



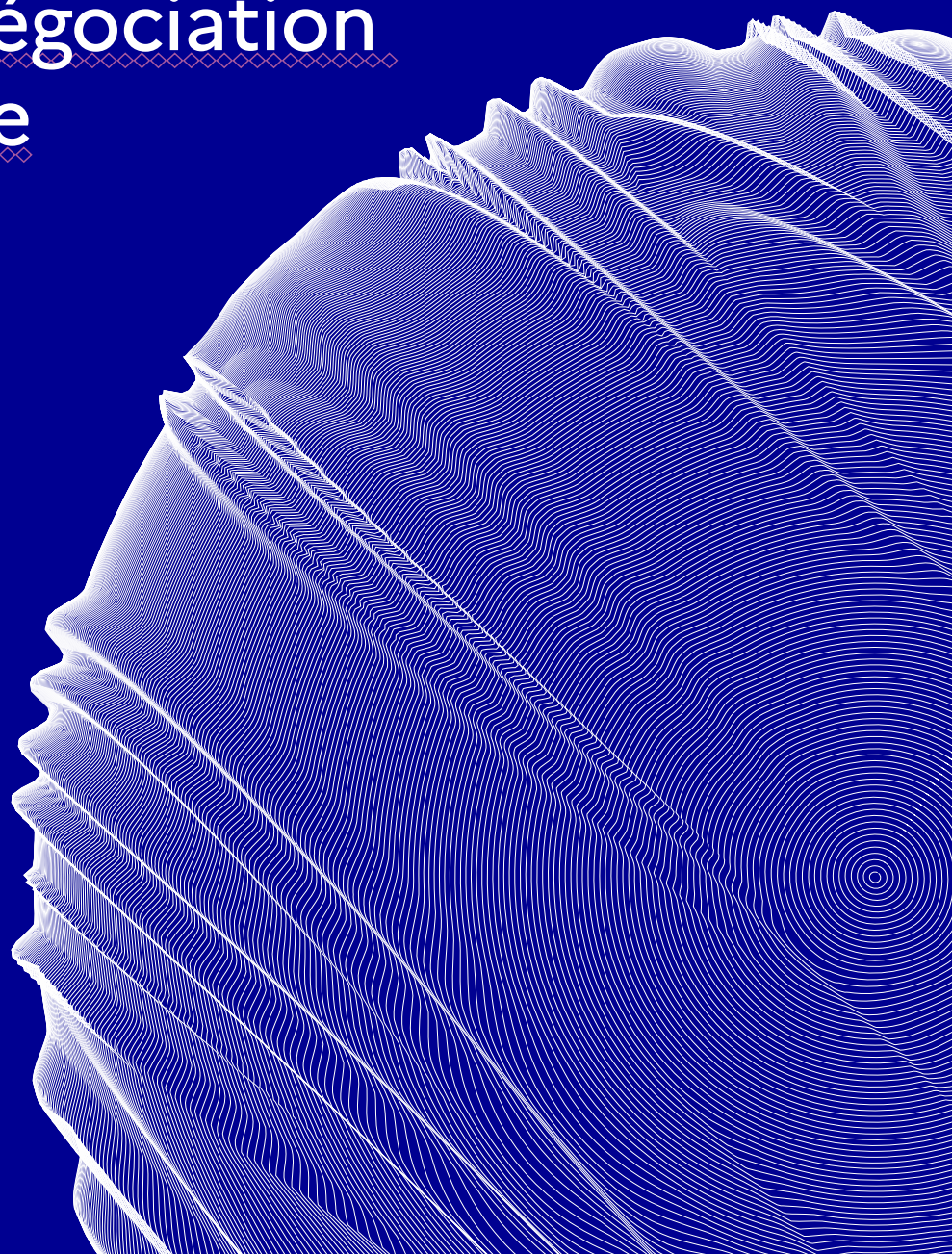
MINISTÈRE
CHARGÉ
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction générale
de la recherche
et de l'innovation

Du labo à la startup : guide de bonnes pratiques pour la négociation de licence

esr.gouv.fr





8 Comment préparer la négociation d'un contrat de licence ?

- 8 En France, le chercheur/entrepreneur est-il le propriétaire de son invention ?
- 10 Comment la valorisation de l'actif « propriété intellectuelle » est-elle définie et comment la négocier ?
- 15 Les bonnes pratiques pour une négociation réussie

21 Quels sont les enjeux du contrat de licence et de ses différentes clauses ?

- 21 Quelles sont les clauses fortes du contrat de licence et quel impact sur l'activité de la startup ?
- 24 Comment anticiper la cession de la propriété intellectuelle dès la négociation du contrat de licence ?

