe dans l’ordre de priorité suivant :

a) premièrement, il conserve un montant égal aux Frais de commercialisation et de brevet qui n’ont pas encore été remboursés, que ces Frais aient été engagés avant ou après la date du présent Contrat;

b) deuxièmement, il conserve \*%[[228]](#footnote-229) du montant restant à titre de compensation de ses activités commerciales;

c) troisièmement, il remet au Donneur de licence un pourcentage du montant restant proportionnel aux droits détenus par celui-ci; et

d) quatrièmement, le Preneur de licence conserve le montant restant.

#### 5.2 Versement des Recettes de commercialisation

Dans les 30 jours suivant la fin de chaque Période de partage des recettes, le Preneur de licence doit remettre au Donneur de licence une déclaration écrite indiquant a) toutes les Recettes de commercialisation perçues par le Preneur de licence au cours de la Période de partage des recettes, et b) le calcul de la répartition de ces recettes conformément à l’alinéa 5.1 ci-dessus ainsi que le montant à verser au Donneur de licence. Parallèlement à la remise de ces informations, le Preneur de licence verse au Donneur de licence le montant dû par virement bancaire électronique sur un compte bancaire que le Donneur de licence lui a indiqué par écrit.

#### 5.3 Comptes

Le Preneur de licence doit établir et maintenir à jour tous les comptes et les relevés nécessaires à une pratique comptable saine dans le cadre de la Commercialisation de la Propriété intellectuelle conjointe et la Technologie conjointe, notamment les contrats de Commercialisation conclus, les investissements et les prises de participation dans de Tierces parties auxquelles la Propriété intellectuelle conjointe et la Technologie conjointe ont été concédées sous licence, les Recettes de commercialisation perçues, les Frais de commercialisation engagés, les dépenses engagées au titre des brevets et les déclarations de redevances et de dividendes établies par les Tierces parties preneuses de licence.

#### 5.4 Inspection des comptes

a) Le Donneur de licence peut charger, à ses frais, une personne qualifiée d’inspecter les comptes et les relevés que le Preneur de licence ou l’une de ses Entités affiliées ont établis au titre de l’article 5.3. Cette personne peut, après avoir adressé une notification écrite avec un préavis de sept jours, et pendant les heures normales de bureau, inspecter et reproduire tous les comptes et relevés établis au titre de l’article 5.3 sur le lieu où ils sont généralement conservés. Le Donneur de licence ne peut effectuer qu’une seule de ces inspections par période de 12 mois. Le Preneur de licence accepte de coopérer de manière raisonnable avec cette personne pour faciliter l’inspection.

b) Si le Donneur de licence découvre, à l’occasion d’une telle inspection, que le montant versé par le Preneur de licence est inférieur au montant dû au titre du présent Contrat, et que le montant non versé représente plus de cinq pour cent (5%) du montant qui aurait dû être payé, le Preneur de licence doit rembourser le Donneur de licence de tous les frais raisonnablement engagés pour effectuer l’inspection.

### 6. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

#### 6.1 Titularité

Les parties reconnaissent que la Propriété intellectuelle conjointe et la Technologie conjointe (hormis le droit d’auteur protégeant une Thèse d’étudiant) appartiennent conjointement au Donneur de licence et au Preneur de licence, dans les proportions de titularité. Tout droit d’auteur sur une Thèse d’étudiant appartient à l’étudiant qui est l’auteur de la thèse.

#### 6.2 Atteinte

Si l’une des parties apprend ou estime qu’une personne non autorisée est entrée en possession d’une partie quelconque de la Propriété intellectuelle conjointe ou la Technologie conjointe, qu’une personne a fait un usage inapproprié ou non autorisé de celles-ci, ou qu’une personne non autorisée a commis un acte contraire aux droits liés à ou découlant de celles-ci, cette partie doit en informer l’autre partie rapidement et de manière détaillée.

### 7. BREVETS

#### 7.1 Objet du brevet

Le Preneur de licence contrôle et gère l’instruction de toutes les demandes de brevet en instance, ainsi que le maintien en vigueur de tous les brevets concédés sur la Propriété intellectuelle conjointe. Il consulte le Donneur de licence sur toutes les mesures susceptibles d’avoir une incidence sur la portée, le contenu, l’instance ou l’octroi de tous les brevets relevant de la Propriété intellectuelle conjointe. Il doit tenir compte de tous les commentaires et suggestions du Donneur de licence. Il doit accorder au Donneur de licence un accès à tous les documents et la correspondance concernant toutes les demandes de brevet relevant de la Propriété intellectuelle conjointe, et s’il a recours à des conseils en brevet extérieurs, il doit les charger de fournir cet accès ou ces exemplaires au Donneur de licence. Toutes les demandes de brevet relevant de la Propriété intellectuelle conjointe sont déposées conjointement aux noms du Donneur de licence et du Preneur de licence.

#### 7.2 Frais de brevet

Tous les frais de brevet sont à la charge du Preneur de licence.

### 8. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

#### 8.1 Titularité des Informations confidentielles

Les Informations confidentielles appartiennent au Divulgateur. La Technologie conjointe relève des Informations confidentielles du Preneur de licence comme du Donneur de licence. Chaque partie est considérée comme un Bénéficiaire et l’autre partie comme un Divulgateur au sens du présent article 8 pour ce qui concerne la Technologie conjointe.

#### 8.2 Usage des Informations confidentielles

Le Bénéficiaire ne peut utiliser les Informations confidentielles que de la manière expressément autorisée par le présent Contrat et dans aucun autre but; il doit garantir leur secret et leur confidentialité et il ne peut divulguer, communiquer ou transmettre de toute autre manière aucune partie des Informations confidentielles à aucune personne sans le consentement écrit préalable du Divulgateur, celui-ci pouvant accorder ou refuser son consentement à sa discrétion.

#### 8.3 Non-divulgation d’Informations confidentielles

Un Bénéficiaire doit garantir le secret et la confidentialité des Informations confidentielles et ne peut divulguer, communiquer ou transmettre de toute autre manière aucune partie des Informations confidentielles à aucune personne sans le consentement écrit préalable du Divulgateur, celui-ci pouvant accorder ou refuser son consentement à sa discrétion.

#### 8.4 Exemption du Bénéficiaire

1. Le Bénéficiaire est exempté des obligations découlant pour lui des articles 8.2 et 8.3 pour toute Information confidentielle :

i) pour laquelle le Bénéficiaire peut démontrer qu’il était déjà en sa possession à la date de la divulgation et qu’elle ne faisait pas l’objet d’une obligation de confidentialité; ou

ii) qui est passée dans le Domaine public sans violation du présent Contrat; ou

iii) pour laquelle le Bénéficiaire peut démontrer qu’elle lui a été communiquée de bonne foi par une personne non soumise à une obligation de confidentialité.

1. Le Bénéficiaire est aussi exempté des obligations découlant pour lui de l’article 11.2 dans le cas où il est visé par une obligation juridique de divulguer les Informations confidentielles, dès lors qu’il informe le Divulgateur de cette obligation juridique et qu’il retarde la divulgation dans la mesure du possible pour permettre au Divulgateur, si celui-ci le décide, de demander que le Bénéficiaire soit exempté de cette obligation juridique. Une obligation juridique de divulguer la Technologie concédée sous licence ne libère pas le Preneur de licence des obligations découlant pour lui du présent Contrat tant qu’il fait usage de cette Technologie.

#### 8.5 Réparations inadéquates

Le Bénéficiaire reconnaît que :

a) les dommages peuvent constituer des réparations inadéquates pour le Divulgateur en cas d’atteinte aux articles 8.2 ou 8.3, et que seule une injonction ou toute autre réparation équitable pourrait permettre de protéger de manière adéquate les intérêts du Divulgateur; et

b) le Divulgateur n’aurait pas conclu le contrat si le Bénéficiaire n’avait pas accepté les dispositions de l’alinéa a).

#### 8.6 Divulgation aux responsables et aux employés

a) Le Bénéficiaire peut divulguer les Informations confidentielles aux personnes qui, parmi ses responsables et ses employés, sont nécessaires pour lui permettre de tirer pleinement parti des Informations confidentielles aux fins du présent Contrat.

b) Il garantit que chaque personne à laquelle il est autorisé de divulguer des Informations confidentielles aura contracté au préalable envers lui des obligations de confidentialité contractuelles ou autres dont la portée est au moins égale à celle des obligations qui lui sont imposées en vertu du présent Contrat.

c) Le Divulgateur peut exiger qu’aucune Information confidentielle ne soit divulguée à un responsable ou un employé du Bénéficiaire tant que cette personne n’a pas contracté d’obligations de confidentialité qu’il a lui-même définies de manière raisonnable.

#### 8.7 Divulgation à des fins de Commercialisation

a) Le Preneur de licence peut, sans le consentement écrit préalable du Donneur de licence, divulguer les Informations confidentielles qui sont raisonnablement nécessaires pour qu’il puisse exercer ses droits au titre du présent Contrat.

b) Il doit s’assurer que les Informations confidentielles sont divulguées au titre de l’alinéa a) ou sont préservées de manière :

i) à les protéger de tout usage ou divulgation non autorisés ou abusifs; et

ii) à ne pas compromettre une éventuelle demande de brevet qui serait déposée ultérieurement en lien avec les informations divulguées.

#### 8.8 Atteinte à la confidentialité

Si le Bénéficiaire apprend ou estime :

a) qu’une personne non autorisée est entrée en possession d’une partie quelconque des Informations confidentielles;

b) qu’une personne a fait un usage inapproprié ou non autorisé des Informations confidentielles; ou

c) qu’une personne non autorisée a commis un acte contraire aux droits liés aux Informations confidentielles ou découlant de celles-ci,

il doit immédiatement en informer de manière détaillée le Divulgateur et doit lui fournir toute l’aide et les informations que celui-ci pourrait demander à l’égard de cette information.

#### 8.9 Déclarations publiques

Nulle partie ne peut faire de déclaration publique ou aux médias concernant le présent Contrat sans le consentement de l’autre partie.

#### 8.10 Survie des obligations

La résiliation du présent Contrat ne met pas fin aux obligations découlant pour chaque partie des articles 8.1 à 8.8 du contrat.

### 9. PUBLICATIONS

#### 9.1 Les publications doivent être annoncées

Chaque partie doit remettre à l’autre partie un exemplaire de toute proposition de publication.

#### 9.2 Objection à une publication

Une partie ayant reçu une proposition de publication peut, dans les 30 jours suivant la remise de celle-ci, faire objection à la publication.

#### 9.3 Conditions d’autorisation de la publication

Une partie peut publier ou autoriser la publication d’une proposition si :

a) le contenu de la proposition de publication fait l’objet d’un brevet délivré; ou

b) le contenu de la proposition de publication fait l’objet du dépôt d’une demande de brevet ou de brevet provisoire; ou

c) la proposition de publication a été remise conformément à l’article 9.1 et la partie qui l’a reçue a informé l’autre partie qu’elle ne s’opposait pas à sa publication; ou

d) la proposition de publication a été remise conformément à l’article 9.1 mais la partie qui l’a reçue n’a pas formé d’objection à la publication dans le délai imparti par l’article 9.2; ou

e) la proposition de publication a été remise conformément à l’article 9.1 la partie qui l’a reçue a formé une objection à la publication dans le délai imparti par l’article 9.2, et une période de six mois civils s’est écoulée depuis la date de l’objection.

#### 9.4 Demandes de brevet

Si l’alinéa e) de l’article 9.3 s’applique, les parties doivent déployer des efforts raisonnables pour faire en sorte que le contenu de la proposition de publication soit protégé par le dépôt d’une demande de brevet provisoire dans le délai indiqué dans ledit article.

#### 9.5 Thèse d’étudiant

Une Thèse d’étudiant dont la publication dans une revue universitaire est proposée constitue une proposition de publication et doit être traitée conformément aux articles 9.1 à 9.7.

#### 9.6 Examen d’une Thèse d’étudiant

a) Dans le délai indiqué à l’article 9.2, une partie peut informer l’autre partie du fait qu’une Thèse d’étudiant doit faire l’objet d’un examen par des examinateurs soumis à une obligation de confidentialité.

b) Si la partie chargée d’informer l’autre de l’examen de la Thèse d’étudiant ne le fait pas, la partie ayant déposé celle-ci peut autoriser :

i) l’examen de la Thèse d’étudiant; et

ii) le dépôt de la Thèse d’étudiant dans une bibliothèque.

c) Si la partie informe l’autre de l’examen de la Thèse d’étudiant, la partie ayant déposé celle-ci doit s’assurer :

i) que la Thèse d’étudiant soit examinée par des personnes soumises à une obligation de confidentialité; et

ii) que le dépôt de la Thèse d’étudiant dans une bibliothèque soit reporté jusqu’à la satisfaction de l’une des conditions énoncées à l’article 9.3.

#### 9.7 Propositions de publication et Informations confidentielles d’une partie

Une proposition de publication et une Thèse d’étudiant ne doivent pas contenir d’Informations confidentielles provenant de l’autre partie ou de toute Technologie conjointe.

### 10. GARANTIES

#### 10.1 La commercialisation est incertaine

Chaque partie reconnaît qu’il existe une incertitude fondamentale vis-à-vis de la Commercialisation de nouvelles technologies.

#### Garanties du Donneur de licence

1. S’agissant des brevets relevant de la Propriété intellectuelle concédée sous licence, le Donneur de licence garantit au Preneur de licence qu’à sa connaissance, à la Date d’entrée en vigueur, il était seul titulaire de ces brevets et des inventions divulguées et revendiquées dans ceux-ci, qu’il en avait la propriété juridique et effective, et que l’usage des inventions revendiquées dans ces brevets ne portait pas atteinte à tout brevet ou autre droit de propriété intellectuelle d’une Tierce partie publié à la Date d’entrée en vigueur.
2. S’agissant de la Technologie concédée sous licence, le Donneur de licence garantit au Preneur de licence qu’à sa connaissance, à la Date d’entrée en vigueur, il était titulaire de cette Technologie, qu’il en avait la propriété juridique et effective, qu’il avait le droit de divulguer cette Technologie et d’autoriser le Preneur de licence à l’utiliser conformément au présent Contrat, et qu’il n’avait reçu aucune notification ou revendication d’une Tierce partie faisant valoir que l’utilisation de la Technologie concédée sous licence portait atteinte à un brevet ou d’autres droits de propriété intellectuelle de toute Tierce partie publiés à la Date d’entrée en vigueur.
3. Le Donneur de licence garantit en outre au Preneur de Licence :

i) que la Propriété intellectuelle et la Technologie concédées sous licence ne sont pas grevées, hypothéquées ou engagées de toute autre manière, et qu’elles ne sont soumises à aucun privilège;

ii) que la Propriété intellectuelle et la Technologie concédées sous licence ne font l’objet d’aucune action en justice en cours et qu’aucune revendication ou exigence n’a été adressée par une Tierce partie à leur égard; et

iii) qu’aucune licence ou droit sur la Propriété intellectuelle et la Technologie concédées sous licence ne sont en conflit avec le droit octroyé au Preneur de licence au titre du présent Contrat.

#### 10.3 Admissions

Chaque partie reconnaît que :

a) hormis les garanties expressément énoncées dans le présent Contrat, aucune autre condition ou garantie n’est contraignante pour le Preneur de licence ou entre celui-ci et le Donneur de licence;

b) aucune partie et aucune personne agissant au nom de celle-ci n’a fixé de condition, apporté de garantie ou contracté d’engagement ou d’accord qui ne soit expressément indiqué dans le présent Contrat;

c) dans toute la mesure autorisée par la législation, les parties ne sont soumises à aucune garantie légale; et

d) aucune déclaration ou promesse de quelque sorte que ce soit qui ne figure pas expressément dans le présent Contrat n’a été formulée avant la signature de celui-ci.

#### 10.4 Absence d’autres garanties

Chaque partie reconnaît que l’autre partie n’apporte aucune garantie ou ne formule aucune déclaration concernant :

a) la sécurité de la Propriété intellectuelle ou de la Technologie conjointes;

b) la Commercialisation des applications ou des produits dérivés de la Propriété intellectuelle ou la Technologie conjointes;

c) la capacité de Commercialiser ces applications ou produits;

d) les bénéfices ou les recettes pouvant découler de la Commercialisation de ces applications ou produits;

e) les perspectives de Commercialiser toute partie de la Propriété intellectuelle ou de la Technologie conjointes;

f) tout résultat de la Commercialisation;

g) la possibilité d’obtenir un brevet, ou de l’obtenir pour la revendication présentée ou pour une revendication réduite; ou

h) la possibilité qu’un brevet concédé puisse être invalidé ou perdre son enregistrement.

### 11. EXEMPTION ET INDEMNISATION

#### 11.1 Exemption

a) Chaque partie exempte l’autre partie, ses cadres, ses employés, ses sous-traitants et ses agents de toute mesure, revendication, procédure judiciaire ou exigence en cas de perte, de décès, de blessure, de maladie ou de dommage (qu’il soit causé à une personne ou un bien, et qu’il soit spécial, direct, indirect ou consécutif, en particulier une perte financière indirecte) résultant de la Commercialisation de la Propriété intellectuelle ou la Technologie conjointes.

b) Dans toute la mesure autorisée par la législation, nulle partie ni ses cadres, ses employés, ses sous-traitants et ses agents n’est responsable envers l’autre partie de tout dommage spécial, indirect ou consécutif, notamment les pertes financières indirectes résultant du présent Contrat ou de son exécution.

#### 11.2 Exemption et confidentialité

L’article 11.1 ne s’applique pas à toute atteinte commise par le Donneur de licence, ses cadres, ses employés, ses sous-traitants et ses agents à toute obligation de confidentialité énoncée dans le présent Contrat.

#### 11.3 Indemnisation

a) Le Preneur de licence doit obtenir de toute partie à un Contrat de commercialisation (autre que lui-même) une indemnisation à l’intention du Donneur de licence, de ses cadres, de ses employés, de ses sous-traitants et de ses agents contre toute action, revendication, procédure ou exigence en cas d’éventuel décès, perte, blessure, maladie ou dommage (qu’il soit causé à une personne ou un bien, mais à l’exclusion de toute perte spéciale, indirecte ou consécutive, y compris une perte financière indirecte) résultant de l’usage et de la Commercialisation par la partie et ses Preneurs de licence et Entités affiliées de la Propriété intellectuelle ou la Technologie concédées sous licence.

b) Dans la mesure où le Preneur de licence ne s’est pas conformé à l’alinéa a), ou dans la mesure où une indemnisation obtenue d’une partie au Contrat de commercialisation (autre que le Preneur de licence) n’est pas conforme à l’alinéa a), le Preneur de licence indemnise le Donneur de licence, ses cadres, ses employés, ses sous-traitants et ses agents de toute action, revendication, procédure ou exigence en cas d’éventuel décès, perte, blessure, maladie ou dommage (qu’il soit causé à une personne ou un bien, mais à l’exclusion de toute perte spéciale, indirecte ou consécutive, y compris une perte financière indirecte) résultant de l’usage et de la Commercialisation par la partie et ses Preneurs de licence et Entités affiliées de la Propriété intellectuelle ou la Technologie concédées sous licence.

### 12. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

a) Tout différend résultant directement des conditions expressément énoncées dans le présent Contrat ou des motifs de résiliation prévus dans celui-ci doit être réglé de la manière suivante. Premièrement, dans les dix (10) jours après que l’une des parties a constaté l’existence d’un différend, chaque partie nomme un représentant habilité à régler le différend en question, et ces représentants doivent, dans les vingt (20) jours suivant leur nomination, se rencontrer pour tenter de régler le différend. S’ils n’y parviennent pas, chaque partie peut présenter une demande écrite de règlement officiel du différend. Dans les dix (10) jours suivant cette demande écrite, les parties se réunissent pendant une journée avec un médiateur impartial dans le but exclusif d’examiner les diverses possibilités de régler le différend sans recourir à une procédure judiciaire; il peut s’agir par exemple de mener des négociations supplémentaires ou de faire appel à une procédure de médiation, de conciliation, d’arbitrage ou de contentieux, ou encore de demander l’avis d’un expert. Si aucune de ces possibilités ne fait l’objet d’un accord dans les dix (10) jours suivant la médiation d’une journée, chaque partie peut entamer une procédure judiciaire.

b) Chaque partie convient de ne pas engager de procédure judiciaire ou d’arbitrage de quelque manière que ce soit concernant le différend qui fait l’objet d’un débat entre les parties au titre du présent article 12 avant ou pendant le déroulement de ce débat. Elle convient en outre de conserver le caractère confidentiel de toute information divulguée par l’autre partie au cours du débat (sauf s’il s’agit d’informations se trouvant déjà dans le Domaine public).

### 13. RÉSILIATION

#### 13.1 Résiliation pour défaillance

Si une partie est défaillante vis-à-vis de toute obligation découlant du présent Contrat et que cette défaillance s’est poursuivie pendant au moins 14 jours, la partie non défaillante adresse une notification écrite à la partie défaillante pour demander que la défaillance prenne fin dans les 30 jours à compter de la date de la notification; le délai imparti peut être plus long à la discrétion de la partie non défaillante. Si la partie défaillante ne met pas fin à la défaillance dans les 30 jours à compter de la notification, la partie non défaillante peut résilier le présent Contrat avec effet immédiat en notifiant par écrit la partie défaillante.

#### 13.2 La résiliation n’a pas d’incidence sur les droits ou obligations antérieurs ni sur les droits acquis

a) La résiliation du présent Contrat par quelque partie que ce soit ne libère nullement l’autre partie de ses obligations dès lors que celles-ci :

i) devaient être exécutées avant la date de prise d’effet de la résiliation; ou

ii) doivent être exécutées en raison de la résiliation.

b) La résiliation du présent Contrat n’a pas d’incidence sur tout droit qu’une partie a acquis avant la résiliation ou qui découle de celle-ci; ce droit est préservé.

### 14. MÉTHODE DE NOTIFICATION

Toutes les notifications et autres communications autorisées ou imposées par le présent Contrat doivent être effectuées par écrit et remises aux parties à leur adresse respective indiquée en tête du présent document, ou à toute autre adresse qu’une partie pourrait avoir notifiée par la suite. Une notification est réputée reçue 1) si elle a été remise en personne; 2) après un délai de soixante-douze (72) heures suivant l’envoi postal en courrier recommandé prioritaire avec accusé de réception, l’envoi de celui-ci étant prépayé; 3) après un délai de vingt-quatre (24) heures suivant l’envoi par coursier express avec livraison garantie le lendemain; ou 4) après la transmission d’un courriel ou d’une télécopie avec accusé de réception, dès lors qu’un exemplaire de cette notification a été simultanément adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, l’envoi de celui-ci étant prépayé, et que la notification indique que l’original a été envoyé par courriel ou par télécopie, ainsi que la date de l’envoi.

### 15. GÉNÉRALITÉS

#### 15.1 Interdiction de cession ou de sous-traitance pour le Preneur de licence

Le Preneur de licence ne peut céder, sous-traiter ou transférer une partie quelconque de ses droits ou obligations découlant du présent Contrat à une autre personne sans le consentement écrit préalable du Donneur de licence, celui-ci ne pouvant refuser son consentement de manière déraisonnable.

#### 15.2 Relation entre les parties

a) Les parties entretiennent la relation normale entre un donneur et un preneur de licence, et rien ne peut être compris ou interprété de manière à faire de l’une des parties l’agent, l’associé, le coentrepreneur ou le représentant de l’autre partie.

b) Nulle partie ne peut, à quelque moment que ce soit, sans le consentement écrit préalable de l’autre partie, agir en qualité d’agent, associé, coentrepreneur ou représentant de l’autre partie, ou se présenter comme tel.

#### 15.3 Autres engagements

Chaque partie doit, à la demande de l’autre partie, effectuer tous les actes et appliquer tous les contrats, engagements et autres documents et instruments que cette autre partie peut raisonnablement exiger soit pour mettre en état les droits et pouvoirs concédés, créés ou destinés à être concédés ou créés en vertu du présent Contrat, ou les faire pleinement appliquer ou entrer en vigueur, soit pour favoriser l’exécution des transactions prévues dans le contrat.

#### 15.4 Sous-parties

Le présent Contrat peut être exécuté en plusieurs sous-parties distinctes, la totalité de ces sous-parties constituant ensemble un seul contrat.

#### 15.5 Frais juridiques

Chaque partie doit prendre à sa charge ses propres frais et coûts juridiques liés à l’établissement, à la négociation et à l’exécution du présent Contrat.

#### 15.6 Garantie d’autorité

Si le présent Contrat est signé par une personne au nom et pour le compte d’une partie au Contrat, cette personne :

a) garantit qu’elle a qualité d’agent autorisé par ladite partie et qu’elle est expressément investie de l’autorité nécessaire pour conclure et signer le Contrat au nom et pour le compte de ladite partie, et qu’en conséquence elle peut lier cette partie au regard des obligations prévues dans le Contrat; et

b) reconnaît que l’autre partie au Contrat n’aurait pas conclu celui-ci en l’absence de la garantie d’autorité énoncée dans l’alinéa a).

#### 15.7 Intégralité du contrat

Les parties reconnaissent qu’aux fins exclusives de l’objet du présent Contrat, celui-ci reprend l’ensemble des débats entre les parties jusqu’à la date de sa conclusion, que l’intégralité du contrat entre les parties figure dans son texte, et qu’il n’existe aucun accord, arrangement ou autre condition implicite ou explicite, ou aucun accord accessoire en vigueur ou ayant effet entre les parties qui n’apparaisse dans le présent Contrat.

#### 15.8 Versions différentes

Aucune version différant du présent Contrat ne peut être contraignante pour les parties si elle n’a pas été établie par écrit et signée par toutes les parties au contrat.

#### 15.9 Renonciation

a) Aucun retard ou défaillance d’une partie dans l’exercice de tout droit concédé au titre du présent Contrat, ou dans l’exigence d’un strict respect par l’autre partie de toute obligation découlant du Contrat ne saurait constituer de renonciation aux droits de toute partie d’exiger le strict respect des dispositions du Contrat.

b) Si une partie décide d’ignorer une défaillance particulière de toute autre partie, cette décision est sans préjudice du droit de chaque partie concernant toute autre défaillance antérieure ou postérieure de nature identique ou différente.

c) Tout retard ou omission d’une partie dans l’exercice de tout droit en raison d’une défaillance quelconque ne peut avoir d’effet sur le droit de cette partie ni lui retirer ce droit du fait de cette défaillance ou de toute autre défaillance postérieure, ou encore de la poursuite de toute défaillance.

d) Toute renonciation ne peut prendre effet que si elle est établie par écrit de manière expresse et signée de la partie renonciatrice.

#### 15.10 Ressort juridique

a) Les parties conviennent que le présent Contrat est rédigé et conclu en \*[[229]](#footnote-230) et qu’il doit être interprété conformément à la législation de ce ressort juridique.

b) Elles conviennent de se soumettre au ressort juridique non exclusif de \* et à la législation en vigueur dans ce ressort.

#### 15.11 Séparation

Si un tribunal estime qu’une partie quelconque du présent Contrat est ou pourrait être nul, annulable, illicite ou inopposable, ou que l’application de toute partie du Contrat à toute personne ou toute circonstance est ou peut devenir non valable ou inopposable, cette partie peut être séparée du Contrat et la séparation n’a pas d’effet sur la poursuite de l’application du reste du Contrat.

**LA PAGE DES SIGNATURES SUIT**

**SIGNATURES DES PARTIES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **pour le Donneur de licence**  en présence de | )  )  )  ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du signataire  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature du témoin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du témoin  Date \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **pour le Preneur de licence**  en présence de | )  )  )  ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du signataire  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Signature du témoin  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nom complet en majuscules du témoin  Date \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ANNEXE 1 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE CONJOINTE**

1.

**ANNEXE 2 : TECHNOLOGIE CONJOINTE**[[230]](#footnote-231)

Décrivez la Technologie dont les parties sont conjointement titulaires.

**ANNEXE 3**

**PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE CONCÉDÉE SOUS LICENCE**

**ANNEXE 4**

**TECHNOLOGIE CONCÉDÉE SOUS LICENCE**

LIGNES DIRECTRICES 03 – DROITS DE PREMIÈRE NÉGOCIATION ET OPTIONS DE NÉGOCIER

### 1. INTRODUCTION

#### 1.1 But des Lignes directrices

Les présentes Lignes directrices complètent les accords types suivants :

1. Accord de transfert de matériel – Établissements commerciaux; et

2. Contrat de recherche.

Elles sont destinées à faciliter l’emploi de ces accords types.

### 2. DÉFINITION DES DROITS DE PREMIÈRE NÉGOCIATION ET DES OPTIONS DE NÉGOCIER

#### 2.1 Droits de priorité

Un droit de première négociation visant à obtenir une licence peut être qualifié de droit de priorité. Si le titulaire d’une propriété intellectuelle choisit de concéder une licence, il doit d’abord proposer celle-ci au titulaire du droit de priorité. Une option sur une licence impose au titulaire de la propriété intellectuelle de négocier si la partie disposant de cette option décide de l’exercer. La différence entre ces deux notions tient donc à la partie qui décide si des négociations doivent être entamées.