Avant propos

Dans un monde confronté à des défis immenses et des mutations rapides — changement climatique, transition énergétique, santé globale, intelligence artificielle —, la France fait le choix de croire dans sa recherche. Nos établissements publics et nos laboratoires produisent des connaissances de haut niveau, mais surtout des résultats qui, s'ils sont accompagnés, peuvent devenir des solutions concrètes pour la société. Il est donc essentiel de faciliter le passage de la recherche vers l'innovation, afin de maximiser son impact économique, industriel et sociétal.

Ce document qui reprend le guide *Du labo à la startup* constitue une première étape structurante dans cet engagement. Il a pour objectif d'accompagner la création de startups issues de la recherche académique en proposant un cadre clair et partagé sur les conditions financières du transfert de technologies. Ces conditions ne visent ni la rentabilité immédiate, ni le rendement financier maximal. Elles traduisent la volonté de reconnaître le rôle central de la recherche dans l'émergence des innovations.

Le ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de France, soutiennent la mise en place de conditions financières au juste prix : équilibrées, lisibles, et adaptées à la maturité des technologies transférées. Ce cadre permet de sécuriser les parties, de simplifier les négociations et d'instaurer une relation de confiance entre les chercheurs, les établissements publics, les organismes de transfert de technologies et les investisseurs.

Alors que, dans d'autres régions du monde, la science fait parfois l'objet de remise en cause, la France et l'Europe renouellent leur pleine confiance dans la recherche comme moteur de progrès et d'émancipation. Nous croyons en la capacité de notre recherche publique à nourrir un écosystème d'innovation souverain, durable et compétitif.

Je remercie l'ensemble des acteurs qui ont contribué à ce travail. Ce guide n'est pas un aboutissement, mais un point de départ. Il incarne un changement de posture, une culture de l'impact, et une vision partagée : faire de la recherche non seulement un lieu de savoir, mais un levier stratégique pour bâtir les innovations de demain. Les travaux se poursuivront afin de proposer des modèles types d'accords de licence par secteur d'activité, afin de renforcer encore la transparence et la rapidité du transfert de technologies.

Philippe BAPTISTE

Ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Introduction

Le contrat de licence, comme le pacte d'actionnaires, est un document structurant pour toute startup Deeptech qui démarre : c'est la licence qui confère à l'entreprise naissante un droit d'exploitation sur une technologie. Sans licence, la propriété intellectuelle issue d'un laboratoire ne peut pas être exploitée commercialement. En effet, lorsque des travaux de recherche aboutissent à un résultat exploitable, la propriété intellectuelle de l'innovation est sécurisée au nom des (co)propriétaires. Dans ces conditions, c'est bien le contrat de licence qui encadre l'exploitation de cette propriété intellectuelle par une société.

Cette licence sera un élément clef de la vie de la startup : elle encadre les actions de la startup sur la technologie transférée et impacte son potentiel de valeur de manière significative. Elle est un élément de préoccupation et de mobilisation central tant des Organismes de Transferts de Technologie (OTT), que des investisseurs actuels et futurs. C'est particulièrement le cas des fonds de Venture Capital (VC), qui prendront les premières participations au capital de la startup. Étant donné cette pluralité d'acteurs et ces enjeux, la durée de négociation peut s'étendre sur plusieurs mois.

Au regard de l'importance de cette négociation pour le projet d'entreprise, il est fondamental que les porteurs de projets soient armés pour l'aborder. Ce guide vise à permettre à tout porteur de projet de startup deeptech (actuel ou futur) de saisir les enjeux et les grands thèmes de la négociation de licence. Et ainsi de lui permettre de gagner en crédibilité auprès de ses futurs partenaires et investisseurs.

À retenir

Qu'est-ce qu'un contrat de licence pour une startup deeptech ?