Une option de négocier une licence serait un droit de priorité s’il s’agissait d’une option exclusive ou d’une option concernant une licence exclusive. Comme il n’y a pas de limite au nombre de licences non exclusives qu’un titulaire de propriété intellectuelle peut concéder, ce titulaire pourrait concéder plusieurs options de négocier une licence non exclusive. C’est pourquoi il est important de définir minutieusement l’option ou la licence optionnelle si les parties souhaitent que celles-ci concèdent un droit de priorité.

En d’autres termes, lorsque ces droits sont concédés par le titulaire d’une propriété intellectuelle à un preneur de licence potentiel, les parties :

* 1. entendent reporter la négociation d’une licence à une date ultérieure; et
  2. conviennent néanmoins que le preneur de licence potentiel soit en position privilégiée pour obtenir la licence, qui lui sera proposée avant tous les autres.

De nombreuses autres démarches permettent de concéder à une partie une éventuelle position privilégiée. Un droit de préemption, par exemple, offre à une partie le droit d’accepter ou de refuser un accord dont les conditions sont fixes. Il place le titulaire de la propriété intellectuelle en position défavorable. Le droit de l’autre partie va en effet compromettre les négociations avec un tiers. Soit le titulaire de la propriété intellectuelle négocie avec un tiers un accord qui doit d’abord être proposé à l’autre partie, soit l’autre partie refuse un accord et le titulaire de la propriété intellectuelle ne peut offrir à un tiers des conditions plus favorables que celles de l’accord refusé par l’autre partie. Dans les accords de transfert de matériel et les accords de recherche, les universités concèdent en principe soit une option sur une licence, soit un droit de première négociation. Ce dernier est différent d’un droit de préemption.

Un droit de première négociation et une option de négocier peuvent différer selon la licence à concéder. Dans un droit de première négociation, le preneur de licence potentiel ne dispose d’aucun droit sur une licence tant que le titulaire n’a pas décidé de lui en proposer une, et dans ce cas la portée de la licence potentielle dépend de ce que le titulaire est disposé à offrir. Si l’exercice du droit de première négociation donne lieu à des négociations, le titulaire peut refuser des conditions qui s’écartent de manière notable de ce qui a été proposé.

Une option de négocier donne au preneur de licence potentiel le pouvoir de décider s’il souhaite négocier une licence, et elle peut offrir une certaine souplesse quant à la portée de la licence. Une option exclusive sur une licence signifie que le titulaire ne peut négocier avec personne d’autre après la fin des négociations avec la partie disposant de cette option. Si la portée de la licence potentielle n’est pas définie dans l’accord, les parties sont libres de négocier toutes les conditions. Une option de licence exclusive constitue en réalité une option exclusive car le titulaire ne peut concéder de licence à une autre partie tant que l’option de licence exclusive n’a pas été exercée.

Dans le cadre d’un droit de première négociation mais aussi d’une option de négocier une licence, la portée de la licence – au moins en termes généraux – peut être définie dans l’accord. Celui-ci peut porter sur une licence exclusive ou non exclusive et préciser les domaines d’usage ou des limites territoriales, ou encore des types ou des fourchettes de rémunération[[231]](#footnote-232). Il peut être dans l’intérêt des deux parties de définir les limites de la négociation optionnelle.

Si le droit de première négociation et l’option de négocier sont différents d’un point de vue théorique, ils sont souvent employés indifféremment dans la pratique. On trouvera ci-après deux exemples de dispositions.

L’Université (ou l’organisme de recherche) concède à l’Entreprise un droit de première négociation sur une licence exclusive mondiale pour commercialiser la Propriété intellectuelle[[232]](#footnote-233). L’Entreprise peut exercer le droit de première négociation en notifiant par écrit l’Université (ou l’organisme de recherche) au plus tard trois mois après la date à laquelle le Rapport final a été remis à l’Entreprise, faute de quoi le droit de première négociation devient caduc. Si l’Entreprise exerce le droit de première négociation, les parties négocient de bonne foi les conditions commerciales[[233]](#footnote-234) de la licence que l’Université (ou l’organisme de recherche) concède à l’Entreprise. Les parties disposent d’un délai de 90 jours après l’exercice de ce droit pour négocier de bonne foi les conditions d’une licence. Si elles ne parviennent pas à un accord avant la fin de ce délai, et si aucun accord n’a été conclu pour prolonger le délai, le droit est caduc et aucune licence n’est concédée.

L’Université (ou l’organisme de recherche) concède à l’Entreprise une option de négocier une licence exclusive mondiale pour commercialiser la Propriété intellectuelle. L’Entreprise peut exercer l’option de négocier en notifiant par écrit l’Université (ou l’organisme de recherche) au plus tard trois mois après la date à laquelle le Rapport final a été remis à l’Entreprise, faute de quoi l’option de négocier devient caduque. Si l’Entreprise exerce l’option, les parties négocient de bonne foi les conditions commerciales de la licence que l’Université (ou l’organisme de recherche) concède à l’Entreprise. Les parties disposent d’un délai de 90 jours après l’exercice de l’option pour négocier de bonne foi les conditions d’une licence. Si elles ne parviennent pas à un accord avant la fin de ce délai, et si aucun accord n’a été conclu pour prolonger le délai, l’option est caduque et aucune licence n’est concédée.

Ces exemples illustrent des aspects importants de ces possibilités de négocier de manière différée. Premièrement, chacune de ces dispositions fixe un délai dans lequel le preneur de licence potentiel doit exercer le droit ou l’option concédés. Sans ce délai, le droit ou l’option pourrait conserver sa validité indéfiniment. De même, chaque disposition impose un délai de négociation. S’il n’est dans l’intérêt d’aucune partie de négocier indéfiniment, le délai est parfois omis parce qu’il peut donner l’impression d’accorder un avantage à l’une des parties dans la négociation. Bien entendu, si les parties agissent de bonne foi, le délai de négociation ne confère aucun avantage puisque les parties vont convenir de le prolonger si un accord est jugé possible.

Comme un droit de première négociation nécessite par définition que le titulaire de la propriété intellectuelle ait au préalable décidé de concéder une licence, le simple fait de concéder ce droit peut être considéré comme une offre implicite du titulaire au preneur de licence potentiel, qui doit être acceptée dans le délai imparti. En raison de cette confusion, les conseils en propriété intellectuelle rédigent souvent une disposition sur le droit de première négociation dans laquelle, comme l’illustre l’exemple ci-dessus, ils considèrent que le titulaire a fait une offre simplement du fait qu’il a concédé le droit. C’est pourquoi les deux dispositions sont très semblables dans la pratique. Si un titulaire souhaite anticiper des négociations, la disposition sur le droit de première négociation pourrait être la suivante :

L’Université (ou l’organisme de recherche) concède à l’Entreprise un droit de première négociation sur une licence exclusive mondiale pour commercialiser la Propriété intellectuelle. Si l’Université (ou l’organisme de recherche) choisit de concéder une licence pour commercialiser la Propriété intellectuelle, elle informe par écrit l’Entreprise de ce choix. L’Entreprise peut exercer le droit de première négociation en notifiant par écrit l’Université (ou l’organisme de recherche) au plus tard 30 jours après la date à laquelle elle a reçu l’information écrite, faute de quoi le droit de première négociation devient caduc. Si l’Entreprise exerce le droit de première négociation, les parties négocient de bonne foi les conditions commerciales de la licence que l’Université (ou l’organisme de recherche) concède à l’Entreprise. Les parties disposent d’un délai de 90 jours après l’exercice de ce droit pour négocier de bonne foi les conditions d’une licence. Si elles ne parviennent pas à un accord avant la fin de ce délai, et si aucun accord n’a été conclu pour prolonger le délai, le droit est caduc et aucune licence n’est concédée.

Outre la prévision d’un délai pour exercer le droit ou l’option, la disposition doit préciser la manière dont le droit ou l’option doivent être exercés. Généralement, il s’agit simplement d’adresser une notification écrite au titulaire dans le délai imparti. La disposition peut toutefois être plus complexe et définir par exemple la méthode de remise de la notification.

#### 2.2 Accord de transfert de matériel avec une entreprise

Il n’est pas inhabituel de trouver un droit de première négociation d’une licence et une option de négocier une licence dans un accord de transfert de matériel lorsque le matériel est fourni par une entreprise à une université ou un organisme de recherche.

**L’exemple suivant illustre ce type d’utilisation.**

Une entreprise est titulaire d’un composé et de la propriété intellectuelle qui lui est associée. Une université ou un organisme de recherche souhaite utiliser le composé dans le cadre d’un programme de recherche défini. L’entreprise est disposée à lui fournir le composé du fait que la recherche envisagée pourrait ajouter de la valeur à sa propriété intellectuelle actuelle, et pourrait également mener à la création d’une nouvelle propriété intellectuelle ayant sa propre valeur. Néanmoins, l’entreprise est aussi consciente du fait qu’une nouvelle propriété intellectuelle appartenant à l’université ou l’organisme de recherche pourrait compromettre sa capacité de commercialiser le composé. Elle peut donc juger nécessaire de demander à l’université ou à l’organisme de recherche de lui concéder une licence sur la nouvelle propriété intellectuelle.

L’entreprise comme l’université ou l’organisme de recherche comprennent qu’il sera difficile, voire impossible de négocier une licence dès le début de l’accord. Les parties devraient spéculer sur la nature et la portée de la nouvelle propriété intellectuelle ainsi que sur sa valeur pour pouvoir trouver un accord à ce stade. En outre, certains ressorts juridiques interdisent aux universités de concéder des droits de propriété intellectuelle avant que ceux-ci n’existent.

#### 2.3 Contrat de recherche avec une entreprise

Il n’est pas inhabituel de trouver un droit de première négociation d’une licence et une option de négocier une licence dans un contrat de recherche subventionnée en vertu duquel une entreprise finance des recherches particulières d’une université ou d’un organisme de recherche. Dans la plupart de ces contrats, l’université ou l’organisme de recherche est titulaire de la propriété intellectuelle découlant des recherches. L’entreprise ayant financé les recherches demandera une licence sur cette propriété intellectuelle, ou au moins le droit de refuser une licence.

Pour les raisons examinées plus haut, aucune des deux parties n’est en mesure de négocier une licence dès le début du programme de recherche subventionnée. Le contrat concède donc généralement à l’entreprise un droit d’évaluer toute propriété intellectuelle découlant de la recherche et un droit de première négociation ou une option de négocier une licence.

#### 2.4 Obligation de négocier et obligation de conclure un accord

Une obligation de négocier ne fait pas obligation aux parties de conclure un accord. Comme dans toute négociation, les parties peuvent avoir des intérêts différents qui nécessitent de trouver un compromis pour parvenir à un accord. Il arrive que les parties ne s’entendent pas et que les négociations échouent. L’obligation imposée par l’exercice d’un droit de première négociation ou une option se limite à la négociation de bonne foi; il n’y a pas de garantie que les parties trouvent un accord.

Dans ce contexte, comment définir l’obligation de négocier de bonne foi? Il s’agit d’une obligation de participer au processus de négociation avec le souhait et l’intention de parvenir à un accord en recherchant un terrain d’entente et un consensus. Cependant, aucune des deux parties n’a d’obligation de trouver réellement un terrain d’entente. Comme dans toutes les négociations, le fait de ne pas conclure d’accord est parfois préférable à un mauvais accord.

### 3. CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE CES OBLIGATIONS

#### 3.1 Questions juridiques

Un certain nombre de questions juridiques découlent de ces droits de première négociation et de ces options de négocier une licence, ainsi que de l’obligation de négocier qui en résulte.

* 1. Une partie est-elle en infraction si elle refuse toute négociation?
  2. Une partie est-elle en infraction si elle participe à une négociation mais qu’elle n’accepte pas les propositions de l’autre partie?
  3. Une partie est-elle en infraction si elle rompt les négociations?
  4. Si une partie est en infraction, s’expose-t-elle au paiement de réparations à l’autre partie?
  5. Si elle s’expose au paiement de réparations, comment les dommages sont-ils établis?

#### 3.2 La réponse à ces questions dépend-elle du ressort juridique?

Si deux parties qui se sont entendues sur un droit de première négociation ou une option de négocier une licence se trouvent dans le même pays ou État, la législation de celui-ci s’applique pour répondre à ces questions. En revanche, si les parties se trouvent dans des pays ou États différents, il existe une incertitude quant à la manière d’interpréter le droit de première négociation ou l’option de négocier. C’est pourquoi il est recommandé de prévoir une disposition établissant le ressort juridique convenu par les parties.

Étant donné que les parties ne prévoient pas toujours une telle disposition ou ne parviennent pas toujours à s’entendre sur ce sujet, il est important de comprendre comment les différents pays traitent les obligations découlant d’un droit de première négociation ou d’une option de négocier.

#### 3.3 Cas de figure par pays

La législation de chaque pays adopte généralement l’une des approches suivantes pour répondre à ces questions :

1. Les obligations de négocier sont nulles et juridiquement inopposables

La législation du Royaume-Uni sera examinée pour illustrer cette approche, et les autres pays qui suivent la même logique seront indiqués.

2. Les obligations de négocier sont valables et juridiquement opposables

La législation des États-Unis d’Amérique sera examinée pour illustrer cette approche, et les autres pays qui suivent la même logique seront indiqués.

3. Les obligations de négocier étaient nulles et inopposables, mais la législation a évolué pour les rendre valables et opposables

La législation de l’Australie sera examinée pour illustrer cette approche, et les autres pays qui suivent la même logique seront indiqués.

#### 3.4 Royaume-Uni

Les législateurs du Royaume-Uni ont toujours considéré qu’un accord visant à négocier était un accord visant à se mettre d’accord, et qu’il était par conséquent inopposable.

Supposons qu’une personne A déclare à une personne B :

“J’accepte de vous vendre ma voiture à un prix que nous négocierons de bonne foi la semaine prochaine.”

Si la personne A refuse de vendre la voiture la semaine suivante, est-elle contrevenue à ses obligations envers la personne B?

Au Royaume-Uni, les législateurs ont toujours considéré que pour pouvoir être contraignant, un contrat ne devait rien laisser à convenir à une date ultérieure. Si un contrat laissait une question en suspens, à régler par la suite, comme le prix de la voiture dans notre exemple, il en découlait qu’il n’y avait pas d’accord. Un accord pouvait survenir par la suite si le prix était accepté, mais il n’y avait pas d’accord juridiquement contraignant et opposable dans la forme initiale du contrat. Un accord de ce type est considéré comme un accord visant à se mettre d’accord, et il est nul.

L’une des raisons de déclarer la nullité de cet accord tient à la difficulté d’apprécier ou de quantifier les réparations en cas d’atteinte à l’obligation. Comment un tribunal peut-il établir la probabilité que les deux parties vont s’entendre, par exemple sur le prix? Les deux parties sont-elles suffisamment proches pour que la probabilité soit élevée? Ou sont-elles au contraire si éloignées que la probabilité est faible? Et dans ce cas, à quel point est-elle faible? Pour établir les réparations, faut-il prendre pour hypothèse que le contrat aurait duré longtemps, ou peu de temps? Et quelle probabilité attribuer à cette hypothèse?

Les pays qui suivent l’approche du Royaume-Uni sont généralement d’anciennes colonies dont le système juridique est fondé sur celui du Royaume-Uni, notamment :

1. l’Australie (sous réserve des commentaires apportés plus loin);

2. l’Afrique du Sud, le Botswana, le Zimbabwe et d’autres pays africains;

3. Hong Kong;

4. l’Inde;

5. la Malaisie;

6. la Nouvelle-Zélande;

7. le Pakistan;

8. Singapour.

#### 3.5 États-Unis d’Amérique

Les États-Unis d’Amérique ont adopté une démarche différente. Ils font la distinction entre deux types de contrats : le contrat de négocier une licence et la licence elle-même.

Aux États-Unis d’Amérique, si les deux parties contractent une obligation de négocier de bonne foi, la législation permet de déterminer si elles se sont conduites d’une manière cohérente avec l’exécution de cette obligation. Celle-ci impose aux parties de poursuivre leur négociation jusqu’à ce qu’elles parviennent à un consensus ou qu’elles se trouvent dans une impasse. La bonne foi impose également à chaque partie d’informer l’autre si elle a entrepris de mener des négociations concurrentes.

Si l’obligation de négocier n’est pas respectée, les tribunaux peuvent accorder des réparations au titre de l’inexécution d’un contrat ou de l’abus de confiance. Les réparations pour inexécution permettent d’indemniser une partie au regard des dépenses qu’elle a engagées au titre de l’obligation de négocier que l’autre partie n’a pas respectée. Elles permettent de rembourser par exemple des frais juridiques et des frais de voyage. Elles remboursent aussi un éventuel coût d’opportunité lié aux perspectives commerciales qui n’ont pu être exploitées. Toutefois, elles ne permettent pas de rembourser les pertes de bénéfices potentiels. Les réparations pour abus de confiance, en revanche, permettent de compenser des pertes de bénéfices. Les tribunaux des États-Unis d’Amérique accordent rarement des réparations au titre de l’abus de confiance, compte tenu de la difficulté d’évaluer la probabilité que les négociations aient mené à la conclusion d’un accord. Néanmoins, si un tribunal est convaincu que l’accord était probable, les réparations accordées au titre de l’abus de confiance peuvent être importantes.

Certains pays européens (en-dehors du Royaume-Uni) tendent à adopter la même démarche que les États-Unis d’Amérique.

#### 3.6 Australie

L’Australie est une ancienne colonie du Royaume-Uni et a toujours adopté une démarche identique à celui-ci.

Cependant, au cours des dernières décennies elle s’est éloignée de la pratique du Royaume-Uni pour se rapprocher de celle des États-Unis d’Amérique, qu’elle a systématiquement appliquée dans un certain nombre de cas.

### 4. RISQUES LIÉS À CES OBLIGATIONS

Si une obligation de négocier une licence découlant d’un droit de première négociation ou d’une option de négocier est soumise à la législation d’un pays qui la reconnaît, des risques majeurs apparaissent si l’obligation de négocier de bonne foi n’est pas respectée. Le risque de devoir verser des réparations au titre de l’inexécution d’un contrat ou de l’abus de confiance peut présenter un problème pour des universités ou des organismes de recherche opposés à la prise de risque. Ces entités peuvent aussi craindre de porter atteinte à leur image ou leur réputation, par exemple en cas d’allégation publique de mauvaise foi.

L’affirmation explicite ou implicite qu’une université ou un organisme de recherche ne négocie pas de bonne foi peut forcer ceux-ci à accepter un accord dont les conditions peuvent être contraires à leurs intérêts. Ces entités, qui préfèrent éviter les risques, devraient envisager différentes manières de gérer le risque lié à une obligation de négocier de bonne foi.

Si divers mécanismes permettent de réduire ou d’atténuer des risques, aucun d’entre eux ne permet de tous les éliminer, et certains mécanismes présentent leurs propres risques.

Il est possible par exemple de gérer le risque en encadrant l’obligation de négocier au moyen de paramètres définis.

Ainsi, les parties à l’accord ou à un avenant comportant une liste de conditions peuvent définir des limites à la négociation. Elles peuvent par exemple convenir que la licence subordonnée à une option sera exclusive et limitée à un domaine d’usage défini, et que la rémunération sera placée dans une fourchette précise. Si une partie tente de franchir ces limites au cours des négociations, son comportement peut être considéré comme de la mauvaise foi. Bien entendu, l’autre partie peut accepter cet écart et s’en servir pour obtenir une concession elle-même située en dehors du cadre.

Comme nous l’avons indiqué plus haut, des négociations soumises à une option peuvent aussi être limitées dans le temps en fixant un délai pour les conclure.

La mise en place de ce type de limites aux négociations n’élimine pas le risque. Si par exemple une partie présente un motif raisonnable de négocier en dehors des limites, l’autre partie peut être accusée de mauvaise foi si elle refuse cet écart. Par ailleurs, lorsque les négociations sont soumises à un délai, chaque partie peut être accusée de mauvaise foi si elle prolonge les négociations.

Il existe une autre technique de gestion du risque qui consiste à négocier la plupart ou la totalité des licences dès le début et de les joindre à l’accord de financement des recherches. L’option consiste alors à accepter ou rejeter l’ensemble de l’accord, ce qui laisse peu de place à la négociation, voire l’exclut complètement. Comme cette technique nécessite un investissement considérable en temps et en travaux avant d’obtenir un résultat quelconque, elle n’est sans doute utile que lorsque l’entreprise a prévu d’investir une somme très importante dans le Programme de recherche, ou lorsque les résultats de la recherche sont suffisamment prévisibles pour déterminer leur valeur.

### 5. OBSERVATIONS FINALES

Comme dans toutes les activités commerciales, chaque partie s’expose à des risques et tous les risques ne peuvent être éliminés. Toutefois, ces risques peuvent être acceptés s’ils sont gérés minutieusement. L’acceptation de certains risques liés à l’octroi d’un droit de préemption ou d’une option de négocier une licence permet de conclure des accords de transfert de matériel ou des contrats de recherche qu’une entreprise commerciale aurait jugés déraisonnables sur le plan commercial en toute autre circonstance.

LIGNES DIRECTRICES 04 – CONSÉQUENCES DE LA COTITULARITÉ DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

### 1. INTRODUCTION

#### 1.1 But des Lignes directrices

Les présentes Lignes directrices complètent les accords types suivants :

1. Accord de transfert de matériel – Établissements commerciaux; et

2. Contrat de recherche.

Elles sont destinées à faciliter l’emploi de ces accords types.

### 2. NAISSANCE DE LA COTITULARITÉ DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

#### 2.1 Contrat de recherche

Le premier type d’accord susceptible de donner naissance à une cotitularité de la propriété intellectuelle est le contrat de recherche. Dans toutes les formes de contrat de recherche, qu’il s’agisse d’un contrat simple, d’un contrat de recherche subventionnée ou d’accords de recherche collaborative, chaque partie contribue au résultat. Quand bien même l’une des parties se contente de financer les recherches menées par l’autre partie, elle le fait dans la perspective de devenir titulaire ou cotitulaire de la propriété intellectuelle découlant de ces recherches.

Les parties sont souvent favorables à la cotitularité de la propriété intellectuelle parce que ce système semble équitable. Cependant, elles ont rarement conscience de ses conséquences juridiques complexes.

#### 2.2 Accord de transfert de matériel

Le second type d’accord susceptible de donner naissance à une cotitularité de la propriété intellectuelle est l’accord de transfert de matériel. Une partie peut fournir des matériels biologiques (ou autres) à l’autre partie à des fins de recherche. Cette première partie estime que les recherches de l’autre partie n’auraient pas été possibles sans le matériel transféré. Elle s’attend donc à obtenir un résultat en retour, souvent sous la forme d’une cotitularité de la propriété intellectuelle qui pourrait découler de ces recherches.

#### 2.3 Absence d’accord

La cotitularité peut naître en vertu de la législation lorsque au moins deux parties contribuent à une invention ou à une œuvre originale de création. Ainsi, le droit des brevets stipule qu’en l’absence de toute forme de contrat, des inventeurs travaillant conjointement sont cotitulaires du brevet. Si ces inventeurs sont salariés d’un même employeur, celui-ci peut être le seul titulaire du brevet, mais s’ils ont des employeurs différents, ceux-ci sont cotitulaires du brevet.

### 3. CONSÉQUENCES DE LA COTITULARITÉ DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Quelle que soit la manière dont la cotitularité de la propriété intellectuelle est créée, que ce soit en vertu d’un accord ou de la législation, c’est le ressort juridique qui détermine les droits des cotitulaires, sauf si un accord modifie ces droits. Les cotitulaires peuvent convenir à tout moment de modifier leurs droits respectifs, mais si un accord donne naissance à une cotitularité, par exemple en attribuant la titularité de futures inventions découlant des recherches, cet accord doit gérer les conséquences juridiques de la cotitularité prévue.

En l’absence d’accord définissant les droits des cotitulaires, c’est la législation du pays dans lequel se trouve la propriété intellectuelle qui définit ces droits. Il est donc important de connaître la législation régissant la cotitularité dans chaque pays dans lequel un brevet ou un droit d’auteur peut être concédé.

Comme nous ne pouvons pas examiner la législation de chaque pays, nous nous concentrerons sur celles des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni en matière de cotitularité des brevets et des droits d’auteur. En général, les autres pays suivent l’une de ces deux législations dans ce domaine[[234]](#footnote-235).

### 4. CONSÉQUENCES DE LA COTITULARITÉ EN MATIÈRE DE BREVETS

#### 4.1 Législations sur la cotitularité des brevets

Aux États-Unis d’Amérique et au Royaume-Uni, la législation sur la cotitularité en matière de brevets répond de manière très différente aux trois questions fondamentales suivantes :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Question** | **États-Unis d’Amérique** | **Royaume-Uni** |
|  |  |  |
| Le cotitulaire d’un brevet peut-il exploiter celui-ci sans le consentement de l’autre cotitulaire et sans verser à l’autre cotitulaire une partie des bénéficies ainsi réalisés? | Oui  35 USC 262 | Oui  Article 36.2)a) de la Loi sur les brevets de 1977 |
| Le cotitulaire d’un brevet peut-il céder sa part du brevet sans le consentement de l’autre cotitulaire? | Oui  35 USC 261 | Non  Article 36.3) de la Loi sur les brevets de 1977 |
| Le cotitulaire d’un brevet peut-il concéder une licence sur le brevet sans le consentement de l’autre cotitulaire? | Oui  Schering Corp v Roussel  104 F.3d 341 (Circuit féd. 1997) | Non  Article 36.3) de la Loi sur les brevets de 1977 |

La législation de la plupart des pays est généralement inspirée de celle du Royaume-Uni sur ces trois questions. Dès lors, dans la plupart des pays, y compris le Royaume-Uni et les États-Unis d’Amérique, un cotitulaire peut exploiter l’invention du brevet codétenu sans le consentement de l’autre cotitulaire, et il peut conserver tous les bénéfices résultant de cette exploitation sans les partager avec l’autre cotitulaire ni lui verser de redevance. L’exploitation d’un brevet codétenu diffère donc de la concession de droits à une tierce partie en vue d’exploiter le brevet.

Le cotitulaire peut céder à un tiers sa part d’un brevet relevant du droit des États-Unis d’Amérique sans le consentement des autres cotitulaires, mais si le brevet relève du droit du Royaume-Uni, le cotitulaire doit obtenir le consentement des autres parties.

Le cotitulaire peut concéder à un tiers une licence sur un brevet relevant du droit des États-Unis d’Amérique sans le consentement des autres cotitulaires, mais si le brevet relève du droit du Royaume-Uni, le cotitulaire doit obtenir le consentement des autres parties.

Pourquoi une telle différence et cette absence d’harmonisation dans un domaine où les acteurs recherchent globalement à se coordonner? L’explication tient à deux points de vue opposés mais tous deux justifiables.

Aux États-Unis d’Amérique, la législation vise à protéger les intérêts de chacun des cotitulaires considérés individuellement. En l’absence d’accord entre des cotitulaires, chacun d’eux peut profiter des avantages du brevet sans le consentement de l’autre et sans lui rendre de comptes. Un brevet codétenu est ainsi plus susceptible d’être exploité, que ce soit directement ou au titre d’une licence, pour le plus grand bien de la société, ce qui ne serait pas le cas s’il fallait obtenir le consentement de plusieurs cotitulaires pour pouvoir exploiter le brevet de quelque manière que ce soit.

Au Royaume-Uni, la législation protège les intérêts de tous les cotitulaires. Chacun d’eux peut exploiter le brevet sans rendre de comptes aux autres, mais aucun ne peut transmettre ses droits à une tierce partie, que ce soit par cession ou au titre d’une licence, sans l’approbation de tous les cotitulaires. Ce système empêche un cotitulaire de recourir à un tiers pour exploiter le brevet sans la coopération des autres cotitulaires.

Deux autres principes juridiques doivent être examinés en droit des États-Unis d’Amérique. Premièrement, si un cotitulaire peut concéder une licence non exclusive sans le consentement des autres cotitulaires, il ne peut concéder de licence exclusive. Celle-ci équivaut généralement à une promesse du donneur de licence de ne pas concéder d’autres licences et de ne pas exploiter le brevet lui-même; or comme les autres cotitulaires ont eux aussi la possibilité d’exploiter le brevet et de concéder des licences non exclusives, le premier cotitulaire ne peut concéder de droits exclusifs sur le brevet. Rien n’empêche un cotitulaire de concéder des droits exclusifs sur la partie du brevet qu’il détient, c’est-à-dire qu’il s’interdit de concéder d’autres licences et d’exploiter le brevet lui-même, mais il ne s’agit pas d’une licence exclusive sur le brevet. En droit du Royaume-Uni et dans les pays dotés d’une législation analogue, un cotitulaire peut concéder une licence exclusive dès lors que tous les cotitulaires ont donné leur consentement.

Deuxièmement, les tribunaux des États-Unis d’Amérique n’autorisent pas un cotitulaire à faire appliquer un brevet codétenu sans le consentement de tous les cotitulaires[[235]](#footnote-236). Étant donné qu’un brevet est un droit d’interdire à des tiers d’exploiter l’invention, le droit fondamental d’un titulaire de brevet est refusé à un cotitulaire à moins que tous les autres cotitulaires ne l’approuvent. Cette situation ne découle pas du droit des brevets, mais d’un principe de droit selon lequel toutes les parties ayant un intérêt au brevet doivent être présentes au tribunal pour toute mesure concernant l’application du brevet. Cette méthode empêche chacun des cotitulaires de former son propre recours en justice pour une même atteinte.

#### 4.2 Dispositions de l’accord visant à gérer la cotitularité des brevets

Des cotitulaires peuvent convenir entre eux de la manière de gérer leurs droits respectifs. Ils peuvent concéder contractuellement à l’un d’entre eux le droit d’exploiter le brevet directement, sous une licence ou par les deux moyens en rémunérant les autres cotitulaires par le versement de redevances ou d’une partie des revenus. Un accord de ce type est conforme à la législation du Royaume-Uni, qui exige le consentement de tous les cotitulaires pour concéder une licence. Il permet en outre d’octroyer au cotitulaire choisi le droit de concéder une licence exclusive. Aux États-Unis d’Amérique, il est fréquent que les cotitulaires s’entendent pour désigner l’un d’entre eux en qualité d’agent en vue de faire appliquer le brevet codétenu; ce type d’accord prévoit souvent le partage des frais engagés et des réparations éventuellement perçues.

Dans les accords de recherche, de transfert de matériel et de collaboration, les parties doivent anticiper et gérer la possibilité de détenir des brevets de manière conjointe. Comme nous l’avons indiqué plus haut, les parties à ce type d’accords peuvent facilement convenir qu’une partie ou la totalité des résultats seront détenus conjointement. Au demeurant, des recherches conjointes peuvent donner naissance à des inventions conjointes découlant des efforts combinés d’employés des deux parties. Dans les deux cas, l’accord doit prévoir à l’avance la manière de gérer les inventions conjointes. Les questions suivantes doivent notamment être prises en compte :

1. Comment les parties décident-elles d’enregistrer des demandes de brevet concernant des inventions conjointes?
2. Comment les parties gèrent-elles et contrôlent-elles la procédure conduisant à l’obtention de brevets détenus conjointement?
3. Qui paie les frais afférents à l’obtention et au maintien en vigueur d’un brevet codétenu?
4. De quels droits chaque partie dispose-t-elle au titre d’un brevet codétenu?
5. Aux États-Unis d’Amérique, comment les parties décident-elles de faire appliquer un brevet codétenu?

Ces différentes questions sont liées entre elles et sont difficiles à régler pendant la négociation de l’accord. Les parties peuvent convenir que toutes les inventions apparues pendant la recherche sont détenues conjointement, mais il est impossible de connaître la valeur de ces inventions à l’avance.

Dans certains accords de recherche collaborative, les parties établissent un comité mixte chargé de déterminer quelles inventions feront l’objet d’un brevet et quelle partie sera responsable de la procédure. Si les parties ont des intérêts divergents, chacune d’elles peut souhaiter se charger de la procédure. Ce problème est souvent réglé en accordant à une partie la responsabilité de la procédure et à l’autre un droit d’examen et de contribution à la procédure.

Si les parties ont les mêmes droits au regard de tous les brevets détenus conjointement, il semble logique de partager les frais à parts égales; cependant, une partie peut souvent souhaiter que la procédure lui permette de se dégager du partage des frais lorsqu’elle estime qu’une invention particulière présente peu de valeur. Si elle est autorisée à le faire, l’accord peut prévoir que les droits découlant du brevet soient attribués à la partie qui continue d’assumer les frais.

En principe, lorsqu’un accord prévoit la cotitularité des inventions résultant des recherches, ses conditions doivent remplacer ou préciser la législation applicable par des dispositions contractuelles. Ainsi, les parties peuvent convenir que chaque cotitulaire est libre d’exploiter les brevets détenus conjointement, ce qui constitue un rappel de la législation applicable dans la plupart des cas. Cependant, les parties peuvent aussi convenir qu’elles sont en droit de concéder à de tierces parties une licence sur les brevets détenus conjointement, avec ou sans partage des revenus issus des redevances. Cette autorisation accordée à l’avance de concéder des licences à des tiers est conforme aux dispositions des législations inspirées du droit du Royaume-Uni, mais elle est inutile en droit des États-Unis d’Amérique. Au demeurant, les parties s’efforcent souvent de limiter leur droit de concéder des licences à des tiers, et non de le renforcer.

Une invention effectuée dans le cadre d’un accord de recherche conjointe peut conférer à l’une des parties un avantage concurrentiel sur le marché. Si les deux parties ont le droit d’exploiter l’invention, chacune peut fabriquer, commercialiser et vendre les produits au titre du brevet codétenu. Si cette situation signifie que les deux parties vont se faire concurrence sur le marché, aucune d’elles ne souhaite accorder à l’autre un droit de concéder des licences à des tiers car cela ferait augmenter le nombre de concurrents. Le partage des redevances perçues ne suffit généralement pas à compenser le préjudice causé par la concurrence.

Si l’une des parties (le titulaire A) a la capacité de fabriquer et de commercialiser les produits dans le monde entier et que l’autre (le titulaire B) ne dispose pas de cette capacité, par exemple parce qu’il s’agit d’une PME, d’une jeune entreprise ou d’une université ou un organisme de recherche, leur capacité respective d’exploiter le brevet codétenu peut faire naître un différend. Hormis le cas où le titulaire A verse une partie de ses bénéfices ou des redevances sur les ventes du produit breveté, la seule manière pour le titulaire B de tirer parti d’une cotitularité est de concéder une licence à une tierce partie. Or cet acte peut créer un concurrent pour le titulaire A. C’est pourquoi le titulaire A préfère ne pas accorder au titulaire B le libre droit de concéder une licence à des tiers, tout particulièrement au début de l’accord, alors que la nature de l’invention prévue n’est pas encore connue.

Lorsqu’elles négocient à l’avance des droits de cotitularité sur une invention, les parties peuvent donc choisir de limiter le droit de concéder des licences à de tierces parties. Beaucoup de compromis sont possibles en fonction de la position occupée par chaque partie sur le marché. Ainsi, le titulaire A peut accepter que le titulaire B concède une licence à un tiers sur des territoires ou dans des domaines qui ne sont pas en concurrence avec le titulaire A. Néanmoins, même dans ce cas il peut être difficile de trouver un compromis si le titulaire A n’est pas sûr de la manière dont son activité commerciale va évoluer. Aussi est-il fréquent de prévoir dans l’accord qu’un cotitulaire doit obtenir le consentement de l’autre avant de concéder une licence sur un brevet codétenu. Cette disposition est plus restrictive que le droit des États-Unis d’Amérique, mais elle est conforme au droit du Royaume-Uni.

Les parties à des accords de recherche ont rarement la même capacité d’exploiter un brevet codétenu. La législation applicable peut aggraver ce déséquilibre. Il est préférable que les parties définissent leurs droits respectifs dans un accord plutôt que de s’appuyer sur la législation pertinente.

### 5. CONSÉQUENCES DE LA COTITULARITÉ EN MATIÈRE DE DROIT D’AUTEUR

#### 5.1 Législations sur la cotitularité du droit d’auteur

Aux États-Unis d’Amérique et au Royaume-Uni, la législation sur la cotitularité en matière de droit d’auteur répond également de manière très différente aux trois questions fondamentales suivantes :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Question** | **États-Unis d’Amérique** | **Royaume-Uni** |
|  |  |  |
| Le cotitulaire d’un droit d’auteur peut-il exploiter (copier ou reproduire) l’œuvre protégée sans le consentement de l’autre cotitulaire et sans verser à l’autre cotitulaire une partie des bénéficies ainsi réalisés? | Oui  *Oddo* c.*Ries*, 743 F.2d 630, 633 (9e Circuit, 1984) | Non  *Cescinsky* c. *George Routledge & Sons Ltd* [1916] 2 KB 325 |
| Le cotitulaire d’une œuvre protégée par le droit d’auteur peut-il céder sa part de l’œuvre sans le consentement de l’autre cotitulaire? | Oui  17 USC 201(d) | Non  *Powell* c.*Head* [1879] 12 Ch. D. 686 |
| Le cotitulaire d’une œuvre protégée par le droit d’auteur peut-il concéder une licence sur l’œuvre sans le consentement de l’autre cotitulaire? | Oui, mais le cotitulaire doit verser à l’autre cotitulaire une part négociable du bénéfice : *Goodman* c.*Lee*, 78 F.3d 1007, 1012 (5eCircuit, 1996) | Non  Article 173.2) de la Loi sur le droit d’auteur, les dessins et modèles industriels et les brevets, 1988 |

Comme pour les brevets, la législation de la plupart des pays est généralement inspirée de celle du Royaume-Uni sur ces trois questions. Ainsi, tout cotitulaire peut exploiter un programme d’ordinateur aux États-Unis d’Amérique sans le consentement de l’autre cotitulaire, alors qu’au Royaume-Uni aucun des cotitulaires ne peut l’exploiter sauf si les cotitulaires l’exploitent ensemble ou que l’un d’eux l’exploite avec le consentement de l’autre.

Aux États-Unis d’Amérique, tout cotitulaire peut céder sa part du droit d’auteur sans le consentement de l’autre, mais si le droit d’auteur relève du droit du Royaume-Uni, un cotitulaire doit obtenir le consentement de l’autre partie.

Aux États-Unis d’Amérique, un cotitulaire peut concéder à un tiers une licence sans le consentement de l’autre cotitulaire, mais il doit reverser à celui-ci une partie des revenus perçus. Comme un cotitulaire situé aux États-Unis d’Amérique ne dispose pas de droits exclusifs, il ne peut concéder de licence exclusive sans l’autorisation de l’autre. Au Royaume-Uni, toute licence nécessite le consentement de tous les cotitulaires.

#### 5.2 Dispositions de l’accord destinées à qui de droit et visant à gérer la cotitularité des œuvres protégées par le droit d’auteur

Toute œuvre originale créée de manière conjointe est détenue conjointement. De plus, comme nous l’avons vu plus haut à propos des brevets, les parties à un accord de recherche ou de collaboration peuvent convenir que les œuvres originales découlant de l’accord, par exemple des programmes d’ordinateur, sont codétenues. Quoi qu’il en soit, les parties doivent définir leurs droits respectifs au regard du droit d’auteur résultant de l’œuvre.

À la différence d’un brevet, un droit d’auteur naît de manière automatique. Il n’est donc pas nécessaire de régir la gestion et le partage des frais de la procédure d’enregistrement. Toutefois, comme un enregistrement officiel peut être exigé pour pouvoir faire appliquer le droit d’auteur par la suite, les parties peuvent convenir de procéder à cet enregistrement, mais là encore, à la différence du brevet, la procédure d’enregistrement n’est ni complexe ni coûteuse.

L’accord doit régir les droits de chacun des cotitulaires du droit d’auteur, sauf bien entendu si les cotitulaires acceptent l’incertitude des différentes législations nationales sur le droit d’auteur. Comme la plupart des législations applicables prévoient le consentement des cotitulaires pour exploiter un droit ou concéder une licence, l’accord de collaboration doit régir ces consentements.

Les parties peuvent occuper une position différente sur les marchés; l’une d’elles (titulaire A) peut par exemple exploiter facilement une œuvre obtenue dans le cadre de l’accord, tandis que l’autre (titulaire B) ne le peut pas. La législation de pays comme le Royaume-Uni placerait le titulaire A à la merci du titulaire B. Bien qu’il soit difficile de négocier un partage de revenus avant la création d’une œuvre, le titulaire A devrait obtenir le droit d’exploiter celle-ci contre le versement de redevances ou d’une partie des revenus. S’agissant de la concession de licences sur le droit d’auteur codétenu, les deux parties se trouvent dans une situation identique, mais une licence concédée par le titulaire B pourrait créer un nouveau concurrent du titulaire A. Un compromis raisonnable pourrait consister à autoriser le titulaire B à concéder contre une part des redevances une licence dans des domaines ou sur des territoires où il n’y aurait pas de concurrence avec le titulaire A. Beaucoup d’autres arrangements sont possibles selon la position occupée par chaque partie sur le marché.

### 6. CONCLUSION

La cotitularité des brevets et des droits d’auteur pose des problèmes pratiques aux cotitulaires. Si ces droits ne sont concédés que dans un seul pays, les cotitulaires peuvent accepter la cotitularité et s’appuyer sur la législation de ce pays pour définir leurs droits et leurs relations. Toutefois, dans le commerce international actuel, il est important d’obtenir la protection de brevets et de droits d’auteur dans plusieurs pays. Comme les lois de ces pays varient, les parties à des projets conjoints susceptibles de donner naissance à des inventions ou des œuvres originales doivent définir leurs droits et leurs relations de manière contractuelle. Si ce type de négociations peuvent être difficiles, notamment du fait que les inventions et les œuvres originales n’existent pas encore, il peut être plus facile de s’entendre au moment de conclure un projet conjoint que par la suite, lorsque les parties risquent d’avoir des intérêts contraires.

LIGNES DIRECTRICES 05 – ACCORDS DE TRANSFERT DE MATÉRIEL

### 1. INTRODUCTION

#### 1.1 But des Lignes directrices

Les présentes Lignes directrices complètent les accords types suivants :

1. Accord de transfert de matériel – Établissements universitaires; et

2. Accord de transfert de matériel – Établissements commerciaux.

Elles sont destinées à faciliter l’emploi de ces accords types.

### 2. DÉFINITION DE L’ACCORD DE TRANSFERT DE MATÉRIEL

#### 2.1 Transfert de possession

Un accord de transfert de matériel se caractérise principalement par le fait qu’une partie transfère la possession physique de matériel biologique (ou non biologique) à une autre partie dans un but convenu.

#### 2.2 But du transfert de possession

Un accord de transfert de matériel contient généralement une définition des buts dans lesquels le matériel a été transféré.

Ces buts peuvent être notamment :

1. de mener des recherches;

2. d’examiner et de valider la propriété intellectuelle liée au matériel.

Il est en principe interdit de faire usage du matériel dans tout autre but.

#### 2.3 Types de matériels

Le matériel transféré peut être un élément biologique tel qu’un virus, une lignée cellulaire, une protéine, un composé, un modèle murin, etc.

Il peut aussi s’agir d’un élément non biologique, par exemple un alliage, de nouveaux matériaux de construction ou de fabrication, etc.

### 3. TYPES D’ACCORDS DE TRANSFERT DE MATÉRIEL

#### 3.1 Types

Ces divers types d’accords de transfert de matériel présentent des caractéristiques distinctes et par conséquent un contenu différent.

#### 3.2 Accord de transfert de matériel universitaire

Le premier type d’accords de transfert de matériel concerne les établissements universitaires (Type 1).

Il présente les caractéristiques suivantes :

1. Il est en principe conclu entre deux universités ou organismes de recherche.

2. Il permet d’employer le Matériel à des fins de recherche.

3. Il est conclu à titre de service à la communauté des chercheurs pour permettre de mener des recherches scientifiques dans un but non lucratif.

4. Il ne contient en principe pas de dispositions sur la titularité de toute nouvelle propriété intellectuelle découlant des recherches du bénéficiaire; dès lors, c’est le bénéficiaire qui est titulaire de cette nouvelle propriété intellectuelle.

5. Il ne contient en principe pas de dispositions sur la divulgation d’Informations confidentielles.

Voir le document D : Accord de transfert de matériel – Établissements universitaires.

#### 3.3 Accord de transfert de matériel commercial

Le second type d’accords de transfert de matériel est de nature commerciale.

Il peut être employé dans deux cas de figure très différents :

**1. Type 2A**

a) Un titulaire de matériel (une entreprise, une université ou un organisme de recherche)

b) fournit son matériel à une entreprise

c) en y joignant généralement des informations confidentielles

d) pour que le bénéficiaire puisse examiner et valider la propriété intellectuelle liée au matériel

e) afin que par la suite, le bénéficiaire puisse, s’il le souhaite, demander une licence sur la propriété intellectuelle liée au matériel à des fins de commercialisation.

**2. Type 2B**

a) Un titulaire de matériel (généralement une entreprise)

b) fournit son matériel à un bénéficiaire (une autre entreprise, une université ou un organisme de recherche)

c) en y joignant généralement des informations confidentielles

d) afin que des recherches soient menées et débouchent sur une nouvelle propriété intellectuelle,

e) étant entendu que le titulaire souhaite

i) être également titulaire de cette nouvelle propriété intellectuelle, ou

ii) disposer d’un droit de préemption ou d’une option de négocier une licence sur cette nouvelle propriété intellectuelle.

### 4. CONDITIONS D’UN ACCORD DE TRANSFERT DE MATÉRIEL UNIVERSITAIRE (TYPE 1)

Un accord de transfert de matériel universitaire (type 1) a pour but de rendre un service à la communauté des chercheurs; en général, il est donc bref et comporte très peu de conditions.

Il régit les domaines suivants :

1. la fourniture du matériel;

2. son usage à des fins de recherche dans le but défini;

3. la sûreté du matériel;

4. l’interdiction de transférer la possession du matériel à une autre personne;

5. l’interdiction de faire usage du matériel à des fins commerciales ou de l’appliquer à des sujets humains;

6. l’emploi du matériel dans le respect de la législation et des exigences déontologiques.

Il est très fréquent qu’un accord de transfert de matériel universitaire de type 1 ne contienne aucune disposition sur la titularité de la nouvelle propriété intellectuelle découlant de l’usage que le bénéficiaire fera du matériel.

Dans ce cas, en l’absence de dispositions contraires dans l’accord, la nouvelle propriété intellectuelle appartient au bénéficiaire et le titulaire du matériel ne dispose d’aucun droit sur elle.

Dans les situations où un bénéficiaire peut obtenir des brevets sur des inventions découlant de l’usage des matériels transférés, le fait de concéder une licence non exclusive sans redevance au titulaire exclusivement à des fins de recherche garantit que la nouvelle propriété intellectuelle découlant de l’usage que le bénéficiaire a fait du matériel ne peut être utilisée pour empêcher le titulaire de mener des recherches.

On trouvera de plus amples informations sur la législation régissant l’accord de transfert de matériel universitaire (type 1) dans la section 9 des Lignes directrices sur les accords de confidentialité.

### 5. CONDITIONS D’UN ACCORD DE TRANSFERT DE MATÉRIEL COMMERCIAL (TYPE 2)

#### 5.1 Généralités

Les accords de transfert de matériel de type 2A et 2B établissent les mêmes conditions que l’accord de transfert de matériel universitaire (type 1) (voir la section 4).

On trouvera de plus amples informations sur la législation régissant l’accord de transfert de matériel de type 2A et 2B dans la section 9 des Lignes directrices sur les accords de confidentialité.

#### 5.2 Informations confidentielles

En général, les accords de transfert de matériel de type 2A et 2B contiennent en outre des dispositions relatives aux informations confidentielles que le titulaire du matériel va divulguer au bénéficiaire.

Les dispositions concernant les informations confidentielles sont identiques à celles qui figurent dans l’accord type de confidentialité. Les Lignes directrices applicables à cet accord type s’appliquent également ici.

#### 5.3 Titularité de la nouvelle propriété intellectuelle

Par ailleurs, les accords de transfert de matériel de type 2A et 2B régissent la question de la titularité de la nouvelle propriété intellectuelle créée par le bénéficiaire dans le cadre de l’usage du matériel.

L’accord type de transfert de matériel commercial comporte trois clauses distinctes traitant de la titularité de cette nouvelle propriété intellectuelle :

1. La nouvelle propriété intellectuelle appartient au titulaire du matériel, quand bien même elle aurait été créée par le bénéficiaire.

Le titulaire du matériel peut choisir cette option s’il estime :

1. qu’il est tout aussi capable que le bénéficiaire de créer la nouvelle propriété intellectuelle prévue;
2. que si le bénéficiaire est propriétaire de la nouvelle propriété intellectuelle découlant du matériel, il risque d’empêcher le titulaire d’exploiter le matériel et sa propre propriété intellectuelle en vigueur, alors que le titulaire était tout aussi capable d’avoir créé la nouvelle propriété intellectuelle.

S’il fait ce raisonnement, le titulaire peut accepter de fournir le matériel au bénéficiaire à la condition exclusive de détenir lui-même, et non le bénéficiaire, la titularité de la nouvelle propriété intellectuelle créée par le bénéficiaire dans le cadre de l’usage du matériel.

2. La nouvelle propriété intellectuelle appartient au bénéficiaire du matériel.

Si les conditions énoncées au point 1 ci-dessus ne sont pas remplies, on peut généralement s’attendre à ce que le bénéficiaire soit titulaire de la propriété intellectuelle qu’il a lui-même créée au lieu d’être injustement contraint d’y renoncer.

3. La nouvelle propriété intellectuelle appartient conjointement au titulaire et au bénéficiaire.

Le titulaire et le bénéficiaire peuvent choisir cette option s’ils entretiennent une relation de collaboration dans le cadre de laquelle une cotitularité de la nouvelle propriété intellectuelle créée par le bénéficiaire est la solution qui leur convient le mieux.

Beaucoup de facteurs doivent être pris en compte si cette option est envisagée. Voir les Lignes directrices sur les conséquences de la cotitularité de la propriété intellectuelle.

Il convient de choisir l’une de ces trois clauses pour régir la titularité de la propriété intellectuelle et de supprimer les deux autres.

#### 5.4 Droits de préemption sur une licence ou option de négocier une licence

Lorsque la nouvelle propriété intellectuelle créée par le bénéficiaire appartient à celui-ci, soit entièrement, soit conjointement avec le titulaire (clauses 2 et 3 de la section 5.3), il n’est pas rare que le titulaire demande un droit de préemption concernant une licence sur la nouvelle propriété intellectuelle, ou une option de négocier une licence sur cette propriété intellectuelle.

Dans chacun de ces cas, un droit de préemption d’une licence ou une option de négocier une licence sur la nouvelle propriété intellectuelle crée une relation complexe entre le titulaire et le bénéficiaire. Voir les Lignes directrices sur les droits de préemption et les options de négocier une licence.

LIGNES DIRECTRICES 06 – ACCORDS DE RECHERCHE

### 1. INTRODUCTION

#### 1.1 But des Lignes directrices

Les présentes Lignes directrices complètent les quatre accords types de recherche et sont destinées à faciliter leur emploi.

#### 1.2 Termes employés

Dans les présentes Lignes directrices, les termes et expressions commençant par une majuscule ont le même sens que dans les accords types de recherche.

### 2. QUATRE ACCORDS TYPES DE RECHERCHE

Il existe quatre accords types de recherche qui concernent des relations de recherche très différentes, et prévoient par conséquent des conditions très différentes (bien qu’ils comportent aussi beaucoup de conditions analogues). Il convient d’employer le modèle pertinent dans chaque situation particulière.

Avant d’examiner les quatre accords types, il faut évoquer un cinquième accord type employé dans l’Union européenne et d’autres régions et pays. On a recours à des collaborations de recherche fondées sur des consortiums lorsque plusieurs entités doivent contribuer à un programme de recherche bénéficiant d’un financement public. Différentes entreprises et universités peuvent ainsi mettre en place une collaboration de recherche sur un sujet donné. Les entités qui collaborent mettent en commun leurs actifs, et en particulier leur propriété intellectuelle préexistante. Les résultats sont commercialisés en accordant aux participants commerciaux un accès aux résultats des recherches. Des modèles de ces accords de recherche en consortium peuvent être obtenus auprès de l’Union européenne ou d’autres sources de financement.

Les principales différences entre les quatre accords types de recherche joints aux présentes Lignes directrices et le modèle de recherche en consortium sont résumées dans le tableau 1, et elles sont décrites ci-dessous. Les Lignes directrices ne contiennent pas d’analyse plus détaillée de l’accord en consortium; il convient de prendre contact avec les pouvoirs publics et les organismes de financement pour se procurer de plus amples informations sur cet accord.

**TABLEAU 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| Type d’accord de recherche | Qui effectue la recherche? | Fonds de recherche versés à l’Université | Titularité de la Nouvelle propriété intellectuelle découlant de la recherche | Droit de préemption ou option de négocier une licence sur la Nouvelle propriété intellectuelle concédée à l’entreprise | Responsabilité de demander un brevet | Responsabilité de Commercialiser | Possibilité de publier |
| Accord de recherche sous contrat (université et entreprise) | La recherche universitaire est souvent limitée à des activités analytiques effectuées avec l’équipement de l’université. | Les fonds de recherche couvrent la totalité des frais de salaires directs, etc., des frais d’infrastructures indirects et des bénéfices commerciaux. | L’entreprise, puisqu’elle a financé tous les frais; elle conserve aussi une part des bénéfices découlant de la Propriété intellectuelle du projet. Ce qu’elle a payé correspond réellement au “prix” du projet; elle doit donc être titulaire de la Propriété intellectuelle du projet. | Non applicable puisque l’entreprise est titulaire de la Propriété intellectuelle du projet (voir D1). | Non applicable puisque l’entreprise est titulaire de la Propriété intellectuelle du projet (voir D1). | Non applicable puisque l’entreprise est titulaire de la Propriété intellectuelle du projet (voir D1). | Comme l’entreprise est titulaire de la Propriété intellectuelle du projet (voir D1), elle devrait généralement demander le droit d’interdire toute publication. Néanmoins, l’université peut négocier le modèle décrit en H2. |
| Contrat de recherche subventionnée (université et entreprise) | Uniquement l’université. | Inférieurs à C1, dépendent des négociations. | Comme ce qui a été payé est inférieur au “prix”, l’université devrait être titulaire de la Nouvelle propriété intellectuelle. Cependant, elle reste soumise aux obligations énoncées en E2. | Oui | Avant l’octroi du droit de préemption ou de l’option de négocier, la responsabilité incombe généralement à l’université, mais celle-ci doit consulter l’entreprise et payer les frais. | Si l’entreprise exerce le droit de préemption ou l’option de négocier une licence, la responsabilité lui incombe. Sinon elle incombe à l’université. | Une procédure supervisée est généralement négociée pour préserver la possibilité de publier tout en protégeant la propriété intellectuelle. |
| Accord de recherche collaborative (université et entreprise) | L’université et l’entreprise contribuent toutes deux au travail de recherche. | Inférieurs à C1, dépendent des négociations. | Un certain nombre de modèles de collaboration gérant la Nouvelle propriété intellectuelle sont décrits dans les pages suivantes. | Oui | Identique à F2 | Identique à G2 | Identique à H2 |
| Accord de recherche collaborative (deux universités) | Les deux universités contribuent au travail de recherche. | En principe, aucune des deux ne verse de fonds de recherche à l’autre et chacune mène la recherche à ses propres frais. | Un certain nombre de modèles de collaboration gérant la Nouvelle propriété intellectuelle sont décrits dans les pages suivantes. | Cette pratique n’est pas courante. | Incombe généralement aux deux universités proportionnellement à leur titularité. | Dépend de la décision des universités concernées. | Identique à H2 |
| Recherche fondée sur un consortium | Un consortium de différents groupes de recherche issus de différentes universités. | Combinaison de fonds publics (p. ex. H2020) et de fonds versés par des universités, des PME et de grandes entreprises. | La titularité suit la paternité. | La propriété intellectuelle est soumise à un régime explicite accordant un accès privilégié aux membres du consortium. Différents modèles de régimes ont été élaborés. | Incombe au titulaire de la propriété intellectuelle, mais certains régimes de propriété intellectuelle peuvent céder ce droit à un membre du consortium. | Incombe au titulaire de la propriété intellectuelle, mais le modèle de recherche en consortium encourage les membres privés du consortium à exploiter la propriété intellectuelle. En général, celle-ci est commercialisée par un membre du consortium. | Une procédure supervisée permet de protéger la propriété intellectuelle avant la publication. Celle-ci n’est jamais bloquée. |

#### 2.1 Accord de recherche sous contrat

Cet accord type convient à une relation de recherche contractuelle entre une université (ou un autre organisme de recherche) et une entreprise lorsque celle-ci paie la totalité des frais commerciaux afférents à la recherche prévue dans le contrat. Comme c’est l’entreprise qui a financé cette recherche, c’est en principe elle qui a la titularité et le contrôle de toute Propriété intellectuelle du projet susceptible de découler de la recherche. Cette titularité serait contraire aux principes de la plupart des universités, qui ont pour mission d’exploiter leurs infrastructures pour le bien public et en vue de publier leurs résultats. C’est pourquoi les universités ne concluent généralement des accords de recherche sous contrat que lorsque la recherche prévue est plus analytique qu’inventive. Une université peut par exemple posséder un ordinateur puissant, un spectromètre d’absorption atomique, un laser spécialisé ou tout autre équipement qu’une entreprise n’a pas les moyens d’acheter ou dont elle ne peut justifier l’achat. Ce matériel coûteux peut être employé pour aider l’entreprise à résoudre un problème ou à développer un produit; il n’est pas toujours employé à des fins de recherche universitaire. Un accord de recherche sous contrat avec une entreprise peut permettre d’optimiser l’emploi du matériel tout en créant des revenus pour l’université.