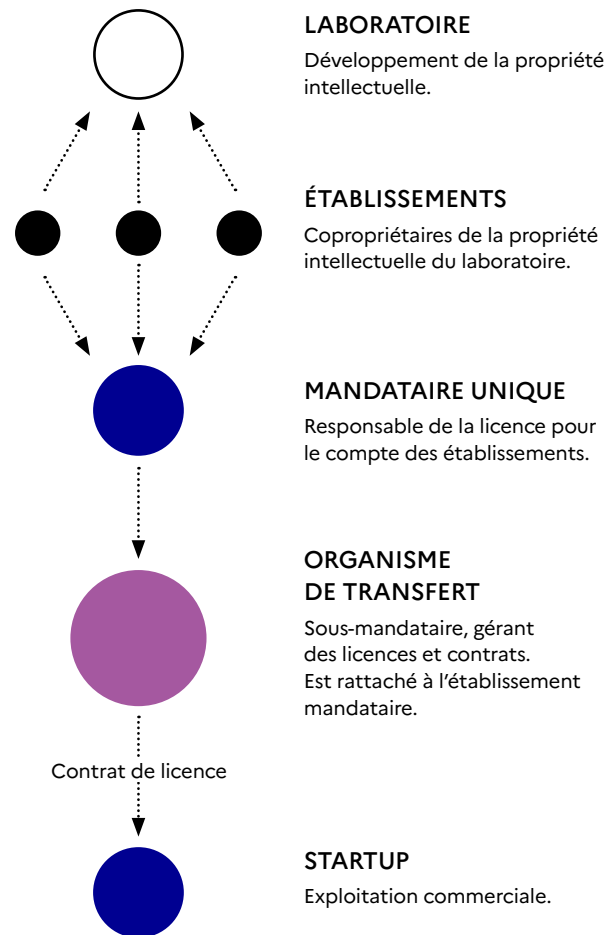
Le contrat de licence est l'acte qui matérialise la concession des droits d'exploitation d'une technologie selon un périmètre défini (territoire, domaine, exclusivité, non exclusivité, conditions financières, etc.)

Sa négociation implique nécessairement le porteur de projet, et un organisme de valorisation (OTT).

Il s'agit d'une réelle négociation commerciale, qui varie en fonction de l'activité, de la technologie concédée, du modèle économique et du potentiel de développement de chaque startup en création.

Ce guide donne des bonnes pratiques actionnables et recommandées pour tous les entrepreneurs, quelle que soit la nature de leur projet.

En préambule, nous proposons un aparté sur les acteurs qui entrent en jeu dans le cadre d'une négociation de licence.



À noter que le laboratoire est souvent géré par plusieurs établissements, qui désignent parmi eux un mandataire unique de la propriété intellectuelle développée par ce laboratoire. Par ailleurs, ce mandataire peut déléguer la gestion des actifs de propriété intellectuelle dont il a la charge ainsi que de leur valorisation à l'organisme de transfert de technologie (OTT). C'est avec cet organisme que la startup négocie les conditions d'exploitation de la propriété intellectuelle développée dans le laboratoire et propriété conjointe des établissements.

Comment préparer la négociation d'un contrat de licence ?

Aborder une négociation, c'est d'abord adopter un certain état d'esprit. Dans le cas d'un chercheur et futur entrepreneur, celui-ci n'est pas nécessairement intuitif : c'est un exercice nouveau, qui demeure pourtant la clef d'une négociation réussie. Se lancer dans une négociation autour de la propriété intellectuelle de sa propre invention, qui sera l'actif principal de son entreprise, implique donc d'arriver préparé :

- comprendre la nécessité juridique de cette négociation, en distinguant les concepts de paternité et de propriété de son invention ;
- comprendre les mécanismes de valorisation d'un actif immatériel (la propriété intellectuelle), et son périmètre, qui peut également être complété par d'autres actifs, plus tangibles : molécule, prototype, etc.) ;
- comprendre quelles sont les parties prenantes à cette négociation et quels sont leurs intérêts respectifs.

En France, le chercheur/entrepreneur est-il le propriétaire de son invention ?

Le transfert de technologie vise, par essence, à permettre l'exploitation commerciale d'une invention réalisée dans le cadre de travaux de recherche scientifique. Cela peut être le cas lorsqu'un industriel ou un grand groupe souhaite utiliser et commercialiser une invention : il devra dans ce cas acquérir les droits d'utilisation de cette invention qui est la propriété intellectuelle des institutions de tutelle du laboratoire au sein duquel cette invention a été réalisée.

Mais que se passe-t-il dans le cas où le chercheur qui a réalisé l'invention souhaite la valoriser en créant une startup qui la commercialisera ?

Une intuition commune, et pourtant erronée, assimile cet inventeur et néo-entrepreneur au propriétaire de l'invention. Le chercheur a d'ailleurs l'obligation légale de déclarer son invention à son employeur. Mais en réalité, et comme le spécifie le Code de la propriété intellectuelle¹, lorsqu'une invention est réalisée par un chercheur employé au sein d'un laboratoire public, la propriété intellectuelle qui en découle appartient aux institutions tutelles de ce laboratoire. Un transfert de technologie est donc nécessaire pour que l'entrepreneur puisse exploiter commercialement cette invention via une création d'entreprise.