Bien entendu, il est impossible de prévoir à quel moment des inventions vont se produire. Le personnel universitaire peut concevoir une invention à l’occasion du travail analytique mené dans le cadre de l’accord de recherche sous contrat. C’est un risque que l’université peut prendre lorsqu’elle accepte que l’entreprise finançant les travaux soit titulaire de toute invention découlant de ceux-ci. Ce risque peut être réduit en limitant la recherche contractuelle à des activités de routine liées à l’application de l’équipement universitaire aux problèmes ou aux données présentés par l’entreprise.

Si l’entreprise ne fournit pas d’informations ou de matériel privés à l’université et que les activités de celle-ci sont uniquement analytiques, l’accord peut prévoir que l’entreprise est titulaire des données découlant de l’analyse et que l’université est titulaire de toute invention conçue dans le cadre de l’analyse. Néanmoins, une entreprise qui finance les travaux de recherche peut refuser cette répartition des résultats.

Même lorsque l’université accepte que l’entreprise soit titulaire de toutes les inventions conçues dans le cadre de la recherche contractuelle, elle peut négocier une licence lui permettant d’utiliser les inventions à des fins de recherche, ainsi qu’un droit de publication. L’entreprise tient généralement à garantir la confidentialité, mais elle peut autoriser les publications en échange d’un droit d’approbation préalable. Au demeurant, si la portée des travaux autorisés par un accord de recherche sous contrat est dûment limitée à une activité analytique, le personnel peut être peu motivé à publier.

#### 2.2 Contrat de recherche subventionnée

Cet accord type convient à une relation de recherche subventionnée entre une université (ou un autre organisme de recherche) et une entreprise lorsque celle-ci contribue financièrement ou en nature aux recherches menées par l’université ou l’organisme de recherche. La plupart des universités entendent être titulaires de toute la propriété intellectuelle des projets découlant de leurs recherches, quand bien même celles-ci sont financées par une entreprise. Dans certains pays, cette situation est régie par la législation, mais la plupart du temps elle relève de la politique de l’université. Même dans les pays où le privilège des enseignants est protégé, la titularité de la propriété intellectuelle des projets est généralement établie entre l’université et l’enseignant et n’est pas transmise à l’entreprise qui subventionne les recherches.

L’entreprise qui accorde un soutien financier ou en nature à une recherche universitaire négocie une forme quelconque de droit d’accès préférentiel à la Propriété intellectuelle du projet, probablement sous la forme d’une licence avec redevances. Elle peut vouloir négocier une licence au moment du versement des fonds, mais la plupart des universités et des organismes de recherche évitent de s’engager à l’avance sur les conditions d’une licence. Tant que la Propriété intellectuelle du projet n’est pas connue, aucune partie à un contrat de recherche subventionnée ne peut prévoir sa valeur avec précision, et les parties ne peuvent donc pas négocier de redevances ou d’autres conditions.

L’université ou l’organisme de recherche peut, en échange du financement reçu, concéder à l’entreprise une option sur une licence avec redevances que l’entreprise peut exercer pendant un délai défini après la fin de la recherche (Délai d’option). Dans la plupart des cas, l’option concerne une licence exclusive sur toute Propriété intellectuelle du projet découlant de la recherche subventionnée. Dans le contrat de recherche subventionnée, la disposition concernant l’option doit également préciser le délai suivant l’exercice de l’option pendant lequel les parties sont tenues de négocier (Délai de négociation).

L’entreprise peut aussi négocier la confidentialité des informations liées à la Propriété intellectuelle du projet. Il est conseillé à l’université ou à l’organisme de recherche d’accepter un délai de confidentialité limité pour permettre de demander la protection d’un brevet avant que la divulgation n’empêche d’obtenir cette protection. Pour la même raison, l’entreprise peut vouloir empêcher la publication de la propriété intellectuelle du brevet jusqu’à ce que l’université ait demandé la protection d’un brevet.

#### 2.3 Accord de recherche collaborative avec une entreprise

Cet accord type convient à une relation de recherche collaborative entre une université (ou un autre organisme de recherche) et une entreprise lorsque le personnel de ces deux établissements travaille ensemble à une recherche en vue de créer une Propriété intellectuelle du projet. Comme le personnel des deux établissements contribue à la création de la propriété intellectuelle, il convient d’établir une manière équitable de répartir la titularité de celle-ci.

Un projet de recherche collaborative peut prévoir que l’entreprise accorde un soutien financier aux travaux de recherche de l’université. Même en l’absence d’un tel soutien, l’entreprise va collaborer aux travaux de recherche et peut fournir une aide en nature, par exemple en divulguant sa technologie actuelle pour offrir un point de départ aux recherches de l’université. Quelle que soit la contribution de l’entreprise, celle-ci voudra avoir accès à toute la Propriété intellectuelle du projet, indépendamment de son titulaire. Cet accès prend généralement la forme d’une option exclusive sur une licence analogue à l’option prévue dans le contrat de recherche subventionnée.

Comme dans le contrat de recherche subventionnée, l’entreprise demandera un droit de regard sur la divulgation et la publication de la Propriété intellectuelle du projet au moins jusqu’à la demande de protection d’un brevet.

#### 2.4 Accord de recherche collaborative entre deux organismes de recherche

Cet accord type de recherche est pertinent pour une situation dans laquelle deux organismes de recherche (par exemple des universités) mènent ensemble des recherches dans un but commun. Comme aucune des deux parties n’est susceptible de commercialiser directement la propriété intellectuelle découlant de ces recherches et que les deux parties ont probablement des politiques analogues en matière de service de l’intérêt public et de publication de leurs résultats, les conditions figurant dans ce modèle peuvent être très différentes de celles d’un accord de collaboration avec une entreprise.

### 3. CONDITIONS DES ACCORDS DE RECHERCHE

#### 3.1 Programme de recherche

Il est essentiel de définir minutieusement le Programme de recherche à mettre en œuvre dans le cadre de l’accord de recherche.

En principe, le Programme de recherche fait l’objet d’un document distinct qui est joint à l’accord de recherche. Dans les deux types d’accords de recherche collaborative, le Programme de recherche définit la direction et la portée des travaux de chaque partie, en précisant souvent les tâches et les expériences que chacune d’elles doit mener. Dans les domaines où les parties vont collaborer, le Programme de recherche doit indiquer les obligations de chacune pour éviter un chevauchement des travaux.

#### 3.2 Jalons

Les jalons sont des événements répartis dans le calendrier des travaux prévus par le Programme de recherche. Il peut s’agir d’événements administratifs, par exemple la remise d’un rapport ou l’obtention d’une approbation déontologique ou réglementaire, ou d’événements techniques comme l’achèvement d’une expérience ayant conduit à un résultat particulier.

Tout jalon est assorti d’une date d’achèvement, ou s’il est subordonné à un jalon antérieur, d’un délai devant s’écouler entre les deux jalons. Il peut permettre de suivre l’état d’avancement du Programme de recherche ou déclencher le versement de fonds de recherche. Dans le premier cas, il est souvent considéré comme un indicateur que les parties peuvent modifier à mesure que la recherche progresse. Dans le second, il est plus strict car il est destiné à limiter le risque financier de la partie qui finance la recherche.

Bien entendu, si les parties ne souhaitent pas prévoir de jalons, il convient de supprimer toute référence à ceux-ci dans l’accord type de recherche.

#### 3.3 Personnel essentiel

Le Personnel essentiel est composé des membres du personnel dont la participation au Programme de recherche est si importante pour une ou les deux parties que si ces personnes ne pouvaient participer au Programme de recherche et ne pouvaient être remplacées, une ou les deux parties pourraient souhaiter mettre fin au Programme de recherche. Si la partie employant le Personnel essentiel a la possibilité d’en remplacer un membre, l’accord devrait prévoir que le remplaçant ait des qualifications analogues. L’accord peut concéder à l’autre partie le droit d’approbation préalable de toute personne remplaçant un membre du Personnel essentiel.

Bien entendu, toute référence au Personnel essentiel doit être supprimée des accords types de recherche s’il n’y a pas de personnel essentiel.

#### 3.4 Étudiants

Les étudiants ne sont pas des employés d’une université, et en général l’université n’est pas titulaire de la propriété intellectuelle qu’ils créent. Dès lors, le fait d’associer un étudiant à un Programme de recherche pourrait fragmenter la titularité de la Propriété intellectuelle du projet et conduire l’université à contrevenir à ses obligations de concéder à l’autre partie des droits exclusifs.

Si des étudiants sont associés à un Programme de recherche, ils doivent être tenus de céder contractuellement à l’université toute Propriété intellectuelle du projet qu’ils pourraient créer au cours du Programme de recherche. Pour éviter que cette cession soit contestée par la suite, les conditions du contrat doivent être jugées équitables, non seulement en termes de rémunération mais aussi pour éviter les allégations d’éventuelles pressions de l’université sur les étudiants.

En raison de l’incertitude liée à l’obtention de droits sur de futures Propriétés intellectuelles du projet créées par des étudiants, les entreprises exigent souvent que les universités n’aient pas recours à des étudiants pour exécuter les Programmes de recherche. En conséquence, les accords types de recherche sous contrat, de contrat de recherche subventionnée et de recherche collaborative comportent une disposition stipulant que des étudiants ne peuvent participer au Programme de recherche sans le consentement de l’entreprise.

Dans un accord de recherche collaborative entre deux organismes de recherche, chaque organisme forme en principe l’hypothèse que l’autre organisme a géré la participation de ses étudiants au Programme de recherche d’une manière satisfaisante. Cet accord type ne comporte donc pas de disposition excluant la participation des étudiants. Toutefois, il peut être dangereux de former des hypothèses sans les confirmer. Si une université ayant conclu ce type d’accords espère détenir le droit de concéder à une entreprise une licence exclusive sur la Propriété intellectuelle du projet collaboratif, il serait prudent de s’assurer que l’autre université applique une politique adéquate et fasse travailler ses étudiants dans le cadre de contrats adéquats.

#### 3.5 Fonds de recherche

L’annexe 2 des accords types permet de comptabiliser les versements des fonds de recherche. Ces versements sont en principe déclenchés par une date particulière ou par le fait d’atteindre un Jalon (voir la section 3.2).

Il convient d’indiquer si les montants comprennent les taxes ou frais applicables.

Il est conseillé de ne pas comptabiliser les fonds de recherche comme un budget. Si tel était le cas, chaque versement devrait s’accompagner des justificatifs pertinents. S’il peut être facile de justifier des dépenses, il est généralement difficile de documenter le temps que des chercheurs passent sur un projet. Pour éviter ces risques, l’annexe 2 se compose généralement d’une liste de paiements d’un montant fixe.

En principe, chaque versement du Fonds de recherche est effectué à l’avance et non en règlement d’arriérés. Dès lors, le premier versement, par exemple, devrait intervenir 30 jours après la date de conclusion de l’accord et devrait être d’un montant suffisant pour mener la recherche jusqu’à la date du versement suivant, qui devrait aussi être un paiement d’avance et non un règlement d’arriérés.

#### 3.6 Comité directeur de la recherche

Il n’est pas nécessaire de prévoir un Comité directeur de la recherche, que ce soit dans un accord de recherche sous contrat ou dans un contrat de recherche subventionnée. Il est possible de le faire, mais cette structure représente généralement une charge de travail administratif excessive lorsqu’une seule partie effectue la recherche. En revanche, il est fréquent de prévoir un Comité directeur de la recherche dans tous les types d’accords de recherche collaborative.

Un Comité directeur de la recherche est en principe composé d’un nombre égal de représentants des deux parties. Il a pour fonction de superviser l’exécution du Programme de recherche et de régler les problèmes qui peuvent survenir pendant le déroulement de celui-ci. Il n’a pas nécessairement le pouvoir décisionnel de modifier le Programme de recherche. Il ne peut généralement pas changer le montant ou la date de versement des Fonds de recherche. Des compétences supplémentaires peuvent lui être accordées lorsque les parties sont représentées de manière équitable. Si les parties conviennent d’instaurer un comité dont la composition n’est pas équilibrée, la partie la moins bien représentée peut demander de limiter les compétences du comité. Cette limitation peut être établie directement en limitant le pouvoir de prise de décision, ou le comité peut disposer de compétences plus étendues mais certaines décisions, notamment celles qui visent à augmenter des frais ou à réduire des droits, nécessitent un vote à l’unanimité.

En principe, un Comité directeur de la recherche travaille en priorité sur la portée, le contenu et l’état d’avancement du Programme de recherche. Il peut être compétent pour élargir ou restreindre la portée de la recherche, étendre la recherche à de nouveaux domaines, augmenter les frais, déclarer que des Jalons ont été atteints et déclarer que le Programme de recherche est achevé ou annulé. Lorsque des accords de collaboration attribuent la titularité de la Propriété intellectuelle du projet en fonction de la qualité d’inventeur ou de la paternité, le comité peut obtenir par délégation la compétence de déterminer la partie titulaire. Dans le cadre de collaborations à long terme au cours desquelles une Propriété intellectuelle du projet peut survenir épisodiquement au fil du Programme de recherche, le comité peut aussi obtenir par délégation la compétence de déterminer le lieu et la date de dépôt de la demande de protection par un brevet.

#### 3.7 Titularité de la Propriété intellectuelle du projet

La titularité de la Propriété intellectuelle du projet créée au cours du Programme de recherche peut être gérée de nombreuses manières différentes selon la relation entre les parties définie par le type d’accord de recherche employé. Dans un accord de recherche sous contrat l’entreprise est titulaire de la Propriété intellectuelle du projet, tandis que dans un contrat de recherche subventionnée c’est l’université qui en est titulaire. Dans un accord de recherche collaborative, en revanche, chaque partie peut contribuer à la Propriété intellectuelle du projet et l’attribution de la titularité peut prendre plusieurs formes. Le plus souvent, la titularité est attribuée en fonction de la qualité d’inventeur ou de la paternité. Si la Propriété intellectuelle du projet a été uniquement inventée ou créée par le personnel de l’université, celle-ci en est l’unique titulaire. Si elle a été inventée ou créée par le personnel de l’entreprise, c’est celle-ci qui en a la titularité exclusive. Si elle a été inventée ou créée conjointement par le personnel de l’entreprise et celui de l’université, elle est codétenue. Les conséquences de la cotitularité de la propriété intellectuelle sont présentées dans les Lignes directrices 04. Celles-ci contiennent également des propositions de dispositions permettant de gérer ces conséquences.

Le tableau 2 illustre la manière dont ces facteurs influencent le choix de l’accord de recherche, ainsi que les différentes manières de gérer la titularité de la propriété intellectuelle dans le cadre de ces accords.

**TABLEAU 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** |
|  | Type d’accord | Principaux facteurs déterminant la titularité de la Propriété intellectuelle du projet | Personne généralement titulaire de la Propriété intellectuelle du projet |
| **1** | Accord de recherche sous contrat (université / entreprise) | L’entreprise paie le prix commercial total à l’université pour que celle-ci effectue la recherche; en particulier, elle couvre entièrement les frais directs et indirects et lui reverse une partie des bénéfices. | L’entreprise |
| **2** | Contrat de recherche subventionnée (université / entreprise) | L’entreprise verse à l’université un montant inférieur au montant indiqué en B1. | L’université |
| **3** | Accord de recherche collaborative avec une entreprise  (université / entreprise) | La recherche étant menée à la fois par l’université et l’entreprise, les deux devraient être titulaires au prorata de leur contribution respective à l’invention ayant donné naissance à la Propriété intellectuelle du projet. | L’université est seule titulaire de la partie de la Propriété intellectuelle du projet exclusivement créée par ses employés. L’entreprise est seule titulaire de la partie de la Propriété intellectuelle du projet exclusivement créée par ses employés.  L’université et l’entreprise sont cotitulaires de la partie de la Propriété intellectuelle du projet créée conjointement par leurs employés. |
| **4** | Accord de recherche collaborative (université / université) – Modèle fondé sur la qualité d’inventeur | Identique dans les faits aux facteurs indiqués en B3. La recherche étant menée par les deux universités, celles-ci devraient être titulaires au prorata de leur contribution respective à l’invention ayant donné naissance à la Propriété intellectuelle du projet. | Identique dans les faits aux facteurs indiqués en C3.  Chaque université est seule titulaire de la partie de la Propriété intellectuelle du projet exclusivement créée par ses employés. Les deux universités sont cotitulaires de la partie de la Propriété intellectuelle du projet créée conjointement par leurs employés. |
| **5** | Accord de recherche collaborative (université / université) – Modèle de cotitularité | Deux universités collaborant à un Programme de recherche préfèrent être cotitulaires de toute la Propriété intellectuelle du projet, à parts égales, quelle que soit leur contribution respective à l’invention. | Les deux universités sont cotitulaires à parts égales. |

#### 3.8 Capacité ou droits de Commercialiser / droit de première négociation / option de négocier une licence

L’accord type de recherche choisi par les parties, qui traduit la manière dont elles se sont entendues pour gérer la titularité de la propriété intellectuelle, a une incidence sur la manière de gérer la question de la capacité ou des droits de Commercialisation.

**TABLEAU 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | |
|  | Type d’accord | Titularité de la propriété intellectuelle en vertu de l’accord (voir 3.6) | Capacité ou droits de Commercialiser / option sur une licence / droit de première négociation d’une licence | |
| **1** | Accord de recherche sous contrat (université / entreprise) | L’entreprise | Comme l’entreprise est titulaire de toute la Propriété intellectuelle du projet, elle détient le droit de Commercialiser et d’utiliser celle-ci. Cette situation résulte naturellement de la titularité exclusive de l’entreprise sur la Propriété intellectuelle du projet. Il n’est donc pas nécessaire que l’accord de recherche sous contrat contienne de disposition à ce sujet, et généralement il n’en contient pas. | |
| **2** | Contrat de recherche subventionnée (université / entreprise) | L’université | L’entreprise cherche généralement à acquérir une licence sur la Propriété intellectuelle du projet. Cette licence peut être négociée et concédée à la date de la conclusion de l’accord.  Le contrat de recherche subventionnée offre aussi la possibilité à l’université de concéder à l’entreprise une option ou un droit de préemption sur une licence dans un délai convenu. | |
| **3** | Accord de recherche collaborative (université / entreprise) | L’université est seule titulaire de la partie de la Propriété intellectuelle du projet exclusivement créée par ses employés.  L’entreprise est seule titulaire de la partie de la Propriété intellectuelle du projet exclusivement créée par ses employés.  L’université et l’entreprise sont cotitulaires de la partie de la Propriété intellectuelle du projet créée conjointement par leurs employés. | | Identique à C3 |
| **4** | Accord de recherche collaborative (université / université) – Modèle fondé sur la qualité d’inventeur | Identique dans les faits à la situation indiquée en C3.  Chaque université est seule titulaire de la partie de la Propriété intellectuelle du projet exclusivement créée par ses employés.  Les deux universités sont cotitulaires de la partie de la Propriété intellectuelle du projet créée conjointement par leurs employés. | | L’accord repose sur l’hypothèse que les deux universités ou organismes de recherche trouveront un consensus, à une date ultérieure convenue, sur la manière de gérer les questions de Commercialisation, et notamment sur la question de breveter la Propriété intellectuelle du projet et sur la portée de ce brevet. |
| **5** | Accord de recherche collaborative (université / université) – Modèle de cotitularité | Les deux universités sont cotitulaires à parts égales. | | Identique à C4 |
| **6** | Accord de recherche collaborative (université / université) – Modèle de contribution à l’invention | Les deux universités sont cotitulaires au prorata de leur contribution respective à l’invention. | | Identique à C4 |

Voir les Lignes directrices 03, Droits de première négociation et options de négocier une licence.

Lorsque l’accord de recherche concède à une partie, généralement l’entreprise, une option concernant une licence sur la Propriété intellectuelle du projet, il doit prévoir un délai précis, appelé Délai d’option, ainsi qu’une procédure précise permettant à l’entreprise d’exercer l’option. La procédure nécessite souvent l’envoi d’une notification écrite à l’université pendant le Délai d’option. Si l’entreprise exerce son option en bonne et due forme, l’université ou l’organisme de recherche a l’obligation de négocier de bonne foi les conditions de la licence visée par l’option. Ces conditions doivent être cohérentes avec les conditions définies dans la disposition relative à l’option, c’est-à-dire que la licence ne peut généralement être qu’exclusive avec redevances. Dans certains contrats de recherche subventionnée, les parties peuvent s’entendre sur certaines conditions supplémentaires, notamment le fait que la licence est mondiale ou porte sur un domaine défini. Si une université peut ne pas accepter à l’avance des redevances particulières pour la licence visée par l’option, elle peut dans certains cas accepter que cette licence donne lieu à des redevances dans une fourchette particulière, par exemple entre deux pour cent (2%) et six pour cent (6%) des ventes nettes des produits dont la fabrication repose sur la Propriété intellectuelle du projet. Définir une fourchette aussi large sans définir les ventes nettes ou les produits concernés laisse une grande marge de négociation, mais une entreprise peut considérer que ces limites lui sont avantageuses car elles excluent toute négociation en dehors de la fourchette.

Les parties ne devraient pas être tenues de négocier indéfiniment. L’accord doit donc prévoir un délai pour conclure les négociations (le Délai de négociation). Ce délai doit être suffisant pour négocier le type de licence envisagé. Les parties peuvent toujours convenir de le prolonger, mais il est important de prévoir une date butoir.

Le contrat de recherche subventionnée doit également préciser que si l’option n’est pas exercée en bonne et due forme ou si un accord n’est pas trouvé dans le Délai de négociation, l’option prend fin et l’entreprise ne dispose plus de droits à cet égard. Si cette condition n’est pas précisée dans l’accord, il peut exister une incertitude quant au droit de l’université de proposer la Propriété intellectuelle du projet à une tierce partie.

#### 3.9 Responsabilité de breveter

Le choix de l’accord type de recherche que font les parties traduit la manière dont elles conviennent de gérer la titularité de la propriété intellectuelle et a une incidence sur la manière de protéger la Propriété intellectuelle du projet par des brevets.

**TABLEAU 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** |
|  | Type d’accord | Titularité de la propriété intellectuelle en vertu de l’accord (voir 3.6) | Demande de brevet sur la Propriété intellectuelle du projet |
| **1** | Accord de recherche sous contrat (université / entreprise) | L’entreprise | Comme l’entreprise est titulaire de toute la Propriété intellectuelle du projet, elle détient le droit de breveter (ou pas) celle-ci à sa discrétion. Cette situation résulte naturellement de la titularité exclusive de l’entreprise sur la Propriété intellectuelle du projet. Il n’est donc pas nécessaire que l’accord de recherche sous contrat contienne de disposition à ce sujet, et généralement il n’en contient pas. |
| **2** | Contrat de recherche subventionnée (université / entreprise) | L’université | Pendant la durée de validité de son droit de préemption ou de son option de négocier une licence (voir C2 dans le tableau de la section 3.7), l’entreprise cherche à s’assurer qu’elle peut demander un brevet, pour autant qu’elle ait décidé de protéger ses intérêts commerciaux. À cet égard, elle décide généralement de la portée de la protection du brevet qui serait demandé par l’université aux frais de l’entreprise.  Si une licence est concédée au titre du droit de préemption ou de l’option de négocier, la question est régie par cette licence.  Si aucune licence n’est concédée, à l’expiration du droit de préemption ou de l’option de négocier, c’est l’université qui prend les décisions sur ces questions.  Si l’entreprise n’a pas souhaité breveter une partie spécifique de la Propriété intellectuelle du projet, l’université peut le faire et cette partie est exclue de la portée du droit de préemption ou de l’option de négocier une licence. |
| **3** | Accord de recherche collaborative (université / entreprise) | L’université est seule titulaire de la partie de la Propriété intellectuelle du projet exclusivement créée par ses employés.  L’entreprise est seule titulaire de la partie de la Propriété intellectuelle du projet exclusivement créée par ses employés.  L’université et l’entreprise sont cotitulaires de la partie de la Propriété intellectuelle du projet créée conjointement par leurs employés. | Identique à C2 pour ce qui concerne la partie de la Propriété intellectuelle du projet qui est exclusivement détenue par l’université.  L’accord doit prévoir une procédure permettant aux parties de décider de la protection d’un brevet pour la Propriété intellectuelle du projet codétenue. Il doit répartir les frais de cette protection. On trouvera des propositions de dispositions pertinentes dans les Lignes directrices 04, “Conséquences de la cotitularité de la propriété intellectuelle”. |
| **4** | Accord de recherche collaborative (université / université) – Modèle fondé sur la qualité d’inventeur | Identique dans les faits à la situation indiquée en C3.  Chaque université est seule titulaire de la partie de la Propriété intellectuelle du projet exclusivement créée par ses employés.  Les deux universités sont cotitulaires de la partie de la Propriété intellectuelle du projet créée conjointement par leurs employés. | Chaque université prend seule les décisions de demander un brevet sur la partie de la Propriété intellectuelle du projet dont elle est titulaire exclusive.  Les deux universités prennent des décisions conjointement sur la partie de la Propriété intellectuelle du projet dont elles sont cotitulaires.  Si une université ne souhaite pas breveter une partie spécifique de la Propriété intellectuelle du projet codétenue, l’autre université peut le faire et cette partie cesse d’être codétenue; l’université ayant refusé de participer aux frais de brevet cède alors sa part à l’université qui demande le brevet. |
| **5** | Accord de recherche collaborative (université / université) – Modèle de cotitularité | Les deux universités à titre de cotitulaires et à parts égales. | Les deux universités prennent des décisions conjointement sur les demandes de brevet concernant la partie de la Propriété intellectuelle du projet dont elles sont cotitulaires.  Si une université ne souhaite pas breveter une partie spécifique de la Propriété intellectuelle du projet codétenue, l’autre université peut le faire et cette partie cesse d’être codétenue; l’université ayant refusé de participer aux frais de brevet cède alors sa part à l’université qui demande le brevet. |

#### 3.10 Confidentialité de la Propriété intellectuelle du projet et publications universitaires

Le type d’accord de recherche et la manière dont les parties conviennent de répartir la titularité de la Propriété intellectuelle du projet déterminent la manière dont les parties gèrent la confidentialité et la publication de la Propriété intellectuelle du projet.

**TABLEAU 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | | **B** | | **C** | | **D** |
|  | **Type d’accord** | | **Titularité de la propriété intellectuelle en vertu de l’accord (voir 3.6)** | | **L’université doit-elle protéger la confidentialité de la Propriété intellectuelle du projet?** | | **L’université peut-elle publier?** |
| 1 | Accord de recherche sous contrat (université / entreprise) | | L’entreprise | | Comme l’entreprise est titulaire de toute la Propriété intellectuelle du projet, elle exige généralement de l’université que celle-ci en protège la confidentialité et qu’elle ne la divulgue pas sans son consentement préalable. | | Il découle de C1 que l’université ne peut publier sans le consentement de l’entreprise. |
| 2 | Contrat de recherche subventionnée (université / entreprise) | | L’université | | Comme l’entreprise détient un droit de préemption ou une option de négocier une licence, elle demande généralement à l’université de protéger la confidentialité pendant la durée de validité de ces droits.  Si une licence est concédée, ces questions sont régies par la licence.  Si le droit de préemption ou l’option de négocier parvient à expiration et qu’aucune licence n’a été concédée, l’université n’a plus aucune obligation de confidentialité. | | Il découle de C2 qu’une entreprise cherche généralement à gérer ensemble le calendrier des publications et les demandes de brevet pendant la durée de validité de son droit de préemption ou de son option de négocier une licence (voir 3.13).  Si une licence est concédée, ces questions sont régies par la licence.  Si le droit de préemption ou l’option de négocier parvient à expiration et qu’aucune licence n’a été concédée, l’université peut alors publier sans restriction. |
| 3 | Accord de recherche collaborative (université / entreprise) | | L’université est seule titulaire de la partie de la Propriété intellectuelle du projet exclusivement créée par ses employés.  L’entreprise est seule titulaire de la partie de la Propriété intellectuelle du projet exclusivement créée par ses employés.  L’université et l’entreprise sont cotitulaires de la partie de la Propriété intellectuelle du projet créée conjointement par leurs employés. | | Identique à C2 | | Identique à D2 |
| 4 | Accord de recherche collaborative (université / université) – Modèle fondé sur la qualité d’inventeur | Identique dans les faits à la situation indiquée en C3.  Chaque université est seule titulaire de la partie de la Propriété intellectuelle du projet exclusivement créée par ses employés.  Les deux universités sont cotitulaires de la partie de la Propriété intellectuelle du projet créée conjointement par leurs employés. | | Les universités peuvent choisir entre plusieurs modèles en fonction de leurs objectifs communs concernant un Programme de recherche particulier :  Modèle 1 : aucune obligation de confidentialité  Modèle 2 : obligations de confidentialité liant les deux universités | | Les universités peuvent choisir entre plusieurs modèles en fonction de leurs objectifs communs concernant un Programme de recherche particulier :  Modèle 1 : chaque université peut publier à tout moment sans restriction  Modèle 2 : procédure supervisée permettant à la fois de publier, de demander un brevet et de Commercialiser; toutefois, un droit absolu de publier naît après l’expiration d’un délai convenu (par exemple 12 ou 18 mois). | |
| 5 | Accord de recherche collaborative (université / université) – Modèle de cotitularité | Les deux universités à titre de cotitulaires et à parts égales. | | Identique à C4 | | Identique à D4 | |

Dans le tableau ci-dessus, l’université peut accepter de protéger la confidentialité de toute la Propriété intellectuelle du projet jusqu’à l’expiration du Délai d’option ou du Délai de négociation, au cours desquels elle peut collaborer avec l’entreprise pour rédiger et déposer des demandes de brevet. Si une entreprise peut espérer que la Propriété intellectuelle du projet soit considérée comme un secret d’affaires, une université qui accepte de protéger sa confidentialité indéfiniment prend un risque considérable. Il est généralement contraire à la culture universitaire de conserver indéfiniment la confidentialité d’une information. Si l’entreprise se fonde sur l’engagement de l’université de protéger la confidentialité de la Propriété intellectuelle du projet, l’université s’expose à des dommages importants si elle ne respecte pas strictement ses obligations.

#### 3.11 Gestion de la demande de brevet et des publications universitaires

La Commercialisation de la Propriété intellectuelle du projet impose aux parties de s’entendre sur une procédure permettant de gérer la publication des résultats de recherche. Si un partenaire chargé de la Commercialisation peut souhaiter que le secret soit conservé indéfiniment, ce n’est ni réaliste ni cohérent avec les politiques universitaires. Il est préférable d’instaurer une procédure assurant l’équilibre en ces intérêts concurrents. En général, le personnel de l’université souhaitant publier permet au préalable à l’entreprise d’examiner la proposition de publication pour déterminer si elle concerne une Propriété intellectuelle du projet qui ne relève pas d’une demande de brevet déjà déposée. Au terme d’un délai d’examen défini, l’entreprise peut autoriser la publication, demander des révisions pour protéger la Propriété intellectuelle du projet ou demander un report de la publication pour lui permettre d’établir et de déposer des demandes de brevet. L’accord doit prévoir que si l’entreprise ne répond pas dans le délai d’examen imparti, la proposition peut être publiée.

#### 3.12 Publications d’étudiants

Les publications effectuées par des étudiants sont généralement gérées de la même manière que les publications d’autres chercheurs. Toutefois, deux questions supplémentaires se posent à l’égard des étudiants.

La première concerne l’examen d’une thèse d’étudiant. Lorsque la thèse est examinée, elle est divulguée à des examinateurs qui peuvent être employés par une université différente de celle dans laquelle l’étudiant est inscrit. L’entreprise a donc souvent le droit d’exiger que les personnes chargées d’examiner la thèse signent un accord de confidentialité pour garantir la confidentialité de la propriété intellectuelle divulguée dans celle-ci.

La seconde concerne le dépôt de la thèse d’étudiant dans la bibliothèque de l’université. Ce dépôt place la thèse dans le domaine public, ce qui peut compromettre la nouveauté et la brevetabilité de la propriété intellectuelle. C’est pourquoi l’entreprise a souvent le droit d’exiger que la thèse soit placée dans une partie de la bibliothèque qui n’est pas ouverte au public, et de restreindre l’accès à cette thèse jusqu’à ce que son contenu soit protégé.

#### 3.13 Responsabilités

Les accords types de recherche contiennent deux dispositions limitant les responsabilités. La première limite la responsabilité d’une partie au contrat vis-à-vis de l’autre partie à la somme de 10,00 dollars (ou tout autre montant convenu). Cette disposition établissant des dommages-intérêts libératoires permet de limiter la responsabilité de l’université vis-à-vis de l’autre partie. Étant donné que la recherche est spéculative et incertaine, une université ne peut promettre que sa recherche débouchera sur un résultat particulier. Il est raisonnable qu’une université demande à limiter ainsi sa responsabilité.

Cette limitation de responsabilité ne s’applique cependant pas en cas d’atteinte aux obligations de confidentialité découlant de l’accord.

La seconde disposition prévoit une indemnisation : une partie promet à l’autre de la rembourser de toute responsabilité engagée vis-à-vis d’une tierce partie du fait de l’usage que la première partie aurait fait de la Propriété intellectuelle du projet. Dans certains pays, la législation autorise une partie lésée par un produit de demander des réparations à toutes les entités directement ou indirectement associées au placement du produit sur le marché. Dès lors, dans tout accord de recherche prévoyant la Commercialisation de la Propriété intellectuelle du projet qui découle de la recherche universitaire, il y a un risque que cette Commercialisation entraîne une plainte d’une tierce partie à l’encontre de l’université. Pour protéger ses intérêts, l’université peut exiger une disposition prévoyant son indemnisation par l’entreprise ou toute autre entité qui Commercialise la Propriété intellectuelle du projet.

Les dispositions prévoyant une indemnisation peuvent prendre différentes formes. Dans la forme la plus simple, l’entreprise ou toute autre entité Commercialisant la Propriété intellectuelle du projet accepte de rembourser l’université de toute réparation due en raison de la plainte d’une tierce partie. Si l’université doit se défendre devant un tribunal, elle va engager des frais judiciaires; la disposition d’indemnisation peut prévoir le remboursement des réparations et des frais judiciaires. L’université peut aussi convenir que c’est l’autre partie qui va la défendre et qui prendra en charge les réparations que l’université pourrait être condamnée à verser.

Il convient de rédiger avec soin les dispositions d’indemnisation de manière à protéger les intérêts des deux parties. Ainsi, l’entreprise ne devrait pas être tenue de verser les réparations exigées par la tierce partie si la plainte n’est pas liée à la Propriété intellectuelle du projet ou au produit fabriqué par l’entreprise. Il est donc important pour les deux parties de négocier et de libeller minutieusement ces dispositions.

#### 3.14 Ressort juridique

Dans cette disposition, les parties conviennent que l’accord de recherche est régi par un ressort juridique particulier. Ce ressort juridique peut être un État ou une province d’un pays, ou être le pays tout entier. La désignation d’un ressort juridique où sont situés à la fois le Divulgateur et le Bénéficiaire ne pose généralement pas de problème. De même, il n’est généralement pas difficile de désigner un État ou une province dans lesquels se trouve l’une des parties lorsque les deux parties sont situées dans le même pays. En revanche, lorsque le Divulgateur et le Bénéficiaire se trouvent dans des pays différents, le choix de l’un d’entre eux peut parfois être sujet à controverse.

Chaque partie peut souhaiter que l’accord soit régi par son propre ressort juridique car elle considère que cette situation l’avantage. Toutefois, cet avis n’est pas toujours justifié pour un certain nombre de raisons :

* 1. Cet avantage n’existe peut-être pas si les tribunaux du pays de l’autre partie ne sont pas liés par la clause du ressort juridique, ou s’ils estiment que du fait que l’autre partie est située dans leur ressort juridique, ils ont compétence sur l’accord quand bien même celui-ci prévoit un ressort juridique différent.
  2. Cet avantage n’existe peut-être pas si l’autre partie n’a pas d’actifs dans le ressort juridique défini, qu’elle n’est pas présente dans ce ressort juridique ou qu’il n’existe aucun traité prévoyant l’application réciproque des décisions de justice entre le pays où le recours en justice a été formé et le pays où l’autre partie est présente ou détient des actifs.
  3. Cet avantage n’existe peut-être pas si la réparation susceptible d’être demandée est une injonction, car le seul tribunal compétent pour faire appliquer une injonction à l’encontre de l’autre partie est situé dans le pays de résidence de celle-ci.

Pour choisir un ressort juridique, il convient de prendre en compte le lieu de résidence de l’autre partie et le lieu où l’autre partie détient des actifs, et de déterminer s’il existe un traité entre les pays des deux parties qui prévoie une reconnaissance et une application réciproques des décisions de justice. S’il existe un tel traité, il peut être avantageux pour une partie de désigner son propre ressort juridique.

Ce raisonnement est résumé dans l’arbre de décisions ci-dessous.

**L’autre partie détient-elle des actifs dans mon pays?**

**O**

**N**

Existe-t-il un traité ou un accord de reconnaissance et d'application mutuelles entre mon pays et le pays de l'autre partie?

Je préfère que le ressort juridique soit dans mon pays.

Je préfère que le ressort juridique soit dans mon pays pour que je puisse faire enregistrer et appliquer une décision de justice de mon pays dans le pays de l'autre partie.

**O**

**N**

Envisager d'accepter que le ressort juridique se trouve dans le pays de l'autre partie dans lequel celle‑ci a des actifs.

Je préfère que le ressort juridique soit dans un pays neutre dont la procédure de règlement des différends est un arbitrage contraignant conduisant à une décision que je peux faire appliquer dans le pays de l'autre partie.

Le pays de l'autre partie est‑il signataire de la Convention de New York qui permet à une décision d'arbitrage prise dans un pays signataire d'être appliquée à titre de décision de justice dans un autre pays signataire?

**O**

**N**

LIGNES DIRECTRICES 07 – ACCORDS DE CONSULTATION

### 1. INTRODUCTION

#### 1.1 But des Lignes directrices

Les présentes Lignes directrices complètent les accords types de consultation et sont destinées à faciliter leur emploi.

#### 1.2 Termes employés

Dans les présentes Lignes directrices, les termes et expressions commençant par une majuscule ont le même sens que dans l’Accord type de consultation.

### 2. ACCORD TYPE DE CONSULTATION OU ACCORD TYPE DE RECHERCHE SOUS CONTRAT?

L’Accord type de consultation convient lorsqu’une Université ou un organisme de recherche accepte des missions de conseil. L’Accord type de recherche sous contrat convient lorsqu’une Université ou un organisme de recherche s’engage à mener une recherche (voir les Lignes directrices 06). Le choix entre ces deux accords n’est pas toujours clair.

Dans les deux accords types, l’Entreprise qui finance la recherche ou les services est titulaire de la propriété intellectuelle découlant de l’accord. La nature des travaux effectués par l’Université peut être la même dans les deux modèles.

Comme nous l’avons indiqué dans les Lignes directrices 06, une recherche sous contrat n’est pas une recherche au sens classique. Elle comprend généralement une analyse ou une évaluation scientifiques de problèmes ou de matériels fournis par l’Entreprise. Il est peu probable qu’elle débouche sur une invention. La recherche sous contrat peut produire des données et des rapports protégés par le droit d’auteur, mais il n’est pas prévu qu’elle produise des éléments brevetables.

Les Services de consultation peuvent être identiques à une recherche sous contrat s’ils se composent d’une analyse scientifique ou d’une évaluation de problèmes ou de matériels fournis par l’Entreprise. Toutefois, ils peuvent porter aussi sur des tâches non techniques, par exemple des enquêtes de sciences sociales et l’analyse de leurs résultats, des études de marché, des prévisions de nature psychologique fondées sur les données de l’Entreprise, de la programmation de logiciels et de nombreuses autres activités qui ne reposent pas exclusivement sur les sciences techniques classiques.

Le choix de l’un ou l’autre de ces accords types peut avoir une incidence sur les attentes de l’Entreprise. L’expression “Recherche sous contrat” semble indiquer qu’une recherche classique va être effectuée et que des inventions peuvent en découler. La description de la “recherche” dans le contrat doit préciser ces attentes. Si l’expression “Services de consultation” est moins susceptible de laisser entendre qu’une recherche sera menée, la plupart des Entreprises entendent être titulaires de ce qu’elles ont financé et souhaiteront que le contrat affirme leur titularité des inventions, quand bien même celles-ci sont peu probables.

Dès lors, quel que soit l’accord type employé, l’Entreprise entend être titulaire de ses résultats. L’Université doit par conséquent définir avec soin la portée des recherches ou des services qu’elle va effectuer pour éviter le risque de déboucher sur des inventions importantes.

### 3. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La propriété intellectuelle est l’un des principaux domaines dans lesquels les deux accords types diffèrent.

Dans l’Accord de recherche sous contrat, l’Université cède à l’Entreprise toute la propriété intellectuelle découlant de la recherche prévue. La Propriété intellectuelle telle que définie dans l’accord type comprend globalement tous les résultats possibles, notamment les inventions, les brevets, les œuvres originales et les droits d’auteur.

Dans l’Accord de services de consultation, l’Université cède aussi à l’Entreprise toute la propriété intellectuelle découlant des Services, mais la Propriété intellectuelle telle que définie peut être plus étroitement limitée aux données et aux droits d’auteurs figurant dans les Résultats attendus. Cet accord type comprend une définition plus large de la Propriété intellectuelle du fait qu’une Entreprise peut exiger ce genre de définition; toutefois, comme il est indiqué dans les notes de bas de page de l’accord type, il est aussi possible d’employer une définition plus restreinte.

Bien entendu, lorsqu’une définition plus restreinte est employée, toute invention ou découverte qui ne relève pas des données ou des droits d’auteur prévus dans les Résultats attendus reste la propriété de l’Université.

### 4. AUTRES CONDITIONS

#### 4.1 Confidentialité

L’Accord de recherche sous contrat comme l’Accord de services de consultation exigent que l’Université ou l’organisme de recherche préservent la confidentialité non seulement des informations fournies par l’Entreprise, mais aussi de la propriété intellectuelle qui découle de l’Accord. Cette situation résulte naturellement du fait que c’est l’Entreprise qui est titulaire de cette propriété intellectuelle selon les deux Accords.

Si la Propriété intellectuelle est définie de manière restreinte dans l’Accord de consultation, les obligations de confidentialité s’appliquent uniquement aux données et aux autres Résultats attendus. Si une invention découle de la prestation de services, l’Université en est titulaire et peut la divulguer. Bien entendu, si l’invention a le moindre rapport avec les données ou les autres Résultats attendus, il peut être difficile de la divulguer sans divulguer aussi les données et les autres Résultats attendus appartenant à l’Entreprise.

#### 4.2 Publications universitaires

L’Accord type de recherche sous contrat stipule que l’Université ou l’organisme de recherche ne peut publier sans le consentement préalable de l’Entreprise. Là encore, cette situation résulte naturellement du fait que c’est l’Entreprise qui est titulaire de la Propriété intellectuelle en vertu de l’Accord.

Aucune disposition n’est prévue dans l’Accord type de consultation concernant les publications universitaires. Cependant, toute publication contenant de la Propriété intellectuelle (quelle que soit la définition de celle-ci) ou des Informations confidentielles de l’Entreprise contrevient à l’Accord. En l’absence de disposition sur les publications universitaires, aucun mécanisme n’est prévu pour effectuer un examen et accorder une autorisation préalables. En conséquence, l’Université prend le risque de divulguer des Informations confidentielles de l’Entreprise dans toute proposition de publication.

#### 4.3 Demande de brevet

L’Accord de consultation ne dit rien sur la protection de la Propriété intellectuelle par un brevet. Cette situation s’explique par la portée prévue des services à fournir, la probabilité d’invention étant faible.

Si la définition de la Propriété intellectuelle est restreinte, il n’est pas nécessaire de prévoir une disposition sur les brevets. Une définition plus étendue présente quant à elle le risque de voir l’Entreprise devenir titulaire des éventuelles inventions. En l’absence de toute disposition attribuant la responsabilité de demander un brevet, l’Entreprise se charge de la procédure à l’égard de toute invention qui lui est concédée.

#### 4.4 Limite de responsabilité

L’Accord type de recherche sous contrat et l’Accord type de consultation comportent la même clause.

#### 4.5 Indemnisation contre des plaintes de tierces parties

L’Accord type de recherche sous contrat contient une clause d’indemnisation. Celle-ci concerne des plaintes déposées par de tierces parties en lien avec l’usage et la Commercialisation par l’Entreprise de la Propriété intellectuelle du projet.

En revanche, l’indemnisation dans l’Accord de consultation concerne tout usage de la Propriété intellectuelle par toute personne distincte de l’Entreprise. Selon la pratique habituelle dans les services professionnels, le prestataire de services est responsable envers la personne qui a contracté ses services, mais aucune autre personne ne doit se fonder sur les conseils fournis.

#### 4.6 Ressort juridique

Les dispositions relatives au ressort juridique sont identiques dans les deux accords.

LIGNES DIRECTRICES 08 – CONTRATS DE LICENCE EXCLUSIVE SUR UNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET UNE TECHNOLOGIE

### 1. INTRODUCTION

#### 1.1 But des Lignes directrices

Les présentes Lignes directrices complètent les trois contrats types suivants : le Contrat de licence exclusive sur une propriété intellectuelle et une technologie, le Contrat de licence exclusive sur une propriété intellectuelle et le Contrat de licence exclusive sur une technologie. Elles sont destinées à faciliter leur emploi.

#### 1.2 Termes employés

#### Dans les présentes Lignes directrices, les termes et expressions commençant par une majuscule ont le même sens que dans les Contrats types de licence exclusive.

#### 1.3 Notes de bas de page

Les Contrats types de licence exclusive contiennent de nombreuses notes de bas de page offrant des orientations sur les choix qui doivent être faits pour établir une licence chaque fois que celle-ci est nécessaire.

### 2. DÉFINITION D’UNE LICENCE

#### 2.1 Nature d’une licence

Une licence est un contrat en vertu duquel le titulaire d’une propriété intellectuelle renonce sous certaines conditions aux droits dont il dispose sur celle-ci. Un brevet confère à son titulaire le droit d’interdire à d’autres personnes d’exploiter l’invention revendiquée, et une licence met fin à une partie ou à la totalité de ce droit. Un droit d’auteur confère à son titulaire le droit de contrôler la reproduction, la publication et la distribution d’une œuvre originale de création, y compris d’un programme d’ordinateur, et une licence met fin à une partie ou à la totalité de ce droit. D’autres formes de propriété intellectuelle comme les droits sur les dessins et modèles industriels, les droits d’obtention végétale et les droits sur la conception des circuits imprimés peuvent aussi être concédées sous licence.

Les informations confidentielles, notamment les secrets d’affaires et les savoir-faire, constituent une forme de propriété intellectuelle au sens large du terme, mais à la différence des brevets et des droits d’auteur, elles ne constituent pas un droit ordinaire. Le droit du titulaire lié à ces informations découle du fait que le titulaire les détient de manière secrète. La possession des informations confère au titulaire le droit de les utiliser et d’empêcher toute appropriation frauduleuse de ces informations par des personnes entretenant une relation de confiance avec lui. Une licence crée une relation de confiance avec le preneur de licence et confère à celui-ci le droit d’utiliser les informations.

Au-delà des définitions juridiques précises, une licence confère généralement, sous condition, l’autorisation de commercialiser la propriété intellectuelle et les informations confidentielles qu’elle concerne. Cette autorisation s’étend le plus souvent à tous les aspects de la commercialisation, depuis la poursuite du développement de la propriété intellectuelle ou des informations confidentielles jusqu’à la fabrication de produits et au marketing, à la promotion et à la vente de produits et services découlant de la propriété intellectuelle ou intégrant les informations confidentielles. La licence ou l’autorisation de commercialiser est le mécanisme le plus couramment employé pour transférer des technologies.

#### 2.2 Contrat

Une licence est un contrat qui donne naissance à des droits, des devoirs et des obligations contractuels entre le donneur et le preneur de licence. Ce sont ces conditions contractuelles, c’est-à-dire les droits, devoirs et obligations qui régissent la relation entre le donneur et le preneur de licence du fait qu’ils sont juridiquement opposables. Les conditions contractuelles courantes d’une licence exclusive et les différentes manières possibles de gérer ces conditions sont décrites ci-après.

### 3. OBJET DE LA LICENCE

Un contrat de licence exclusive peut conférer des droits sur des brevets, des droits d’auteur et des informations confidentielles ainsi que sur toute combinaison de ceux-ci[[236]](#footnote-237). Si la concession de licences sur des brevets et des droits d’auteur peut s’appuyer sur la législation applicable pour définir des limites qu’il est par conséquent inutile d’intégrer dans le contrat, le fait de concéder une licence sur des informations confidentielles nécessite de définir soigneusement les limites afin de préserver la valeur de celles-ci. C’est pourquoi un contrat type concédant une licence sur des informations confidentielles ainsi que, éventuellement, sur des brevets et des droits d’auteur demande un engagement plus important qu’une simple licence sur un brevet. Pour éviter de proposer différentes dispositions complexes dans un même contrat type, trois modèles sont présentés ci-après. Bien que ces modèles contiennent tout de même quelques options possibles, il est sans doute utile de les présenter de manière distincte.

Le contrat type de licence exclusive sur une propriété intellectuelle a pour but d’accorder une licence sur des brevets et des droits d’auteurs, qui sont appelés la Propriété intellectuelle concédée sous licence. Le terme “brevet” s’entend des brevets eux-mêmes et de leurs demandes sous différentes formes et dans différents pays. La commercialisation sous licence concerne les inventions revendiquées dans les brevets. Les droits d’auteur naissent de manière inhérente d’une œuvre originale, que ce soit un livre, un article, une peinture ou un programme d’ordinateur. La commercialisation sous licence concerne l’œuvre originale sous-jacente.

La Licence exclusive type sur une technologie s’entend d’une licence sur des informations confidentielles, celles-ci étant des informations qui présentent une valeur et qui ne sont pas connues du public. Cette licence type comporte des dispositions sur la confidentialité qui sont nécessaires pour que les informations conservent leur valeur. La commercialisation sous licence s’entend de l’usage commercial des informations confidentielles aux conditions énoncées dans le contrat.

La Licence exclusive type sur une propriété intellectuelle et une technologie s’entend de la combinaison de brevets, de droits d’auteur et d’informations confidentielles. Elle comporte donc des dispositions propres à chacun des deux types de licences ainsi que des dispositions communes. La commercialisation sous licence concerne des inventions ou des œuvres originales (par exemple des logiciels) qui sont protégées par les brevets et les droits d’auteur, ainsi que des informations confidentielles qui sont généralement liées à la commercialisation des inventions ou des œuvres originales.

### 4. EXCLUSIVITÉ

#### 4.1 Licences exclusives

Les contrats types de licence exclusive conviennent lorsque la licence à concéder doit s’accompagner d’une exclusivité. La concession d’une licence exclusive revient, pour le titulaire de la propriété intellectuelle, à promettre de ne pas concéder les mêmes droits à d’autres personnes. Selon la portée de l’exclusivité et le droit applicable, le preneur de licence peut aussi avoir le droit d’interdire à d’autres personnes d’exploiter la propriété intellectuelle dans les limites des droits exclusifs qui lui ont été concédés.

Dans la plupart des ressorts juridiques, la concession d’une licence exclusive signifie que personne d’autre ne détient les mêmes droits. Néanmoins, aux États-Unis d’Amérique, la concession d’une licence exclusive signifie que le titulaire de la propriété intellectuelle ne concédera pas de nouvelle licence conférant les mêmes droits, mais qu’il a pu concéder auparavant des licences non exclusives permettant de faire concurrence aux droits de commercialisation exclusifs. Les contrats types comportent des dispositions (alinéa d)3) de l’article 14.2 du contrat type de licence exclusive sur une propriété intellectuelle et une technologie) spécifiquement destinées à protéger le preneur de licence contre cette interprétation.

La concession d’une licence exclusive correspond à une promesse implicite de la part du titulaire de la propriété intellectuelle de ne pas exploiter les droits exclusivement concédés au preneur de licence. Si une université ou un organisme de recherche souhaite poursuivre ses recherches en utilisant une propriété intellectuelle ou des informations confidentielles concédées sous une licence exclusive, il convient de prévoir une réserve expresse à cet effet dans le contrat. Dans les contrats types, la licence exclusive concerne la Commercialisation (voir alinéa a) de l’article 3.1) qui, aux termes de sa définition, ne vise que les activités menées dans des buts autres que la recherche et le développement. La licence concédée à des fins de recherche-développement est non exclusive (voir alinéa b) de l’article 3.1); elle permet à l’Université de conserver le droit de mener des activités de recherche et de développement. Il est également possible de rétroconcéder à l’Université un droit de mener des activités de recherche et de développement, ou d’exclure expressément ces activités de la licence concédée. Il est possible de modifier par exemple l’alinéa b) de l’article 3.1 de la manière suivante :

“À titre d’exception à la licence exclusive concédée à l’alinéa a) de l’article 3.1, l’Université réserve expressément le droit sur la Propriété intellectuelle concédée sous licence et la Technologie concédée sous licence de mener des activités de recherche et de développement sur le Territoire et dans le Domaine définis.”

#### 4.2 Licences non exclusives

Une université ou un organisme de recherche n’a nullement l’obligation de concéder des licences exclusives; ils peuvent aussi concéder des licences non exclusives. Celles-ci représentent simplement une promesse au preneur de licence que le titulaire de la propriété intellectuelle ne fera pas appliquer ses droits de propriété intellectuelle à son encontre. L’université ou le titulaire de la propriété intellectuelle peut concéder de nombreuses licences non exclusives tout en continuant d’exploiter la propriété intellectuelle concédée sous licence sans rendre de comptes ni demander d’autorisation aux preneurs de licence non exclusive.

La licence non exclusive est le mécanisme de transfert de technologie adéquat pour de nombreux types de produits et de procédés. Elle convient aux situations dans lesquelles le marché du produit ne peut se contenter d’une seule source. Si par exemple des briques sont fabriquées selon un nouveau procédé et que leurs frais de transport sont élevés, il est logique de multiplier le nombre de preneurs de licence. S’il est prévu que le marché s’élargisse rapidement et que le produit évolue très vite, ce qui a été le cas par exemple pour les clés USB, une licence non exclusive permet à un marché concurrentiel d’augmenter au maximum la production et de réduire au minimum le prix. Dernier exemple, une licence non exclusive sur une technologie de plateforme comme l’ADN recombinant permet à toutes les entités travaillant dans ce domaine de faire abondamment usage de cette technologie.

Une licence non exclusive ne constitue pas un mécanisme de transfert de technologie adéquat lorsqu’un développement supplémentaire est nécessaire pour que le produit soit commercialisable. Si un preneur de licence entend engager des dépenses de développement considérables pour apporter la technologie sur le marché, ce qui représente un investissement important mais hasardeux, il exige généralement une licence exclusive pour compenser ses coûts de développement et le risque qu’il prend.

### 5. DOMAINE

Les licences peuvent être limitées à certains Domaines.

Un Domaine est un champ d’application de la propriété intellectuelle. Ainsi, en matière de biotechnologie, la licence peut être limitée au Domaine du traitement et de la prévention d’une maladie, ou du diagnostic d’une maladie. En matière de logiciels, la licence peut être limitée au Domaine des programmes d’ordinateur destinés au secteur de la banque ou des assurances. Limiter une licence à un Domaine permet au titulaire d’une propriété intellectuelle de développer au maximum l’exploitation de la technologie et les revenus qui en découlent.

S’il définit correctement les Domaines en évitant tout chevauchement qui donnerait lieu à une concurrence, le titulaire d’une propriété intellectuelle peut concéder de nombreuses licences exclusives. Ainsi, une entreprise pharmaceutique peut prendre une licence exclusive pour le Domaine de la santé humaine et une autre pour la santé animale. Le Donneur de licence maximise ainsi les bénéfices qui devraient découler de la commercialisation de la propriété intellectuelle.

La restriction d’une licence à des Domaines est théoriquement illimitée. Les seuls facteurs susceptibles de restreindre le nombre de Domaines sont la nature de la propriété intellectuelle concédée sous licence et la taille du marché sur lequel la propriété intellectuelle sera commercialisée. Les contrats types de licence exclusive peuvent être employés tels quels lorsqu’il est prévu de les limiter à un Domaine particulier, ou en supprimant la référence à un Domaine lorsqu’il n’est pas prévu d’imposer une telle limite.

S’il est prévu de restreindre la licence à un Domaine, celui-ci doit être défini avec précaution. S’il est prévu de concéder plusieurs licences dans différents Domaines, ceux-ci ne doivent pas se chevaucher. S’il est impossible de distinguer clairement des Domaines, le titulaire de la propriété intellectuelle s’expose à des poursuites lorsque les différents preneurs de licence vont entrer en concurrence.

### 6. TERRITOIRE

Le Territoire s’entend de la zone géographique dans laquelle le Preneur de licence peut exercer les droits concédés sous licence. Il peut s’agir du monde entier ou de certains pays ou régions particuliers. Comme pour les Domaines, le but est d’adapter la portée des droits concédés aux capacités du Preneur de licence.

Un Donneur de licence peut constater qu’un Preneur de licence dispose d’un réseau de marketing et de la capacité de commercialiser la propriété intellectuelle dans une zone géographique donnée, mais pas ailleurs. Il serait peu pertinent dans ce cas de lui concéder une licence mondiale, puisque les régions dans lesquels il n’a pas de réseau ni de capacité de commercialisation ne seraient pas desservies, et que par conséquent le Donneur de licence ne percevrait pas de redevances en retour. Il serait par exemple préférable de concéder une licence exclusive pour l’Asie à un Preneur de licence, une seconde pour l’Union européenne à une autre personne et une troisième pour l’Amérique du Nord à une troisième personne. Une licence exclusive concédée pour un Territoire reste exclusive puisque le Preneur de licence est le seul à pouvoir commercialiser la propriété intellectuelle sur ce Territoire.

Le Donneur de licence conserve le droit de commercialiser la propriété intellectuelle en dehors du Territoire.