1. Pour les fonctionnaires : Code de la propriété intellectuelle, Article R611-12-1 : « Les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches. »

Pour les salariés d'EPIC : Code de la propriété intellectuelle, article L.611-7 : (...) Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. L'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail. (...)

Il importe de comprendre que la formalisation de la propriété intellectuelle, sa sécurisation et sa maturation, puis son transfert par contrat, au-delà d'une nécessité juridique, est un moyen de valoriser la recherche. Elle présente des bénéfices pour toutes les parties impliquées dans la négociation :

- Pour le chercheur/entrepreneur : la formalisation de la propriété intellectuelle via un brevet par exemple, puis le transfert de technologie permet de protéger son invention, tout en posant le cadre de sa maturation et de son exploitation.

Le chercheur (hors EPIC) peut alors faire une demande de concours scientifique à son organisme de tutelle afin de poursuivre le développement de son invention dans le cadre d'une création de startup, elle-même sollicitant une licence d'exploitation de ladite invention.

Le chercheur, lorsqu'il devient ainsi entrepreneur, se constitue également un patrimoine : dans le cas de la création d'une startup deeptech, ce sont les parts du capital social de l'entreprise que détient le fondateur. Ce patrimoine est appelé à s'apprécier au gré du développement de l'entreprise et de sa valorisation.

- Pour l'établissement propriétaire : le transfert de technologie permet à l'établissement de percevoir une rémunération, sous diverses modalités (détaillées plus loin dans ce chapitre). Cette rémunération permettra en retour de rémunérer les inventeurs et de financer de nouvelles recherches, qui pourront elles-mêmes être valorisées.
- Pour l'entreprise nouvellement créée ou à venir : le transfert de technologie, notamment dans le cas d'un contrat de licence, amène l'entreprise à se poser de nombreuses questions clés : Quelle forme prendra le produit ou/et le service ? Quelles sont les étapes de son développement ? Sur quels marchés le commercialiser ? Avec quel modèle économique ?

Si les réponses à ces questions peuvent (et vont probablement) changer avec le développement de l'entreprise et les apprentissages qui en résultent, le contrat de licence permet à l'entreprise et à l'entrepreneur de se projeter en adoptant la vision la plus large possible de ce que pourra être leur développement futur. Enfin, le transfert de technologie permet de protéger l'entreprise de l'arrivée de nouveaux compétiteurs, en lui donnant l'accès à des actifs de propriété intellectuelle.

Lorsqu'un chercheur souhaite créer une startup à partir de ses résultats de recherche, la création de l'entreprise est encore lointaine et ses résultats nécessiteront d'être développés au sein d'un programme de maturation ou d'incubation. À la différence d'un groupe industriel, il est rare de voir un chercheur s'engager dans une procédure d'acquisition des droits d'exploitation de son invention, qui nécessite souvent un investissement financier significatif. C'est donc plutôt le contrat de licence (et pas un contrat d'acquisition) qui sera privilégié.

Ce contrat va déterminer :

- l'ensemble des conditions d'exploitation des actifs de propriété intellectuelle : la nature de l'innovation (l'objet), les domaines et les marchés dans lesquels elle pourra être exploitée, les modalités de cette exploitation, etc. ;
- les conditions financières de cette exploitation, c'est-à-dire la rétribution que devra payer la startup pour exploiter les actifs de propriété intellectuelle. Cette rétribution peut être structurée à l'aide d'instruments variés (*upfront*, redevances, minima, prise de part au capital, milestones, etc.), qui seront détaillés dans la seconde partie de ce chapitre.

Le contrat de licence se négocie par un représentant désigné, tel qu'un conseil (juriste/avocat) ou un futur dirigeant autre que le chercheur² d'une part et via une structure mandatée pour valoriser la recherche (OTT) d'autre part. Cette négociation porte en grande partie sur la valorisation de l'actif de propriété intellectuelle dont il importe de comprendre les mécanismes.

Attention

Un chercheur travaille avec des collègues, étudiants, stagiaires, qui en fonction des contrats et règlements peuvent parfois se prévaloir d'un droit sur l'invention. Il faut se mettre en relation avec la cellule valorisation de son organisme de tutelle afin de formaliser une déclaration d'invention et précisément identifier l'ensemble des inventeurs associés à une invention.

2_ Code de la recherche, notamment à l'article L. 531-1 et L.531-2. Ces articles stipulent que les chercheurs peuvent être autorisés à participer à la création d'une entreprise, mais ne peuvent pas négocier directement des contrats avec leur organisme de recherche d'origine ou des entités du service public de la recherche afin d'éviter les conflits d'intérêts.