Les limites de Domaine et de Territoire peuvent être combinées.

Les contrats types de licence exclusive prévoient que la licence est valable dans le monde entier. Si tel n’est pas l’intention des parties, il convient de modifier cette disposition pour désigner les pays ou régions constituant le Territoire. Comme pour le Domaine, il est nécessaire de définir le Territoire avec précaution. Si le Territoire est “l’Asie”, quels sont les pays concernés? L’Asie géographique peut être différente de l’Asie politique et de l’Asie au sens qui lui est donné dans un secteur économique particulier. La Turquie ou la Russie font-elles partie de l’Asie ou de l’Europe? Même le choix de se fonder sur des groupes politiques bien définis tels que l’Union européenne n’est pas suffisamment précis car les pays de ce groupe peuvent changer. Il est donc conseillé d’établir une liste des pays concernés.

### 7. DURÉE

#### 7.1 Jusqu’à l’expiration du brevet dont la validité est la dernière à prendre fin

Lorsqu’une université ou un organisme de recherche concède une licence exclusive sur un brevet, il n’est pas rare que la validité de la licence, telle que définie pour chaque pays distinct, prenne effet à la date de concession de la licence et s’achève à la date d’expiration du brevet concédé dont la validité est la dernière à prendre fin dans le pays considéré. Toutefois, dans les contrats types de licence exclusive, la durée du contrat est soit définie comme la durée de vie du brevet dont la validité est la dernière à prendre fin, soit fixée à 20 ans pour les informations confidentielles si cette durée est supérieure; quant à la périodicité des versements des redevances, elle est définie par pays selon la date d’expiration de la propriété intellectuelle et des informations confidentielles dans le pays considéré. Le contrat reste ainsi en vigueur jusqu’à l’expiration de tous les droits, et seules les obligations de paiement parviennent à expiration en fonction du pays. Cette méthode peut être importante lorsque d’autres dispositions contractuelles, notamment en matière de confidentialité, doivent conserver leurs effets dans tous les pays quelles que soient les obligations de paiement dans chaque pays concerné.

#### 7.2 Jusqu’au passage du savoir-faire dans le domaine public

Lorsqu’une licence vise des informations confidentielles non brevetées, la durée de la licence est souvent exprimée soit par une période fixe, soit au regard de la date à laquelle presque toutes les informations confidentielles sont passées dans le domaine public sans divulgation de la part du Preneur de licence, si cette date est antérieure.

#### 7.3 Durée fixe

La durée d’une licence peut aussi être exprimée par une période fixe convenue entre les parties et exprimée par exemple en années. Elle peut être renouvelée d’un commun accord entre les parties. Une licence concernant un droit d’auteur sur un logiciel peut avoir une durée exprimée de cette manière car un logiciel peut perdre sa valeur commerciale bien avant l’expiration du droit d’auteur qui le protège.

### 8. CONCESSION DE SOUS-LICENCES

La plupart des licences exclusives accordent au Preneur de licence le droit de concéder des sous-licences. Étant donné que le titulaire de la propriété intellectuelle accepte, lorsqu’il concède une licence exclusive, de ne concéder aucune autre licence, s’il n’existait pas de droit de sous-licence aucune des parties ne pourrait concéder de droits supplémentaires, sauf à modifier le contrat. Il est donc conseillé d’accorder au Preneur de licence un droit de concéder des sous-licences.

#### 8.1 Avec ou sans consentement

Le droit de concéder des sous-licences peut être subordonné au consentement préalable du titulaire de la propriété intellectuelle, qui est le Donneur de licence. Lorsque celui-ci est une entité commerciale, le consentement préalable est généralement contestable car son octroi peut dépendre de questions de concurrence. En revanche, si le titulaire de la propriété intellectuelle est une université, la concurrence n’est généralement pas un problème, mais l’université peut être légitimement fondée à exiger que le Preneur de sous-licence soit qualifié pour commercialiser la propriété intellectuelle. En principe, lorsque l’université a un droit de consentement préalable, elle ne peut réserver ou reporter son consentement ni le subordonner à des conditions de manière déraisonnable. Cette limite générale au droit de consentement de l’université n’est pas définie, mais elle est souvent plus acceptable que des critères précis concernant les preneurs de sous-licence.

Une obligation de consentement préalable pose souvent un problème à une entreprise preneuse de licence car une sous-licence peut ne constituer qu’une partie d’un accord commercial plus large qui serait conclu avec une autre entreprise à des conditions confidentielles. La législation interdit à un Preneur de licence de concéder des droits plus étendus ou de fixer des limites plus strictes à un Preneur de sous-licence que les droits et limites définis dans le contrat de licence. L’entreprise doit veiller à obtenir un consentement préalable au regard des risques de divulgation des informations confidentielles, à ce que la portée de la sous-licence respecte la législation et à ce que ses intérêts soient identiques à ceux du titulaire de la propriété intellectuelle lorsqu’elle concède des sous-licences à des entreprises qualifiées.

Les contrats types de licence exclusive comportent des dispositions relatives aux sous-licences mais ne prévoient pas de consentement préalable. Ce type de restriction peut être ajouté sans difficulté.

#### 8.2 Autres conditions concernant la sous-licence

Les contrats types régissent d’autres questions découlant de la concession d’une sous-licence.

1. La sous-licence doit être établie par écrit et un exemplaire doit être remis à l’université. Comme toute licence, elle pourrait être concédée verbalement. Les entreprises ordonnent souvent à leurs entités affiliées d’utiliser une propriété intellectuelle sans se soucier de remplir une documentation officielle. L’obligation de formaliser une sous-licence par écrit et de la communiquer au Donneur de licence garantit que celui-ci soit informé de l’identité du Preneur de sous-licence et des conditions énoncées dans celle-ci. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un consentement préalable, l’université est en droit d’être informée des sous-licences concédées sur sa propriété intellectuelle. Si la sous-licence fait partie d’un accord commercial plus large et confidentiel, le Preneur de licence peut être autorisé à masquer les conditions qui ne sont pas liées à la sous-licence.
2. La sous-licence doit indiquer que le bénéficiaire prévu est l’Université ou le Donneur de licence. Dans certains pays, cette disposition peut autoriser le Donneur de licence ou l’Université à faire appliquer la sous-licence si le Preneur de licence ne le fait pas. En outre, le fait d’autoriser l’université à auditer les comptes du Preneur de sous-licence si le Preneur de licence ne le fait pas aide l’université à faire appliquer ses droits à des recettes issues des ventes du Preneur de sous-licence.
3. Généralement, si le contrat de licence est résilié de manière anticipée, la sous-licence conserve ses effets et le Preneur de sous-licence continue de rendre des comptes au Donneur de licence. Si ce dernier souhaite que la sous-licence prenne fin en même temps que le contrat de licence, il doit le préciser. Les contrats types prévoient que les sous-licences prennent fin automatiquement en même temps que le contrat de licence.
4. Les rémunérations au titre de la sous-licence (redevances, droits à verser d’avance et versements subordonnés à des jalons) ne doivent pas être combinées à d’autres paiements dus au titre d’un accord commercial plus large. Si le Preneur de sous-licence doit effectuer des versements combinés, il peut être difficile de distinguer les versements au titre de la sous-licence des autres paiements.
5. Étant donné que le Preneur de licence peut concéder tous les droits qu’il a obtenus à un Preneur de sous-licence et qu’il doit imposer à celui-ci toutes les restrictions accompagnant la sous-licence, le contrat de licence doit définir clairement les droits qui ne peuvent être concédés par une sous-licence ou les restrictions qu’il n’est pas nécessaire d’imposer. Les contrats types stipulent que le Preneur de licence ne peut accorder au Preneur de sous-licence le droit de concéder lui-même des sous-licences. L’université peut aussi souhaiter éviter que des sous-licences exclusives soient concédées sans leur adjoindre des obligations de diligence, ou dispenser le Preneur de sous-licence de l’obligation de verser un droit à l’avance.

Enfin, une sous-licence donne lieu au versement d’une rémunération identique à celle qui est prévue dans le contrat de licence. Il peut s’agir de versements d’avance, de paiements subordonnés à des jalons et de redevances déjà prévus dans la licence, mais rien n’empêche un Preneur de licence de demander des paiements supérieurs ou supplémentaires. Les contrats types stipulent qu’un Preneur de licence doit verser au Donneur de licence non seulement des redevances sur les ventes liées aux sous-licences (alinéa a) de l’article 5.3), mais également un pourcentage sur tout autre droit versé par un Preneur de sous-licence (alinéa b) de l’article 5.3).

Dans les situations où il est avantageux de concéder de nombreuses sous-licences afin que la propriété intellectuelle soit couramment employée, une université peut accepter de partager les revenus issus des sous-licences avec le Preneur de licence. Ainsi, une licence autorisant le Preneur de licence à conserver 20% des redevances payées par le Preneur de sous-licence peut favoriser la concession de nombreuses sous-licences.

### 9. CONDITIONS FINANCIÈRES

#### 9.1 Redevances sur les ventes d’un Preneur de licence

La rémunération la plus courante qu’un Preneur de licence verse à un Donneur de licence est une redevance sur la vente de produits.

Ce type de redevances est généralement exprimé en pourcentage du prix auquel un produit est facturé, et peut être appelé redevance sur le Prix de vente net, ou tout autre nom analogue.

Dans les contrats types, les redevances sont versées sur la vente de “Produits concédés sous licence”, ceux-ci étant globalement définis comme les produits et services dont la fabrication, l’utilisation, la vente, l’offre à la vente, l’importation, la reproduction ou la distribution constitue une atteinte à la Propriété intellectuelle concédée sous licence, ou utilise ou intègre la Technologie concédée sous licence. Dès lors, une redevance est due sur un produit fabriqué ou vendu dans un pays où un brevet est en vigueur, sur tout produit fabriqué au moyen des informations confidentielles, sur la vente ou la distribution sous licence d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, et sur les revenus perçus au titre de services fournis si ces services sont brevetés ou font usage des informations confidentielles.

Des redevances ne peuvent être versées au titre de brevets que pour la vente, la fabrication, l’utilisation ou l’importation dans des pays où des brevets sont en vigueur. Les brevets sont rarement en vigueur dans tous les pays. Une licence mondiale concédée uniquement sur des brevets risque de ne pas rapporter de redevances sur toutes les ventes si certains produits sont fabriqués et vendus dans des pays qui ne sont pas couverts par les brevets. Étant donné que les informations confidentielles ne connaissent pas de frontière, il est possible d’obtenir des redevances sur des produits utilisant ces informations dans le monde entier. C’est pourquoi une université possédant un certain nombre d’informations confidentielles de valeur peut souhaiter concéder celles-ci sous licence dans le contrat relatif aux brevets. Voir le contrat type de licence exclusive sur une propriété intellectuelle et une technologie.

Une université ou un organisme de recherche doit se doter à l’avance d’une structure de concession de licences au moment où elle dépose une demande de brevet. Si une partie de la technologie peut rester secrète pendant son exploitation commerciale, le fait de la concéder sous licence à titre d’informations confidentielles peut permettre d’accroître les revenus issus des redevances. Dans la plupart des cas, ces informations ne sont pas disponibles et la décision de demander un brevet détermine le flux des futures redevances. Si un Preneur de licence peut facilement déplacer la fabrication vers des pays non couverts par le brevet, il convient de demander une large protection du brevet dans tous les pays représentant de grands marchés. Si la fabrication est difficile à déplacer, par exemple dans le cas de la production d’acier, il suffit de demander la protection d’un brevet dans les pays où le produit est susceptible d’être fabriqué.

#### 9.2 Définition du Prix de vente net

Il n’existe pas de définition courante du Prix de vente net. Le point de départ est généralement le prix facturé d’un produit. On procède souvent à un certain nombre de déductions de ce prix. Si le prix facturé comprend une taxe, celle-ci est d’ordinaire déduite du Prix de vente brut avant de calculer la redevance. Si cette déduction n’est pas effectuée, l’assiette de calcul de la redevance inclut la taxe. Celle-ci peut être une taxe sur les ventes, une taxe sur les produits et services, une autre forme de taxe sur la valeur ajoutée ou à la consommation, une taxe sur le chiffre d’affaires, une taxe à l’importation ou à l’exportation, un droit d’accise ou un droit de douane. Dans les contrats types, la définition du Prix de vente net comporte une longue liste de déductions et convertit en crédit les redevances versées sur des produits qui sont retournés par la suite.

La définition figurant dans les contrats types traite aussi des transactions entre le Preneur de licence et ses Entités affiliées ou d’autres entreprises étroitement liées à lui qui sont effectuées dans des conditions ne correspondant pas à la concurrence normale. Comme ces transactions vont probablement s’effectuer à un prix inférieur au marché, la définition comporte un moyen de déterminer un prix adéquat à employer dans ce cas.

Cette définition établit en outre l’assiette de calcul des redevances lorsque les Produits concédés sous licence sont transférés à une Entité affiliée pour que celle-ci les vende. Il est probable que le prix de transfert soit fixé de manière artificielle ou soit un prix de gros; la définition fait obligation de calculer la redevance au regard du prix auquel les produits sont vendus par l’Entité affiliée. Cette méthode ne fonctionne généralement pas lorsque le Preneur de licence utiliser des distributeurs indépendants qui achètent en gros et revendent au détail. Le Preneur de licence bénéficie, au moins indirectement, des ventes des Entités affiliées, et il peut obtenir des informations sur ces ventes. La situation est inverse s’il recourt à un distributeur indépendant. Un Preneur de licence refusera de verser des redevances calculées sur le prix de vente d’un distributeur, notamment parce qu’il ne peut prétendre à une partie du bénéfice du distributeur pour compenser le niveau de redevance supérieur.

La définition du Prix de vente net doit aussi tenir compte des cas dans lesquels des produits sont vendus par lots ou dans des conditionnements spéciaux. Cette situation intervient lorsqu’un Preneur de licence offre par exemple un lot ou un conditionnement de trois produits à l’utilisateur final en réduisant le prix individuel du produit pour proposer un prix forfaitaire avec un rabais pour les trois produits, étant entendu qu’un seul de ces produits donne lieu à une redevance pour le Donneur de licence. Il faut alors savoir comment calculer le prix théorique au prorata des trois produits pour déterminer la redevance. Pour résoudre ce problème, on considère généralement que le produit servant à calculer la redevance a été vendu à son prix de marché normal, et la redevance est établie à partir de ce prix normal et non du prix réellement facturé ou d’une partie quelconque du prix facturé pour l’ensemble des trois produits.

#### Redevance sur des droits de sous-licence perçus par un Preneur de licence

Comme nous l’avons vu plus haut, les ventes effectuées par un Preneur de sous-licence doivent donner lieu au versement de redevances ordinaires. Cependant, le contrat doit aussi comporter une disposition prévoyant le versement d’une partie des autres droits ou des paiements forfaitaires que le Preneur de sous-licence a payés au Preneur de licence, par exemple au titre de paiements d’avance ou de paiements subordonnés à des jalons.

#### 9.4 Redevances annuelles minimums

Un contrat de licence exclusive prévoit souvent, en plus ou au lieu des obligations de diligence (qui sont examinées plus loin), une obligation de verser des redevances annuelles minimums. Cette disposition peut garantir un revenu minimum au Donneur de licence, ou inciter le Preneur de licence à commercialiser ses produits. Dans le premier cas, elle fixe un montant minimum à verser chaque année pendant la durée de validité du contrat. Dans le second, elle fixe un montant annuel qui augmente chaque année ou tous les deux ans jusqu’à une date à laquelle les parties considèrent que le produit aura été entièrement déployé, faute de quoi le contrat sera résilié. Lorsqu’ils servent de mesure d’incitation, les minimums doivent être versés avant même que le Produit concédé sous licence n’ait commencé à être vendu. Le fait que le Preneur de licence doive verser une redevance minimum avant que ses revenus ne compensent cette dépense l’encourage à mettre son produit sur le marché aussi rapidement que possible.

La redevance minimum peut prendre la forme d’un montant payable à l’avance ou d’un montant minimum. Dans le premier cas, le Preneur de licence paie un premier montant au début de l’année puis verse des redevances au fil de l’année. Dans le second, si les redevances accumulées pendant une année n’atteignent ou ne dépassent pas le montant indiqué pour cette année, le Preneur de licence doit payer la différence.

Dans certaines licences exclusives, le Preneur de licence peut choisir de ne pas payer les minimums; dans ce cas, le Donneur de licence peut rendre la licence non exclusive ou résilier le contrat. Lorsque l’exclusivité n’est pas essentielle au succès commercial, la conversion en licence non exclusive peut être acceptable pour le Donneur de licence. En revanche, dans le secteur pharmaceutique, par exemple, il est difficile de réussir sans exclusivité. Dans ce cas, si le Preneur de licence ne verse pas le montant minimum, le Donneur de licence veut disposer du droit de mettre fin à la licence, ce qui lui permettra de concéder une nouvelle licence exclusive.

#### 9.5 Paiement à l’avance

Certaines licences prévoient un paiement à l’avance. Ce versement peut être qualifié de paiement à l’avance ou de droit de licence. Lorsqu’un tel paiement est prévu, il peut aider le Donneur de licence à financer une partie des dépenses engagées pour négocier la licence. Si le Preneur de licence présente un risque financier, le paiement à l’avance peut être plus important car il est considéré comme des redevances versées d’avance.

Dans de rares cas, le Donneur de licence peut exiger que le montant acquitté à l’avance soit égal à la valeur des informations confidentielles non brevetées. Cette situation s’explique par le fait que lorsque les informations ont été divulguées, elles ne peuvent plus être reprises; c’est pourquoi le Bénéficiaire doit les payer entièrement à l’avance.

#### 9.6 Paiement subordonné à des jalons

Un paiement subordonné à des jalons est une somme forfaitaire qu’un Preneur de licence verse au Donneur de licence lorsque des événements particuliers se produisent. Ces événements attestent de la progression du développement ou de la mise sur le marché du Produit concédé sous licence. Il peut s’agir de l’achèvement du prototype d’un produit, de la première vente commerciale, de l’obtention d’un brevet, de l’enregistrement d’une demande d’approbation réglementaire ou de l’obtention de cette approbation.

Ce type de paiements est destiné à indemniser le Donneur de licence du fait que la licence a pris de la valeur depuis que le jalon a été atteint. On pourrait faire valoir que la propriété intellectuelle avait toujours eu cette valeur; toutefois, celle-ci était incertaine au moment où la licence a été concédée, et le Donneur de licence est convenu de reporter la perception de ses droits jusqu’au moment où la valeur a été démontrée. Comme l’accroissement de la valeur est attesté par le fait que les jalons ont été atteints, le Donneur de licence peut percevoir les paiements.

#### 9.7 Comptes, inspection et audit

Les contrats de licence contiennent généralement les dispositions suivantes :

1. le Preneur de licence doit établir des comptes et des relevés concernant toutes les transactions liées à la commercialisation de la Technologie;

2. le Donneur de licence peut inspecter ces comptes et relevés;

3. le Donneur de licence prend à sa charge les frais et dépenses liés à cette inspection, sauf si celle-ci met en évidence le fait que le montant versé est insuffisant et que le manque à gagner est supérieur à cinq pour cent (5%) du montant qui aurait dû être payé. Dans ce cas, le Preneur de licence doit payer tous les frais; et

4. le Preneur de licence doit inspecter les comptes et relevés établis par tout Preneur de sous-licence et informer le Donneur de licence des résultats de son inspection.

#### 9.8 Autres dispositions

Les contrats types comportent une disposition concernant l’impôt anticipé. La plupart des pays appliquent une taxe sur les redevances versées sur leur territoire. Généralement, ce montant est réservé par le Preneur de licence et versé à l’autorité fiscale locale. L’attestation de paiement est transmise à l’Université au moment du versement de la redevance nette. Lorsqu’il existe un traité fiscal bilatéral entre le pays du Preneur de licence et celui de l’Université, celle-ci peut parfois déduire de ses impôts le montant versé au pays du Preneur de licence.

Les contrats types prévoient aussi que le Preneur de licence doit payer des intérêts en cas de retard de paiement. Si cette disposition est courante, le taux d’intérêt peut être limité par la législation pertinente.

Toute licence exclusive prévoyant la vente de Produits concédés sous licence dans d’autres pays doit traiter de la question des devises. L’Université peut demander à être payée dans sa propre devise alors que les ventes du Preneur de licence peuvent s’effectuer dans une devise différente. Il est conseillé aux parties de s’entendre sur la méthode et le taux de change à appliquer pour effectuer la conversion.

### 10. OBLIGATIONS DE DILIGENCE

La concession d’une licence exclusive présente un risque. Le Preneur de licence ne va pas nécessairement connaître la réussite commerciale ou parvenir à produire un flux de redevances. Si cette situation s’explique par le fait qu’il existe de meilleurs produits sur le marché ou que la Technologie concédée sous licence ne peut être mise en œuvre de manière efficace, il y a peu de solutions. Le Donneur de licence doit cependant s’assurer que le manque de succès n’est pas dû à de mauvais choix de la part du Preneur de licence. Dès lors, dans une licence exclusive, le Donneur de licence exige du Preneur de licence qu’il fasse preuve de diligence pour parvenir au succès. La difficulté consiste à définir la diligence du Preneur de licence dans le contrat.

#### 10.1 Définition des obligations de diligence

Les obligations de diligence sont souvent exprimées par des expressions telles que “ne ménager aucun effort” ou “déployer des efforts commerciaux raisonnables”. Si ces expressions génériques sont parfois efficaces, elles sont vagues dans leur description des efforts à fournir; les parties peuvent donc être amenées à donner une définition plus précise. Bien entendu, cette précision présente ses propres inconvénients : si les obligations de diligence spécifiques sont peu contraignantes, elles ne susciteront pas nécessairement des efforts suffisants, et si elles sont au contraire trop exigeantes, elles peuvent conduire à une résiliation anticipée du contrat qui aurait pu être évitée. Le point d’équilibre est différent pour chaque transaction et nécessite une négociation délicate.

Les obligations de diligence classiques constituent des jalons tout au long de la voie conduisant à la commercialisation, chacun de ces jalons devant être atteint à une date ou dans un délai précis. Les jalons les plus courants sont les suivants :

1. l’achèvement d’un projet de recherche-développement ou du développement d’un produit;
2. le début d’essais cliniques;
3. le dépôt d’une demande ou l’obtention d’une approbation réglementaire;
4. la création d’un prototype;
5. le début de la construction d’une usine de production;
6. la première vente commerciale;
7. la concession d’une sous-licence sur un marché important.

D’autres obligations de diligence peuvent reposer sur un investissement ou des résultats plutôt que sur des événements particuliers. Ainsi, un Preneur de licence peut être tenu d’investir une somme minimum en recherche-développement chaque année, ou de consacrer un montant minimum à la mise sur le marché de Produits concédés sous licence chaque année, ou encore d’atteindre un niveau de ventes minimum sur un marché particulier dans un délai donné.

#### 10.2 Conséquence du manquement aux obligations de diligence

Le manquement aux obligations de diligence doit entraîner à terme la résiliation de la licence afin que le Donneur de licence puisse en concéder une autre à un nouveau Preneur de licence. Toutefois, l’Université doit examiner avec prudence les raisons pour lesquelles un jalon n’a pas été atteint; en effet, cette situation peut être due à la technologie et non à des efforts insuffisants du Preneur de licence. L’Université risque de perdre les fruits des efforts et de l’expérience du Preneur de licence si elle met fin à la licence prématurément.

#### 10.3 Négociation des obligations de diligence

Une obligation de diligence qui impose au Preneur de licence de ne ménager aucun effort ou de déployer des efforts raisonnables pour commercialiser la propriété intellectuelle est difficile à faire respecter du fait qu’elle est définie de manière vague. Une tentative de résilier une licence au motif que l’obligation de ne ménager aucun effort n’a pas été respectée risque fort de conduire à un procès, qui peut durer longtemps. Pendant cette période, le Donneur de licence ne pourra pas concéder d’autre licence.

Le manquement de jalons à la date prévue (les jalons étant facilement négociables) est un motif plus fiable de résiliation du contrat conclu avec un Preneur de licence dont les résultats sont médiocres ou inexistants. On peut également invoquer le fait que les ventes minimums n’ont pas été réalisées, ou que le montant minimum n’a pas été dépensé en recherche-développement ou en marketing.

Plus le stade de développement est précoce, plus les investissements effectués par le Preneur de licence dans la propriété intellectuelle sont de nature spéculative, et donc plus ils sont risqués. C’est pourquoi le Preneur de licence s’efforce d’éviter les obligations de diligence à un stade précoce de la propriété intellectuelle. Néanmoins, il convient de négocier une certaine forme d’obligations de diligence à respecter pendant au moins une brève période après la concession de la licence.

Plus une technologie se trouve à un stade avancé de son développement, moins le Preneur de licence prend de risque et moins son investissement est de nature spéculative – il peut même ne pas être spéculatif du tout. De fait, le risque est alors plus important pour le Donneur de licence, car si sa technologie est prête ou presque prête à être commercialisée, c’est lui qui a le plus à perdre si le Preneur de licence obtient des résultats médiocres ou n’en obtient pas du tout.

Les obligations de diligence peuvent représenter la partie d’une licence la plus difficile à négocier, et plus la propriété intellectuelle se trouve à un stade précoce de son développement, plus la tâche est difficile. Cependant, ces obligations sont essentielles et le Donneur de licence doit impérativement obtenir du Preneur de licence qu’il les accepte.

Les contrats types de licence exclusive prévoient la mise en œuvre de cinq types d’obligations de diligence mentionnées plus haut. Il est très rare qu’un contrat de licence prévoie les cinq. De fait, comme les obligations de diligence sont les plus difficiles à négocier dans une licence, ce sont celles qui font parfois l’objet de concessions. Un Donneur de licence doit déterminer dans chaque situation s’il est disposé à concéder une licence aux conditions proposées, compte tenu du risque de ne pas pouvoir concéder de licence du tout s’il insiste sur les obligations de diligence et de la probabilité de trouver un autre Preneur de licence qui acceptera ces obligations. Cette décision commerciale est toujours difficile à prendre.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, il est possible de prévoir des redevances annuelles minimums à la place des obligations de diligence. Bien entendu, il existe un risque que le Donneur de licence fixe des minimums trop faibles, ce qui pourrait conduire le Preneur de licence à payer ces redevances pour faire en sorte que le produit ne soit jamais commercialisé.

### 11. DEMANDES DE BREVET

Lorsqu’une licence exclusive prévoit des brevets ou des demandes de brevet, elle doit indiquer qui décide de demander un brevet, qui s’occupe de la procédure, qui paie les frais de la demande et qui paie les frais de maintien du brevet en vigueur.

Dans une licence exclusive, le Preneur de licence s’efforce souvent de contrôler la question des brevets et de gérer la procédure correspondante à ses propres frais. Certaines universités ou certains organismes de recherches peuvent préférer que Preneur de licence s’occupe de cette question, mais les brevets qui en découlent constituent des actifs de l’Université, et la plupart des universités souhaitent en conserver le contrôle.

Si l’Université conserve le contrôle sur les brevets et la procédure correspondante, le Preneur de licence exclusive souhaitera participer de manière notable à celle-ci. L’Université, pour sa part, souhaitera être remboursée de ses frais. Elle doit accorder au Preneur de licence, directement ou par l’intermédiaire de son conseil en brevets, un accès à tous les documents et offrir la possibilité d’examiner et de commenter toute communication susceptible d’avoir une incidence sur l’obtention du brevet ou sur la portée de celui-ci. Elle doit tenir dûment compte de ses commentaires, particulièrement lorsque le Preneur de licence dispose de droits exclusifs sur l’ensemble du brevet. Si la licence est limitée à un Domaine, l’Université peut être fondée à trouver un équilibre entre les intérêts du Preneur de licence dans ce Domaine et le reste de la portée du brevet, qui pourrait permettre de concéder une licence dans un Domaine différent.

L’ensemble des dispositions communes peut prévoir :

1. que les parties se consulteront sur les éléments à breveter et les pays dans lesquels le brevet sera demandé;

2. si les parties ne peuvent s’entendre, que le Preneur de licence prendra toutes les décisions à cet égard, dès lors qu’il est disposé à rembourser tous les frais;

3. que l’Université assurera la gestion de la procédure de demande de brevet;

4. que le Preneur de licence remboursera l’Université de toutes les dépenses raisonnablement engagées pour demander le brevet;

5. que le Preneur de licence remboursera l’Université de toutes les dépenses engagées pour renouveler le brevet ou le maintenir en vigueur;

6. que si le Preneur de licence décide de ne plus continuer à rembourser les frais afférents à une propriété intellectuelle particulière, l’Université peut continuer à la breveter à ses frais et que ces brevets seront exclus de la portée de la licence.

Si la licence exclusive est limitée à un Domaine, le Preneur de licence peut négocier la possibilité de limiter le remboursement des frais liés aux brevets qui s’appliquent à d’autres Domaines. L’Université n’acceptera que si elle concède une licence sur un brevet concernant un autre Domaine et qu’elle est remboursée de ses frais de brevet par l’autre Preneur de licence. Le partage du remboursement des frais peut s’effectuer au prorata des participants, c’est-à-dire que s’il y a trois (3) Preneurs de licence, chacun remboursera un tiers des frais de brevet.

### 12. GARANTIES

#### 12.1 Garantie de titularité

Une licence exclusive contient généralement une garantie du Donneur de licence attestant que celui-ci est titulaire de la Propriété intellectuelle concédée sous licence et de la Technologie concédée sous licence. Si la titularité devrait être évidente, il est difficile de prévoir les faits ou les revendications susceptibles d’apparaître après la signature du contrat. Il est conseillé à l’Université de préciser qu’elle apporte ses garanties en l’état de ses connaissances réelles. Comme les informations dont dispose un cadre, un chercheur ou un employé peuvent être considérées comme des informations détenues par l’Université, il peut être prudent de limiter la garantie à l’état des connaissances réelles de certaines personnes précises, par exemple le directeur du service de transfert de technologie ou un doyen particulier.

Il peut être plus facile de garantir la titularité de la Propriété intellectuelle concédée sous licence car les brevets et les droits d’auteur définissent et limitent leur propre portée, et la législation prévoit l’enregistrement de la titularité. En revanche, la titularité de la Technologie concédée sous licence n’est pas aussi claire. Des connaissances accumulées mais non brevetées peuvent constituer une Technologie concédée sous licence si, pour autant que l’Université le sache, elles sont secrètes et présentent une valeur pour le Preneur de licence. L’Université peut garantir la titularité de la Technologie concédée sous licence mais ne peut garantir de droits exclusifs sur celle-ci car d’autres peuvent détenir et utiliser les mêmes informations en secret.

Étant donné que les droits d’auteur sont liés à une œuvre originale, une Université devrait pouvoir garantir qu’elle en est titulaire si elle sait que l’œuvre n’est pas la reproduction d’une autre œuvre.

#### 12.2 Garantie contre les atteintes

En matière de Propriété intellectuelle concédée sous licence ou de Technologie concédée sous licence, il est difficile de garantir que leur exploitation ne portera pas atteinte aux droits d’une Tierce partie. D’une part, dans la plupart des cas, l’Université ne sait pas de quelle manière le Preneur de licence va mettre en œuvre la Propriété intellectuelle dans un produit ou un procédé, ou comment il va utiliser la Technologie. D’autre part, l’Université n’est pas censée connaître tous les brevets et les droits d’auteurs détenus par de Tierces parties dans tous les pays.

Une garantie de non-atteinte doit donc être étayée par des connaissances réelles. Celles-ci peuvent être exprimées par une disposition telle que “l’Université n’a reçu aucune notification d’une Tierce partie” selon laquelle l’utilisation de la Propriété intellectuelle ou de la Technologie portait atteinte à ses droits. Si le Preneur de licence souhaite que la garantie soit subordonnée à une notification de ce type, la garantie ne doit être établie que s’il existe une connaissance réelle du fait qu’il n’y avait pas d’atteinte aux brevets ou aux droits d’auteur publiés avant la Date d’entrée en vigueur dans certains pays définis.

#### 12.3 Autres garanties

Les autres garanties généralement formulées dans une licence sont les suivantes :

1. aucune des Propriétés intellectuelles concédées sous licence et des Technologies concédées sous licence ne fait l’objet d’un procès en cours;

2. aucune des Propriétés intellectuelles concédées sous licence et des Technologies concédées sous licence ne fait l’objet d’un contrat ou d’une option conclus par le Donneur de licence qui seraient en conflit avec les droits exclusifs concédés au Preneur de licence; et[[237]](#footnote-238)

3. aucune des Propriétés intellectuelles concédées sous licence et des Technologies concédées sous licence n’est grevée d’un privilège ou d’une hypothèque[[238]](#footnote-239).

Ces dispositions relatives aux garanties s’accompagnent de dispositions générales rejetant toute autre garantie. Celles-ci se trouvent aux articles 13.3 et 13.4 du contrat type de licence exclusive sur une technologie; les autres contrats types contiennent des dispositions analogues.

### 13. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Étant donné que la Technologie concédée sous licence n’a de valeur que tant qu’elle n’est pas passée dans le domaine public, une licence doit contenir des dispositions exigeant du Preneur de licence qu’il la traite comme des Informations confidentielles.

Voir les Lignes directrices 02 sur les Accords de confidentialité.

### 14. PUBLICATIONS

La possibilité de publier est liée à l’obligation de confidentialité. En général, la licence contient des dispositions visant à gérer la question des publications d’une manière relativement analogue à celle d’un Accord de recherche.

Voir les sections 3.9, 3.10 et 3.11 des Lignes directrices 06 sur les Accords de recherche.

### 15. ÉTUDIANTS

Les publications des étudiants et les thèses d’étudiants sont généralement traitées de la même manière que dans un Accord de recherche.

Voir la section 3.11 des Lignes directrices 06 sur les Accords de recherche.

### 16. ATTEINTE

Lorsque la législation applicable autorise un Preneur de licence exclusive à faire appliquer la Propriété intellectuelle concédée sous licence à l’encontre de Tierces parties, le titulaire de la propriété intellectuelle, par exemple une Université, doit examiner les conséquences de ce droit. La licence est concédée en vue d’une commercialisation, et l’exclusivité est généralement favorable à celle-ci. Dès lors, accorder au Preneur de licence la possibilité de faire respecter l’exclusivité peut stimuler la commercialisation, et par conséquent les revenus de l’Université. Néanmoins, dans certains pays comme les États-Unis d’Amérique, le titulaire de la Propriété intellectuelle concédée sous licence doit être partie à toute mesure visant à faire appliquer les droits d’un Preneur de licence exclusive. L’Université qui voudrait éviter d’être forcée de s’impliquer dans un procès en application des droits peut fixer des limites à la possibilité du Preneur de licence d’intenter ce type de procès. Au-delà de la structure juridique, l’Université peut souhaiter contrôler les mesures d’application des droits pour éviter d’exposer la Propriété intellectuelle concédée sous licence au risque d’invalidation. Comme le titulaire doit coopérer d’une manière ou d’une autre à toute mesure d’application des droits, les contrats types gèrent cette situation et prévoient une répartition des frais et de toute réparation obtenue grâce à ces mesures. Voir l’article 9.3.

Un Preneur de licence exclusive peut généralement intenter un procès en atteinte à l’encontre d’une personne qui contreviendrait à la Propriété intellectuelle concédée sous licence ou qui s’approprierait frauduleusement la Technologie concédée sous licence. Cependant, les parties peuvent avoir des intérêts divergents. La Propriété intellectuelle et la Technologie appartiennent à l’Université et celle-ci entend les protéger en déterminant quand et contre qui elles doivent être opposées. Un Preneur de licence exclusive considère que ce pouvoir de décision porte atteinte à ses droits exclusifs; en effet, il a une incidence directe sur la possibilité du Preneur de licence de commercialiser la Propriété intellectuelle ou la Technologie. Aussi le Preneur de licence veut-il disposer lui-même de ce pouvoir.

Un compromis est souvent trouvé à cet égard en accordant à l’Université un premier droit de faire appliquer la Propriété intellectuelle et, si celle-ci décline, en permettant au Preneur de licence de le faire lui-même. Dans la pratique, le fait d’imposer les frais juridiques à la partie qui intente le procès confère le pouvoir décisionnel au Preneur de licence, car l’Université ne souhaite généralement pas assumer ces frais.

Les parties doivent bien entendu coopérer entre elles dans les procédures d’application des droits. Cela peut signifier que l’Université et le Preneur de licence doivent tous deux être parties à la procédure, mais pas nécessairement; tout dépend de la législation du lieu où se déroule le procès. Ainsi, aux États-Unis d’Amérique, certaines universités ont l’obligation d’être parties à la procédure, mais elles ne peuvent être tenues de se joindre à la procédure en dehors de leur ressort juridique.

Le contrat doit aussi répartir les éventuels dommages perçus au terme du procès. Les contrats types stipulent que si l’Université décide d’intenter le procès, elle conserve tous les dommages. Si c’est le Preneur de licence qui prend la décision, l’Université peut prétendre à une part des dommages obtenus, cette part étant égale à celle que l’Université aurait perçue si le contrevenant avait obtenu une licence à des conditions identiques à celles du contrat. Cependant, comme les dommages accordés peuvent être inférieurs au montant que l’Université aurait perçu dans ce cas, une disposition (alinéa d) de l’article 9.3) stipule qu’elle doit percevoir ce montant ou 50% du montant net des dommages réellement perçus après déduction de tous les frais si ce dernier montant est plus faible.

### 17. ASSURANCE

En général, une licence prévoit que le Preneur de licence doit contracter une police d’assurance sur la responsabilité liée au produit à hauteur d’un montant minimum par sinistre précisé dans la disposition, et qu’il doit maintenir cette assurance en vigueur.

### 18. EXEMPTION

Une licence contient généralement une disposition en vertu de laquelle le Preneur de licence exempte le Donneur de licence de toute responsabilité liée à la commercialisation et à l’usage de la Technologie. Cette disposition s’explique par le fait que c’est le Preneur de licence qui prend toutes les décisions en matière de commercialisation en se fondant sur ses propres études préalables, et qu’il ne s’appuie sur aucune déclaration du Donneur de licence. Voir à cet égard la section 3.13 des Lignes directrices 06 sur les Accords de recherche.

### 19. INDEMNISATION

Un Preneur de licence doit indemniser le Donneur de licence de toute revendication d’une autre personne concernant la commercialisation et l’utilisation de la Technologie. Cette disposition vise à dégager l’Université de toute responsabilité en cas de plainte concernant un produit. Voir à cet égard la section 3.13 des Lignes directrices 06 sur les Accords de recherche.

### 20. RÉSILIATION

Toute licence doit avoir une durée définie au terme de laquelle elle prend fin, et elle doit comporter une clause de résiliation. Il existe généralement deux types de clauses de résiliation. La première permet de mettre fin à la licence pour atteinte au contrat, et la seconde prévoit la résiliation si certains événements particuliers se produisent.

La résiliation en atteinte au contrat prévoit une procédure en vertu de laquelle le contrat peut prendre fin mais un délai est accordé à la partie contrevenante pour réparer l’atteinte afin d’éviter la résiliation. Cette procédure prévoit souvent que la partie lésée informe par écrit la partie fautive de l’atteinte. Si l’atteinte n’est pas réparée dans le délai imparti, par exemple 30 jours, la partie lésée peut mettre fin au contrat par notification écrite à la partie contrevenante.

Dans certains pays, la législation n’autorise pas la résiliation en atteinte quelle que soit la faute commise. Elle protège les parties à un contrat en limitant la résiliation aux violations substantielles du contrat. Dès lors, si le Preneur de licence est en retard une seule fois dans les paiements de redevances, cette violation n’est pas substantielle, mais s’il est en retard quatre fois consécutives, la violation peut être suffisamment substantielle pour justifier la résiliation. C’est pourquoi les parties peuvent préciser dans le contrat ce qui constitue une violation substantielle, par exemple au moyen de la disposition suivante : “Les parties conviennent que le retard de versement des redevances constitue une violation substantielle”.

Certains événements présentent un risque si grave pour la relation créée par le contrat que la résiliation sans notification et sans possibilité de réparation est justifiée. L’exemple le plus courant est l’insolvabilité d’une partie. En général, ces événements sont ceux qu’il est impossible de réparer.

Le contrat doit aussi régir les suites de la résiliation. En principe, les Informations confidentielles doivent être restituées à l’autre partie. Cette disposition peut aussi préciser si les sous-licences sont également résiliées ou si elles restent en vigueur. Elle peut comporter par ailleurs une déclaration générale selon laquelle les parties doivent continuer de respecter les obligations contractées avant la résiliation, notamment le paiement des redevances sur les ventes effectuées avant la résiliation.

### 21. RESSORT JURIDIQUE

Voir la section 3.14 des Lignes directrices 06 sur les Accords de recherche.

LIGNES DIRECTRICES 09 – CONTRAT DE LICENCE SUR UN DROIT D’AUTEUR

### 1. INTRODUCTION

#### 1.1 But des Lignes directrices

Les présentes Lignes directrices complètent le Contrat type de licence sur un droit d’auteur et sont destinées à faciliter son emploi.

#### 1.2 Termes employés

#### Dans les présentes Lignes directrices, les termes et expressions commençant par une majuscule ont le même sens que dans le Contrat type de licence sur un droit d’auteur.

#### 1.3 Notes de bas de page

Le Contrat type de licence sur un droit d’auteur contient de nombreuses notes de bas de page offrant des orientations sur les choix qui doivent être faits pour établir une licence chaque fois que celle-ci est nécessaire.

### 2. DÉFINITION D’UNE LICENCE

Voir les Lignes directrices 08, section 2.

### 3. EXCLUSIVITÉ

Voir les Lignes directrices 08, section 4.

### 4. TERRITOIRE

Voir les Lignes directrices 08, section 6.

### 5. DURÉE

Une licence sur des œuvres protégées par le droit d’auteur a souvent une durée de validité fixe convenue entre les parties et exprimée par exemple en années. Cette durée peut être renouvelée si les parties en conviennent.

### 6. CONCESSION DE SOUS-LICENCES

Voir les Lignes directrices 08, section 8.

### 7. GARANTIES

Voir les Lignes directrices 08, section 12, pour la partie concernant le droit d’auteur.

### 8. DROIT MORAL

Beaucoup de pays reconnaissent le droit moral, mais tous ne le font pas. Ce droit se compose des droits suivants :

a) le droit d’attribution de la paternité, c’est-à-dire le droit d’une personne d’être reconnue comme l’auteur d’une œuvre protégée par le droit d’auteur;

b) le droit d’intégrité de la paternité, c’est-à-dire le droit de faire en sorte qu’une œuvre protégée par le droit d’auteur ne soit pas traitée de manière dérogatoire; et

c) le droit de s’assurer que la paternité ne soit pas faussement attribuée.

Le droit moral est détenu par l’auteur ou le créateur d’une œuvre protégée par le droit d’auteur et ne peut changer de titulaire. Il ne peut être cédé ou transféré. C’est un droit personnel appartenant à l’auteur ou au créateur. Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre ne détient pas le droit moral. Si le titulaire d’un droit d’auteur peut céder et transférer celui-ci, il n’acquiert jamais le droit moral de l’auteur ou du créateur. Le droit moral naît en même temps que le droit d’auteur, c’est-à-dire au moment de la création d’une œuvre, et il dure aussi longtemps que l’œuvre.

Dans certains pays, il est impossible de renoncer au droit moral; d’autres pays l’autorisent. Lorsque la renonciation est possible, il n’est pas rare qu’un employeur demande à ses employés qui étaient des auteurs ou des créateurs de renoncer à leur droit moral. Il peut alors publier l’œuvre de manière anonyme, la modifier ou la traduire. La renonciation peut aussi constituer une renonciation au droit de ne pas voir l’œuvre faussement attribuée, ce qui permet à l’employeur d’indiquer que l’auteur de l’œuvre est une autre personne; toutefois, ce cas est inhabituel.

### 9. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Voir les Lignes directrices 02 sur les Accords de confidentialité.

### 10. ATTEINTE

Voir les Lignes directrices 08, section 16, dont les commentaires concernant la Propriété intellectuelle concédée sous licence s’appliquent également au droit d’auteur.

### 11. RÉSILIATION

Voir les Lignes directrices 08, section 21.

### 12. RESSORT JURIDIQUE

Voir la section 3.14 des Lignes directrices 06 sur les Accords de recherche.

LIGNES DIRECTRICES 10 – CONTRAT DE LICENCE INTERINSTITUTIONNELLE

### 1. INTRODUCTION

#### 1.1 But des Lignes directrices

Les présentes Lignes directrices complètent le Contrat type de licence interinstitutionnelle et sont destinées à faciliter son emploi.

#### 1.2 Termes employés

Dans les présentes Lignes directrices, les termes et expressions commençant par une majuscule ont le même sens que dans le Contrat type de licence interinstitutionnelle.

#### 1.3 Notes de bas de page

Le Contrat type de licence interinstitutionnelle contient de nombreuses notes de bas de page offrant des orientations sur les choix qui doivent être faits pour établir une licence chaque fois que celle-ci est nécessaire.

### 2. DÉFINITION D’UNE LICENCE?

Voir les Lignes directrices 08, section 2.

### 3. EXCLUSIVITÉ

Voir les Lignes directrices 08, section 4.

### 4. TERRITOIRE

Voir les Lignes directrices 08, section 6.

### 5. DURÉE

Voir les Lignes directrices 08, section 7.

### 6. PROPORTION DE TITULARITÉ

La Proportion de titularité, qui est définie dans l’article 1.1, permet de déterminer la part des Recettes de commercialisation qui est reversée à chaque cotitulaire de la licence au titre de l’article 5.2.

Les Proportions de titularité ont généralement été déterminées dans l’Accord de recherche collaborative qui a été conclu entre les parties et dont la Technologie découle. Voir les Lignes directrices 06, section 3.7, et en particulier les contrats types 4 et 5 du tableau 2 figurant dans cette section.

### 7. GARANTIES

Voir les Lignes directrices 08, section 12.

### 8. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Voir les Lignes directrices 02 sur les Accords de confidentialité.

### 9. ATTEINTE

Voir les Lignes directrices 08, section 16, dont les commentaires concernant la Technologie s’appliquent également au droit d’auteur.

### 10. RÉSILIATION

Voir les Lignes directrices 08, section 21.

### 11. RESSORT JURIDIQUE

Voir la section 3.14 des Lignes directrices 06 sur les Accords de recherche.

1. Cet Instrument offre un guichet unique aux établissements universitaires et de recherche qui souhaitent obtenir des conseils pour élaborer et mettre en œuvre leurs politiques institutionnelles en matière de propriété intellectuelle. Il peut être consulté sur le [site Web de l’OMPI](https://www.wipo.int/universities/fr/index.html). [↑](#footnote-ref-2)
2. Indiquez la raison sociale du Titulaire. [↑](#footnote-ref-3)
3. Indiquez la forme juridique du Titulaire, par exemple “société constituée en vertu du droit de” [indiquez le pays ou l’État], ou “société à responsabilité limitée constituée en vertu du droit de” [indiquez le pays ou l’État], ou encore “personne physique”, “université publique de” [indiquez le pays], “organisme à but non lucratif de” [indiquez le pays], ou toute autre forme juridique. [↑](#footnote-ref-4)
4. Indiquez l’adresse du Titulaire du Matériel. [↑](#footnote-ref-5)
5. Indiquez le nom, la forme juridique et l’adresse du Bénéficiaire auquel le Matériel sera fourni. [↑](#footnote-ref-6)
6. Indiquez le nom de l’Enquêteur chargé de superviser l’usage qui sera fait du Matériel. [↑](#footnote-ref-7)
7. Décrivez de manière exhaustive le Matériel qui sera fourni, ainsi que la quantité fournie. [↑](#footnote-ref-8)
8. Cette autre disposition possible peut être pertinente si le Bénéficiaire est autorisé à demander la protection d’un brevet pour une invention découlant du Matériel et que cette protection risque de faire obstacle aux recherches que le Titulaire mène sur le Matériel. Si dans certains pays les brevets ne peuvent être invoqués à l’encontre de la recherche médicale, cette autre disposition possible peut être utile dans les autres pays ou lorsque le Matériel n’est pas lié à la recherche médicale. [↑](#footnote-ref-9)
9. Indiquez le ressort juridique auquel l’Accord doit être soumis. Veuillez consulter les Lignes directrices pour faire un choix à cet égard. [↑](#footnote-ref-10)
10. Indiquez la raison sociale du Titulaire. [↑](#footnote-ref-11)
11. Indiquez la forme juridique du Titulaire, par exemple “société constituée en vertu du droit de” [indiquez le pays ou l’État], ou “société à responsabilité limitée constituée en vertu du droit de” [indiquez le pays ou l’État], ou encore “personne physique”, “université publique de” [indiquez le pays], “organisme à but non lucratif de” [indiquez le pays], ou toute autre forme juridique. [↑](#footnote-ref-12)
12. Indiquez l’adresse du Titulaire du Matériel. [↑](#footnote-ref-13)
13. Indiquez le nom, la forme juridique et l’adresse du Bénéficiaire auquel le Matériel sera fourni. [↑](#footnote-ref-14)
14. Vous pouvez envisager de préciser les types ou catégories d’informations confidentielles susceptibles d’être divulguées. Plus les informations confidentielles sont définies de manière précise, mieux elles seront protégées. Si vous ne souhaitez pas indiquer de types d’informations particuliers, supprimez cette phrase. [↑](#footnote-ref-15)
15. Indiquez le nom de l’Enquêteur chargé de superviser l’usage qui sera fait du Matériel. [↑](#footnote-ref-16)
16. Décrivez de manière exhaustive le Matériel qui sera fourni, ainsi que la quantité fournie. [↑](#footnote-ref-17)
17. Le Programme devrait définir la portée de l’usage que le Bénéficiaire est autorisé à faire du Matériel. [↑](#footnote-ref-18)
18. Il existe trois versions possibles de l’article 6 pour régir la question de la titularité et des droits de la Nouvelle propriété intellectuelle découlant de l’usage que le Titulaire fait du Matériel. Choisissez l’une des versions et supprimez les deux autres. Veuillez consulter les Lignes directrices pour faire ce choix à cet égard. [↑](#footnote-ref-19)
19. Supprimez cette disposition si vous ne souhaitez pas prévoir la possibilité de négocier une licence. Veuillez consulter les Lignes directrices sur les Accords de transfert de Matériel. Vous pouvez également remplacer cette disposition par l’article de l’Accord de transfert de Matériel – Établissements universitaires qui concède au Titulaire une licence non exclusive exempte de redevance sur toute Nouvelle propriété intellectuelle. [↑](#footnote-ref-20)
20. Il convient de choisir l’une des deux versions possibles de cet article et de supprimer l’autre. Veuillez consulter les Lignes directrices pour faire un choix à cet égard. [↑](#footnote-ref-21)
21. Indiquez la durée des obligations découlant de l’accord. Veuillez consulter les Lignes directrices pour faire un choix à cet égard. [↑](#footnote-ref-22)
22. Indiquez le ressort juridique auquel l’Accord doit être soumis. Veuillez consulter les Lignes directrices pour faire un choix à cet égard. [↑](#footnote-ref-23)
23. Indiquez la raison sociale officielle de l’université ou de l’organisme de recherche. [↑](#footnote-ref-24)
24. Indiquez le statut juridique de l’université ou de l’organisme de recherche, par exemple “université publique du pays …”, “organisme public à but non lucratif du pays …”, ou tout autre statut juridique. [↑](#footnote-ref-25)
25. Indiquez l’adresse de l’université ou de l’organisme de recherche qui sera chargé de mener la recherche. [↑](#footnote-ref-26)
26. Au moyen de la commande “Rechercher et remplacer” de Microsoft Word, remplacez “la partie P1” par le nom abrégé de l’université ou de l’organisme de recherche qui sera chargé de mener la recherche. [↑](#footnote-ref-27)
27. Indiquez la raison sociale, le statut juridique et l’adresse de l’autre partie. [↑](#footnote-ref-28)
28. Au moyen de la commande “Rechercher et remplacer” de Microsoft Word, remplacez “la partie P2” par le nom abrégé de l’autre partie. [↑](#footnote-ref-29)
29. Étant donné que les Informations confidentielles peuvent être de nature technique ou commerciale, le fait d’employer une définition générale recouvrant tous les types d’informations peut éviter d’omettre par inadvertance certaines catégories d’informations. [↑](#footnote-ref-30)
30. Le Personnel essentiel est composé des personnes dont le travail est indispensable au Programme de recherche, notamment toute personne dont l’impossibilité de participer aux travaux, par exemple en raison d’une maladie, pourrait justifier de résilier l’Accord de manière anticipée. Il ne s’agit pas nécessairement que de chercheurs, mais aussi du Personnel essentiel de l’autre partie. S’il existe de telles personnes, indiquez-les dans le Programme de recherche sous la rubrique du Personnel essentiel, sinon supprimez cette définition. [↑](#footnote-ref-31)
31. Supprimer cette définition si le Programme de recherche ne comporte pas de Jalon. [↑](#footnote-ref-32)
32. Indiquez un délai réaliste pour obtenir une approbation obligatoire dans le domaine déontologique ou un autre domaine analogue, par exemple “30 jours”, “3 mois” ou toute autre période adéquate. [↑](#footnote-ref-33)
33. Supprimez cette disposition si aucun Jalon n’est prévu dans le Programme de recherche. [↑](#footnote-ref-34)
34. Déterminez tous les frais ou taxes susceptibles d’être dus et modifiez cette disposition en conséquence. [↑](#footnote-ref-35)
35. Indiquez le taux d’intérêt adéquat. [↑](#footnote-ref-36)
36. Si vous décidez de retirer la définition du Personnel essentiel de l’article 1, supprimez également l’ensemble de la présente disposition. [↑](#footnote-ref-37)
37. Cette disposition en vertu de laquelle la partie P2 concède une licence de recherche à la partie P1 n’est pas cohérente avec les obligations de confidentialité absolues; il faut donc s’attendre à ce que la partie P2 ne l’accepte pas. [↑](#footnote-ref-38)
38. Supprimez ce sous-alinéa si le Programme de recherche ne comporte pas de Jalon. [↑](#footnote-ref-39)
39. Modifiez ce montant en indiquant une somme modeste dans votre propre devise. [↑](#footnote-ref-40)
40. Adaptez ces termes pour qu’ils correspondent à la terminologie de l’insolvabilité dans votre pays. [↑](#footnote-ref-41)
41. Indiquez l’État, la province ou le pays que les parties conviennent de désigner comme le ressort juridique auquel le présent Accord est soumis. [↑](#footnote-ref-42)
42. Il est conseillé d’indiquer les dates de signature des parties au cas où celles-ci oublient d’indiquer la date sur la première page. [↑](#footnote-ref-43)
43. Indiquez la raison sociale officielle de l’université ou de l’organisme de recherche. [↑](#footnote-ref-44)
44. Indiquez le statut juridique de l’université ou de l’organisme de recherche, par exemple “université publique du pays …”, “organisme public à but non lucratif du pays …”, ou tout autre statut juridique. [↑](#footnote-ref-45)
45. Indiquez l’adresse de l’université ou de l’organisme de recherche qui sera chargé de mener la recherche. [↑](#footnote-ref-46)
46. Au moyen de la commande “Rechercher et remplacer” de Microsoft Word, remplacez “la partie P1” par le nom abrégé de l’université ou de l’organisme de recherche qui sera chargé de mener la recherche. [↑](#footnote-ref-47)
47. Indiquez la raison sociale, le statut juridique et l’adresse de l’autre partie. [↑](#footnote-ref-48)
48. Au moyen de la commande “Rechercher et remplacer” de Microsoft Word, remplacez “la partie P2” par le nom abrégé de l’autre partie. [↑](#footnote-ref-49)
49. Étant donné que les Informations confidentielles peuvent être de nature technique ou commerciale, le fait d’employer une définition générale recouvrant tous les types d’informations peut éviter d’omettre par inadvertance certaines catégories d’informations. [↑](#footnote-ref-50)
50. Le Personnel essentiel est composé des personnes dont le travail est indispensable au Programme de recherche, notamment toute personne dont l’impossibilité de participer aux travaux, par exemple en raison d’une maladie, pourrait justifier de résilier le Contrat de manière anticipée. Il ne s’agit pas nécessairement que de chercheurs, mais aussi du Personnel essentiel de l’autre partie. S’il existe de telles personnes, indiquez-les dans le Programme de recherche sous la rubrique du Personnel essentiel, sinon supprimez cette définition. [↑](#footnote-ref-51)
51. Supprimez cette définition si le Programme de recherche ne comporte pas de Jalon. [↑](#footnote-ref-52)
52. Indiquez un délai réaliste pour obtenir une approbation obligatoire dans le domaine déontologique ou un autre domaine analogue, par exemple “30 jours”, “3 mois” ou toute autre période adéquate. [↑](#footnote-ref-53)
53. Supprimez cette disposition si aucun Jalon n’est prévu dans le Programme de recherche. [↑](#footnote-ref-54)
54. Déterminez tous les frais ou taxes susceptibles d’être applicables et modifiez cette disposition en conséquence. [↑](#footnote-ref-55)
55. Indiquez le taux d’intérêt adéquat. [↑](#footnote-ref-56)
56. Si vous décidez de retirer la définition du Personnel essentiel de l’article 1, supprimez également l’ensemble de la présente disposition. [↑](#footnote-ref-57)
57. Si les parties conviennent de l’octroi d’une licence sur la Propriété intellectuelle du projet au moment de conclure le présent contrat de recherche subventionnée, supprimez les articles 7.2 et 7.3. [↑](#footnote-ref-58)
58. Supprimez ce sous-alinéa si le Programme de recherche ne comporte pas de Jalon. [↑](#footnote-ref-59)
59. Modifiez ce montant en indiquant une somme modeste dans votre propre devise. [↑](#footnote-ref-60)
60. Adaptez ces termes pour qu’ils correspondent à la terminologie de l’insolvabilité dans votre pays. [↑](#footnote-ref-61)
61. Indiquez l’État, la province ou le pays que les parties conviennent de désigner comme le ressort juridique auquel le présent Accord est soumis. [↑](#footnote-ref-62)
62. Il est conseillé d’indiquer les dates de signature des parties au cas où celles-ci oublient d’indiquer la date sur la première page. [↑](#footnote-ref-63)
63. Indiquez la raison sociale officielle de l’université ou de l’organisme de recherche. [↑](#footnote-ref-64)
64. Indiquez le statut juridique de l’université ou de l’organisme de recherche, par exemple “université publique du pays…”, “organisme public à but non lucratif du pays …”, ou tout autre statut juridique. [↑](#footnote-ref-65)
65. Indiquez l’adresse de l’université ou de l’organisme de recherche qui sera chargé de mener la recherche. [↑](#footnote-ref-66)
66. Au moyen de la commande “Rechercher et remplacer” de Microsoft Word, remplacez “la partie P1” par le nom abrégé de l’université ou de l’organisme de recherche qui sera chargé de mener la recherche. [↑](#footnote-ref-67)
67. Indiquez la raison sociale, le statut juridique et l’adresse de l’autre université ou organisme de recherche. [↑](#footnote-ref-68)
68. Au moyen de la commande “Rechercher et remplacer” de Microsoft Word, remplacez “la partie P2” par le nom abrégé de l’autre partie. [↑](#footnote-ref-69)
69. Étant donné que les Informations confidentielles peuvent être de nature technique ou commerciale, le fait d’employer une définition générale recouvrant tous les types d’informations peut éviter d’omettre par inadvertance certaines catégories d’informations. [↑](#footnote-ref-70)
70. Le Personnel essentiel est composé des personnes dont le travail est indispensable au Programme de recherche, notamment toute personne dont l’impossibilité de participer aux travaux, par exemple en raison d’une maladie, pourrait justifier de résilier l’Accord de manière anticipée. Il ne s’agit pas nécessairement que de chercheurs, mais aussi du Personnel essentiel de l’autre partie. S’il existe de telles personnes, indiquez-les dans le Programme de recherche sous la rubrique du Personnel essentiel, sinon supprimez cette définition. [↑](#footnote-ref-71)
71. Supprimez cette définition si le Programme de recherche ne comporte pas de Jalon. [↑](#footnote-ref-72)
72. Si aucune des parties en collaboration ne doit verser de fonds de recherche à l’autre partie, supprimez cette définition. Si l’une des parties doit verser des fonds à l’autre, conservez la définition. [↑](#footnote-ref-73)
73. Indiquez le nombre d’années prévues avant l’expiration de l’Accord. Il est conseillé de limiter l’accord dans le temps. Les parties peuvent toujours convenir de proroger l’Accord, mais il peut être difficile de s’entendre ultérieurement sur la résiliation ou l’expiration de l’Accord pendant que celui-ci est en vigueur ou si un problème survient. [↑](#footnote-ref-74)
74. Indiquez un délai réaliste pour obtenir une approbation obligatoire dans le domaine déontologique ou un autre domaine analogue, par exemple “30 jours”, “3 mois” ou toute autre période adéquate. [↑](#footnote-ref-75)
75. Supprimez cette disposition si aucun Jalon n’est prévu dans le Programme de recherche. [↑](#footnote-ref-76)
76. Si aucune des parties en collaboration ne doit verser de fonds de recherche à l’autre partie, supprimez cette définition. Si l’une des parties doit verser des fonds à l’autre, conservez la définition. [↑](#footnote-ref-77)
77. Déterminez tous les frais ou taxes susceptibles d’être applicables et modifiez cette disposition en conséquence. [↑](#footnote-ref-78)
78. Indiquez le taux d’intérêt adéquat. [↑](#footnote-ref-79)
79. Si vous décidez de retirer la définition du Personnel essentiel de l’article 1, supprimez également l’ensemble de la présente disposition. [↑](#footnote-ref-80)
80. Vous pouvez ajouter une définition dans l’article 1, à la place qui lui revient dans l’ordre alphabétique : “L’expression **Propriété intellectuelle conjointe** s’entend au sens de l’article 7.1”. [↑](#footnote-ref-81)
81. Supprimez ce sous-alinéa si le Programme de recherche ne comporte pas de Jalon. [↑](#footnote-ref-82)
82. Modifiez ce montant en indiquant une somme modeste dans votre propre devise. [↑](#footnote-ref-83)
83. Adaptez ces termes pour qu’ils correspondent à la terminologie de l’insolvabilité dans votre pays. [↑](#footnote-ref-84)
84. Indiquez l’État, la province ou le pays que les parties conviennent de désigner comme le ressort juridique auquel le présent Accord est soumis. [↑](#footnote-ref-85)
85. Il est conseillé d’indiquer les dates de signature des parties au cas où celles-ci oublient d’indiquer la date sur la première page. [↑](#footnote-ref-86)
86. Indiquez la raison sociale officielle de l’université ou de l’organisme de recherche. [↑](#footnote-ref-87)
87. Indiquez le statut juridique de l’université ou de l’organisme de recherche, par exemple “université publique du pays…”, “organisme public à but non lucratif du pays …”, ou tout autre statut juridique. [↑](#footnote-ref-88)
88. Indiquez l’adresse de l’université ou de l’organisme de recherche qui sera chargé de mener la recherche. [↑](#footnote-ref-89)
89. Indiquez la raison sociale, le statut juridique et l’adresse de l’autre partie. [↑](#footnote-ref-90)
90. Le programme de référence se trouve à la fin de l’Accord et contient la définition de tous ces termes. [↑](#footnote-ref-91)
91. La propriété intellectuelle peut être limitée aux données découlant des services et des droits d’auteurs liés aux Résultats attendus, si cette définition convient aux parties. La présente définition est plus large et recouvre toute invention conçue pendant la fourniture des services, quand bien même elle ne ferait pas partie des Résultats attendus. [↑](#footnote-ref-92)
92. Voir la note de bas de page n° 6. Cette disposition concerne la propriété intellectuelle telle que définie selon le choix effectué au regard de la note de bas de page n° 6. [↑](#footnote-ref-93)
93. Modifiez ce montant en indiquant une somme modeste dans votre propre devise. [↑](#footnote-ref-94)
94. Indiquez le ressort juridique auquel l’Accord doit être soumis. Veuillez consulter les Lignes directrices pour faire un choix à cet égard. [↑](#footnote-ref-95)
95. Indiquez la raison sociale officielle de l’université ou de l’organisme de recherche. [↑](#footnote-ref-96)
96. Indiquez le statut juridique de l’université ou de l’organisme de recherche, par exemple “université publique du pays…”, “organisme public à but non lucratif du pays …”, ou tout autre statut juridique. [↑](#footnote-ref-97)
97. Indiquez l’adresse de l’université ou de l’organisme de recherche qui sera chargé de mener la recherche. [↑](#footnote-ref-98)
98. Indiquez la raison sociale, le statut juridique et l’adresse du Preneur de licence. [↑](#footnote-ref-99)
99. Décrivez avec précision le Domaine dans lequel le Preneur de licence peut commercialiser la technologie. Si la licence est concédée sans limitation de Domaine, supprimez cette définition. [↑](#footnote-ref-100)
100. Indiquez dans l’annexe 1 toute la Propriété intellectuelle qui est concédée sous licence. [↑](#footnote-ref-101)
101. Supprimez cette définition si la licence ne concerne pas un brevet ou une demande de brevet. [↑](#footnote-ref-102)
102. Si la licence n’a pas de portée mondiale, modifiez cette disposition pour indiquer les pays ou les régions concernés. [↑](#footnote-ref-103)
103. Supprimez la mention du Domaine si la licence n’est pas limitée à un domaine particulier. [↑](#footnote-ref-104)
104. Supprimez cette disposition si aucun droit n’est concédé sur des sous-licences. [↑](#footnote-ref-105)
105. Si l’Université exige d’approuver au préalable les sous-licences, ajoutez la disposition suivante à la fin du paragraphe : “, sous réserve du consentement écrit préalable de l’Université, ce consentement ne pouvant être refusé, retardé ou subordonné à des conditions pour des motifs déraisonnables”. [↑](#footnote-ref-106)
106. Supprimez l’article 5.1 si aucun paiement d’avance n’est prévu. [↑](#footnote-ref-107)
107. Indiquez le montant du paiement d’avance. [↑](#footnote-ref-108)
108. Supprimez l’article 5.2 s’il n’y a pas de paiement subordonné à des Jalons. [↑](#footnote-ref-109)
109. Indiquez les Jalons qui vont déclencher l’obligation d’effectuer le paiement correspondant. [↑](#footnote-ref-110)
110. Indiquez le montant du paiement à effectuer lorsque le Jalon est atteint. [↑](#footnote-ref-111)
111. Indiquez le taux des redevances dues au titre des ventes de Produits concédés sous licence. [↑](#footnote-ref-112)
112. Indiquez le taux à reverser sur les redevances perçues au titre des sous-licences. [↑](#footnote-ref-113)
113. Des redevances minimums peuvent être prévues à la place des obligations de diligence. Si tel n’est pas le cas, supprimez ce paragraphe. [↑](#footnote-ref-114)
114. Indiquez une année civile complète écoulée après la date d’entrée en vigueur. Si la date d’entrée en vigueur est le 1er juillet 2017, la première année civile complète est 2018. [↑](#footnote-ref-115)
115. Indiquez la redevance annuelle minimum requise. Pour encourager la diligence, ce montant peut augmenter d’année en année. [↑](#footnote-ref-116)
116. Plutôt que de résilier le contrat si les redevances minimums n’ont pas été payées, l’Université peut rendre la licence non exclusive. [↑](#footnote-ref-117)
117. Indiquez la devise dans laquelle les paiements doivent être effectués. [↑](#footnote-ref-118)
118. Les obligations de diligence peuvent ne pas être nécessaires si des redevances minimums sont prévues. [↑](#footnote-ref-119)
119. Chaque alinéa a), b) ou c) ou l’ensemble de ces alinéas peuvent constituer des obligations de diligence. Si par exemple le produit concédé sous licence nécessite peu de développement ou n’en nécessite aucun pour pouvoir être commercialisé, il convient de supprimer l’alinéa a). [↑](#footnote-ref-120)
120. Indiquez l’année. [↑](#footnote-ref-121)
121. Indiquez la dépense minimum exigée pendant l’année considérée. [↑](#footnote-ref-122)
122. Indiquez l’année. [↑](#footnote-ref-123)
123. Indiquez la dépense minimum exigée pendant l’année considérée. [↑](#footnote-ref-124)
124. Indiquez les pays ou régions dans lesquels les premières ventes doivent avoir été effectuées. [↑](#footnote-ref-125)
125. Indiquez la date à laquelle la première vente doit avoir été effectuée dans chaque pays ou région considérés. [↑](#footnote-ref-126)
126. Supprimez la fin de cette phrase si l’Université peut demander des réparations au motif que les obligations de diligence n’ont pas été respectées. [↑](#footnote-ref-127)
127. Adaptez ces termes pour qu’ils correspondent à la terminologie de l’insolvabilité dans votre pays. [↑](#footnote-ref-128)
128. Indiquez l’État, la province ou le pays que les parties conviennent de désigner comme le ressort juridique auquel le présent Contrat est soumis. [↑](#footnote-ref-129)
129. Indiquez tous les brevets concédés sous licence. Supprimez cette disposition si elle n’est pas applicable. [↑](#footnote-ref-130)
130. Indiquez toutes les œuvres protégées par le droit d’auteur qui sont concédées sous licence. Supprimez cette disposition si elle n’est pas applicable. [↑](#footnote-ref-131)
131. Indiquez la raison sociale officielle de l’université ou de l’organisme de recherche. [↑](#footnote-ref-132)
132. Indiquez le statut juridique de l’université ou de l’organisme de recherche, par exemple “université publique du pays …”, “organisme public à but non lucratif du pays …”, ou tout autre statut juridique. [↑](#footnote-ref-133)
133. Indiquez l’adresse de l’université ou de l’organisme de recherche qui sera chargé de mener la recherche. [↑](#footnote-ref-134)
134. Indiquez la raison sociale, le statut juridique et l’adresse du preneur de licence. [↑](#footnote-ref-135)
135. Décrivez avec précision le domaine dans lequel le Preneur de licence peut commercialiser la technologie. Si la licence est concédée sans limitation de domaine, supprimez cette définition. [↑](#footnote-ref-136)
136. Indiquez dans l’annexe 1 toute la propriété intellectuelle qui est concédée sous licence. [↑](#footnote-ref-137)
137. Indiquez dans l’annexe 2 le type et le contenu général de la technologie que l’Université concède sous licence. [↑](#footnote-ref-138)
138. Supprimez cette définition si la licence ne concerne pas un brevet ou une demande de brevet. [↑](#footnote-ref-139)
139. Si la licence n’a pas de portée mondiale, modifiez cette disposition pour indiquer les pays ou les régions concernés. [↑](#footnote-ref-140)
140. Supprimez la mention du Domaine si la licence n’est pas limitée à un domaine particulier. [↑](#footnote-ref-141)
141. Supprimez cet article si l’Université ne fournit pas d’assistance technique. [↑](#footnote-ref-142)
142. Indiquez le nombre d’heures-homme d’assistance technique que l’Université est disposée à fournir gratuitement. [↑](#footnote-ref-143)
143. Indiquez le nombre de mois pendant lesquels l’Université fournit l’assistance technique. [↑](#footnote-ref-144)
144. Si l’Université exige d’approuver au préalable les sous-licences, ajoutez la disposition suivante à la fin du paragraphe : “, sous réserve du consentement écrit préalable de l’Université, ce consentement ne pouvant être refusé, retardé ou subordonné à des conditions pour des motifs déraisonnables”. [↑](#footnote-ref-145)
145. Supprimez l’article 5.1 si aucun paiement d’avance n’est prévu. [↑](#footnote-ref-146)
146. Indiquez le montant du paiement d’avance. [↑](#footnote-ref-147)
147. Supprimez l’article 5.2 s’il n’y a pas de paiement subordonné à des Jalons. [↑](#footnote-ref-148)
148. Indiquez les Jalons qui vont déclencher l’obligation d’effectuer le paiement correspondant. [↑](#footnote-ref-149)
149. Indiquez le montant du paiement à effectuer lorsque le Jalon est atteint. [↑](#footnote-ref-150)
150. Indiquez le taux des redevances dues au titre des ventes de Produits concédés sous licence. [↑](#footnote-ref-151)
151. Indiquez le taux à reverser sur les redevances perçues au titre des sous-licences. [↑](#footnote-ref-152)
152. Des redevances minimums peuvent être prévues à la place des obligations de diligence. Si tel n’est pas le cas, supprimez ce paragraphe. [↑](#footnote-ref-153)
153. Indiquez une année civile complète écoulée après la date d’entrée en vigueur. Si la date d’entrée en vigueur est le 1er juillet 2017, la première année civile complète est 2018. [↑](#footnote-ref-154)
154. Indiquez la redevance annuelle minimum requise. Pour encourager la diligence, ce montant peut augmenter d’année en année. [↑](#footnote-ref-155)
155. Plutôt que de résilier le contrat si les redevances minimums n’ont pas été payées, l’Université peut rendre la licence non exclusive. [↑](#footnote-ref-156)
156. Indiquez la devise dans laquelle les paiements doivent être effectués. [↑](#footnote-ref-157)
157. Les obligations de diligence peuvent ne pas être nécessaires si des redevances minimums sont prévues. [↑](#footnote-ref-158)
158. Chaque alinéa a), b) ou c) ou l’ensemble de ces alinéas peuvent constituer des obligations de diligence. Si par exemple le produit concédé sous licence nécessite peu de développement ou n’en nécessite aucun pour pouvoir être commercialisé, il convient de supprimer l’alinéa a). [↑](#footnote-ref-159)
159. Indiquez l’année. [↑](#footnote-ref-160)
160. Indiquez la dépense minimum exigée pendant l’année considérée. [↑](#footnote-ref-161)
161. Indiquez l’année. [↑](#footnote-ref-162)
162. Indiquez la dépense minimum exigée pendant l’année considérée. [↑](#footnote-ref-163)
163. Indiquez les pays ou régions dans lesquels les premières ventes doivent avoir été effectuées. [↑](#footnote-ref-164)
164. Indiquez la date à laquelle la première vente doit avoir été effectuée dans chaque pays ou région considérés. [↑](#footnote-ref-165)
165. Supprimez la fin de cette phrase si l’Université peut demander des réparations au motif que les obligations de diligence n’ont pas été respectées. [↑](#footnote-ref-166)
166. Adaptez ces termes pour qu’ils correspondent à la terminologie de l’insolvabilité dans votre pays. [↑](#footnote-ref-167)
167. Indiquez l’État, la province ou le pays que les parties conviennent de désigner comme le ressort juridique auquel le présent Contrat est soumis. [↑](#footnote-ref-168)
168. Indiquez tous les brevets concédés sous licence. Supprimez cette disposition si elle n’est pas applicable. [↑](#footnote-ref-169)
169. Indiquez toutes les œuvres protégées par le droit d’auteur qui sont concédées sous licence. Supprimez cette disposition si elle n’est pas applicable. [↑](#footnote-ref-170)
170. Indiquez la raison sociale officielle de l’université ou de l’organisme de recherche. [↑](#footnote-ref-171)
171. Indiquez le statut juridique de l’université ou de l’organisme de recherche, par exemple “université publique du pays …”, “organisme public à but non lucratif du pays …”, ou tout autre statut juridique. [↑](#footnote-ref-172)
172. Indiquez l’adresse de l’université ou de l’organisme de recherche qui sera chargé de mener la recherche. [↑](#footnote-ref-173)
173. Indiquez la raison sociale, le statut juridique et l’adresse du preneur de licence. [↑](#footnote-ref-174)
174. Décrivez avec précision le domaine dans lequel le Preneur de licence peut commercialiser la technologie. Si la licence est concédée sans limitation de domaine, supprimez cette définition. [↑](#footnote-ref-175)
175. Indiquez dans l’annexe 1 le type et le contenu général de la technologie privée que l’Université concède sous licence. [↑](#footnote-ref-176)
176. Cette définition repose sur l’hypothèse selon laquelle la technologie concédée sous licence peut être utilisée pour fabriquer ou vendre un produit. Si la technologie ne sert pas à fabriquer un produit ou à le vendre sur un marché donné (par exemple un catalyseur intermédiaire dans un procédé de raffinage), les parties doivent convenir d’une assiette de calcul et d’un taux de redevance différents, par exemple 1 dollar par tonneau d’huile passant à travers le catalyseur. [↑](#footnote-ref-177)
177. Si la licence n’a pas de portée mondiale, modifiez cette disposition pour indiquer les pays ou les régions concernés. [↑](#footnote-ref-178)
178. Supprimez la mention du Domaine si la licence n’est pas limitée à un domaine particulier. [↑](#footnote-ref-179)
179. Supprimez cet article si l’Université ne fournit pas d’assistance technique. [↑](#footnote-ref-180)
180. Indiquez le nombre d’heures-homme d’assistance technique que l’Université est disposée à fournir gratuitement. [↑](#footnote-ref-181)
181. Indiquez le nombre de mois pendant lesquels l’Université fournit l’assistance technique. [↑](#footnote-ref-182)
182. Si l’Université exige d’approuver au préalable les sous-licences, ajoutez la disposition suivante à la fin du paragraphe : “, sous réserve du consentement écrit préalable de l’Université, ce consentement ne pouvant être refusé, retardé ou subordonné à des conditions pour des motifs déraisonnables”. [↑](#footnote-ref-183)
183. Supprimez l’article 5.1 si aucun paiement d’avance n’est prévu. [↑](#footnote-ref-184)
184. Indiquez le montant du paiement d’avance. [↑](#footnote-ref-185)
185. Supprimez l’article 5.2 s’il n’y a pas de paiement subordonné à des Jalons. [↑](#footnote-ref-186)
186. Indiquez les Jalons qui vont déclencher l’obligation d’effectuer le paiement correspondant. [↑](#footnote-ref-187)
187. Indiquez le montant du paiement à effectuer lorsque le Jalon est atteint. [↑](#footnote-ref-188)
188. Indiquez le taux des redevances dues au titre des ventes de Produits concédés sous licence. [↑](#footnote-ref-189)
189. Si la technologie n’est pas utilisée dans la composition ou le procédé de fabrication d’un produit destiné à être vendu, les parties doivent convenir d’une assiette de calcul et d’un taux de redevances différents. [↑](#footnote-ref-190)
190. Indiquez le taux à reverser sur les redevances perçues au titre des sous-licences. [↑](#footnote-ref-191)
191. Des redevances minimums peuvent être prévues à la place des obligations de diligence. Si tel n’est pas le cas, supprimez ce paragraphe. [↑](#footnote-ref-192)
192. Indiquez une année civile complète écoulée après la date d’entrée en vigueur. Si la date d’entrée en vigueur est le 1er juillet 2017, la première année civile complète est 2018. [↑](#footnote-ref-193)
193. Indiquez la redevance annuelle minimum requise. Pour encourager la diligence, ce montant peut augmenter d’année en année. [↑](#footnote-ref-194)
194. Plutôt que de résilier le contrat si les redevances minimums n’ont pas été payées, l’Université peut rendre la licence non exclusive. [↑](#footnote-ref-195)
195. Indiquez la devise dans laquelle les paiements doivent être effectués. [↑](#footnote-ref-196)
196. Les obligations de diligence peuvent ne pas être nécessaires si des redevances minimums sont prévues. [↑](#footnote-ref-197)
197. Chaque alinéa a), b) ou c) ou l’ensemble de ces alinéas peuvent constituer des obligations de diligence. Si par exemple le produit concédé sous licence nécessite peu de développement ou n’en nécessite aucun pour pouvoir être commercialisé, il convient de supprimer l’alinéa a). [↑](#footnote-ref-198)
198. Indiquez l’année. [↑](#footnote-ref-199)
199. Indiquez la dépense minimum exigée pendant l’année considérée. [↑](#footnote-ref-200)
200. Indiquez l’année. [↑](#footnote-ref-201)
201. Indiquez la dépense minimum exigée pendant l’année considérée. [↑](#footnote-ref-202)
202. Indiquez les pays ou régions dans lesquels les premières ventes doivent avoir été effectuées. [↑](#footnote-ref-203)
203. Indiquez la date à laquelle la première vente doit avoir été effectuée dans chaque pays ou région considérés. [↑](#footnote-ref-204)
204. Supprimez la fin de cette phrase si l’Université peut demander des réparations au motif que les obligations de diligence n’ont pas été respectées. [↑](#footnote-ref-205)
205. Adaptez ces termes pour qu’ils correspondent à la terminologie de l’insolvabilité dans votre pays. [↑](#footnote-ref-206)
206. Indiquez l’État, la province ou le pays que les parties conviennent de désigner comme le ressort juridique auquel le présent Contrat est soumis. [↑](#footnote-ref-207)
207. Indiquez la raison sociale officielle de l’université ou de l’organisme de recherche. [↑](#footnote-ref-208)
208. Indiquez le statut juridique de l’université ou de l’organisme de recherche, par exemple “université publique du pays …”, “organisme public à but non lucratif du pays …”, ou tout autre statut juridique. [↑](#footnote-ref-209)
209. Indiquez l’adresse de l’université ou de l’organisme de recherche qui sera chargé de mener la recherche. [↑](#footnote-ref-210)
210. Indiquez la raison sociale, le statut juridique et l’adresse du preneur de licence. [↑](#footnote-ref-211)
211. Le programme de référence se trouve à la fin de l’accord et contient la définition de tous ces termes. [↑](#footnote-ref-212)
212. Choisir l’option pertinente. [↑](#footnote-ref-213)
213. Supprimez cet article s’il n’est pas applicable. Veuillez consulter les Lignes directrices. [↑](#footnote-ref-214)
214. Supprimez cet article si la licence est non exclusive. [↑](#footnote-ref-215)
215. Supprimez aussi cet article si la licence est non exclusive. [↑](#footnote-ref-216)
216. Adaptez ces termes pour qu’ils correspondent à la terminologie de l’insolvabilité dans votre pays. [↑](#footnote-ref-217)
217. Indiquez l’État, la province ou le pays que les parties conviennent de désigner comme le ressort juridique auquel le présent Contrat est soumis. [↑](#footnote-ref-218)
218. Indiquez la raison sociale officielle de l’organisation du Donneur de licence. [↑](#footnote-ref-219)
219. Indiquez le statut juridique de l’organisation du Donneur de licence, par exemple “université publique du pays…”, “organisme public à but non lucratif du pays …”, ou tout autre statut juridique. [↑](#footnote-ref-220)
220. Indiquez l’adresse de l’organisation du Donneur de licence qui sera chargée de mener la recherche. [↑](#footnote-ref-221)
221. Indiquez la raison sociale, le statut juridique et l’adresse du Preneur de licence. [↑](#footnote-ref-222)
222. Si le présent contrat ne porte que sur une Technologie conjointe, supprimez toute mention d’une Propriété intellectuelle conjointe, et si le contrat ne porte que sur une Propriété intellectuelle conjointe, supprimez toute mention d’une Technologie conjointe. [↑](#footnote-ref-223)
223. Indiquez en pourcentage la part de titularité détenue respectivement par le Donneur de licence et le Preneur de licence. [↑](#footnote-ref-224)
224. Supprimez cette définition si la licence ne concerne pas un brevet ou une demande de brevet. [↑](#footnote-ref-225)
225. Supprimez cette définition si la licence ne concerne pas un brevet ou une demande de brevet. [↑](#footnote-ref-226)
226. S’il n’y a pas de Propriété intellectuelle conjointe, supprimez “à la date d’expiration de la dernière Propriété intellectuelle conjointe à expirer, ou” et “s’il est postérieur”. S’il n’y a pas de Technologie conjointe, supprimez “,ou au vingtième anniversaire de la date d’entrée en vigueur s’il est postérieur”. [↑](#footnote-ref-227)
227. S’il n’y a pas de Propriété intellectuelle conjointe, supprimez la première phrase et “S’il n’y a pas de Propriété intellectuelle conjointe dans un pays donné,”. S’il n’y a pas de Technologie conjointe, supprimez la dernière phrase et “, ou au vingtième anniversaire de la date d’entrée en vigueur s’il est antérieur”. [↑](#footnote-ref-228)
228. Si le Preneur de licence doit recevoir un pourcentage des Recettes de commercialisation à titre de compensation de ses efforts de commercialisation, indiquez ce pourcentage ici (par exemple 15% ou 30%); dans le cas contraire, supprimez l’alinéa b). [↑](#footnote-ref-229)
229. Indiquez l’État, la province ou le pays que les parties conviennent de désigner comme le ressort juridique auquel le présent Contrat est soumis. [↑](#footnote-ref-230)
230. Supprimez cette annexe si aucune Technologie n’est concédée sous licence. [↑](#footnote-ref-231)
231. La plupart des titulaires préfèrent ne pas indiquer de conditions de rémunération dans une option, mais dans certains cas les parties peuvent négocier une fourchette de rémunération, en indiquant par exemple que les redevances se situeront entre 2% et 6% des ventes nettes. [↑](#footnote-ref-232)
232. Les termes ou expressions commençant par une majuscule ont en principe été définis ailleurs dans l’accord. [↑](#footnote-ref-233)
233. Les universités définissent souvent des “conditions commerciales” pour établir une distinction avec les conditions d’un accord de recherche. [↑](#footnote-ref-234)
234. On trouvera une étude de la législation en matière de cotitularité en Allemagne, en Australie, en Autriche, au Brésil, au Chili, en Espagne, aux États-Unis d’Amérique, en Inde, en Israël, en Malaisie, en République tchèque, au Royaume-Uni et en Turquie dans *les Nouvelles*, décembre 2012, une publication de la *Licensing Executives Society International*, [www.lesi.org](http://www.lesi.org). [↑](#footnote-ref-235)
235. Voir *Ethicon, Inc*. c. *U.S. Surgical Corp.*, 135 F.3d 1456 (Circuit fédéral, 1998). [↑](#footnote-ref-236)
236. Une licence peut aussi conférer des droits sur des marques de commerce, des dessins et modèles industriels, des droits d’obtention végétale et d’autres formes de propriété intellectuelle. Les présentes Lignes directrices traitent principalement des brevets, des droits d’auteur et des informations confidentielles car ce sont ces éléments qui sont le plus souvent concédés sous licence par des universités ou des organismes de recherche. [↑](#footnote-ref-237)
237. Comme nous l’avons indiqué plus haut, dans certains pays une licence non exclusive préexistante n’est pas en conflit avec une licence exclusive ultérieure. Dans ce cas, la garantie devrait indiquer que l’Université n’a pas concédé à une Tierce partie de droits sur une Propriété intellectuelle concédée sous licence ou une Technologie concédée sous licence. [↑](#footnote-ref-238)
238. Les privilèges et hypothèques n’ayant généralement pas d’incidence sur la concession et l’exploitation de licences, cette garantie n’est pas toujours nécessaire. Elle l’est en revanche si le Preneur de licence achète la Propriété intellectuelle concédée sous licence. [↑](#footnote-ref-239)