Comment la valorisation de l'actif « propriété intellectuelle » est-elle définie et comment la négocier ?

Dès lors qu'il est nécessaire pour la startup de rétribuer le propriétaire de l'actif de propriété intellectuelle, deux questions se posent : à hauteur de combien ? Et comment déterminer la valeur fiduciaire d'un actif immatériel ?

La connaissance de ces mécanismes est une clef indispensable d'une négociation réussie pour l'ensemble des acteurs.

Il est intéressant de comprendre que la rémunération du transfert de technologie peut prendre 3 formes principales selon les pratiques observées par l'OTT :

- des redevances (*royalties* et autres modalités financières, *upfront*, *milestones*, minima garantis) en contrepartie de l'exploitation de la licence ;
- la prise de participation de l'OTT au capital de la startup ;
- une combinaison des deux.

La prise de participation peut se faire par conversion de créance. La créance peut correspondre à un droit d'accès habituellement nommé *upfront*.

Le versement d'une redevance en contrepartie de l'attribution de la licence

Dans ce premier cas de figure, la négociation portera sur :

- la valeur de la propriété intellectuelle, qui est difficile à mesurer objectivement. Toutefois, elle peut s'évaluer comme étant la somme dont devra in fine s'acquitter la startup pour exploiter cet actif lors de son développement ;
- les modalités de versement de cette redevance , qui peuvent également varier (voir encadré ci-dessous). Ainsi, les modalités de rémunération de la licence peuvent en particulier varier en fonction du calendrier prévisionnel de démarrage des activités commerciales et le cas échéant des levées de fonds réalisées.

La détermination de la valeur de l'actif de propriété intellectuelle est donc une étape fondamentale de toute négociation de licence. Il importe de garder en tête que cette négociation doit permettre de concilier et satisfaire les attentes des parties concernées en assurant un partage de la valeur créée par l'entreprise sur la base de ces actifs de propriété intellectuelle :

- pour les établissements, propriétaires des actifs de propriété intellectuelle, de rembourser une très faible part des coûts complets des recherches réalisées par les inventeurs pour aboutir à l'actif de propriété intellectuelle (salaires, frais d'environnement, équipements, etc.) qui représentent bien souvent plusieurs dizaines de millions d'euros ;
- pour l'OTT de répondre à sa mission de transfert technologique au soutien de la compétitivité des entreprises, de la création de l'emploi, du soutien à l'excellence de la recherche scientifique française et à la rémunération des innovations issue de celle-ci ;
- pour la startup de se développer sans être handicapée par une charge trop lourde dès le démarrage ou par des conditions d'exploitation de la licence trop restrictive. Il importe de garder en tête que l'activité d'une startup est par nature aléatoire ; si la phase de maturation doit permettre d'avoir la meilleure idée possible du marché et des applications possibles de la technologie exploitée, un pivot demeure toujours possible. Celui-ci doit demeurer réalisable et sa possibilité doit être prise en compte au moment de la négociation ;
- pour la startup d'être compétitive, de bénéficier d'une avance concurrentielle via une exclusivité d'exploitation sur un actif, gagnant ainsi en crédibilité et attractivité.

Par ailleurs, la valorisation de la propriété intellectuelle va également dépendre d'une multitude de facteurs dont la combinaison est unique à chaque startup : la technologie risque-t-elle de devenir rapidement obsolète, comme cela peut être le cas dans le logiciel ? L'activité de la startup est-elle capable de générer rapidement des revenus ? Donc en combien de temps un premier produit peut-il envisagé d'être commercialisé ? Son activité la conduira-t-elle à être dépendante d'un nombre restreint de clients ou pourra-t-elle se prémunir de ce risque de dépendance ? La croissance de l'activité (et donc des éventuels montants de redevance) est-elle modélisable et quel financement sera encore nécessaire ? Plus important encore, à quel point la propriété intellectuelle transférée va-t-elle peser dans le produit / la technologie commercialisée par la startup ? En effet, le produit final sera souvent le fruit de plusieurs itérations réalisées sur l'invention de départ : la propriété intellectuelle concédée doit être complétée par des développements ultérieurs pour assurer le déploiement de la startup de sorte que la licence pourra être assortie d'un accord de R&D dont les résultats générés viendront s'ajouter aux droits de propriété intellectuelle concédés en licence.

La prise de participation de l'OTT au capital de la startup

Dans ce cas de figure, l'OTT prend sa part du risque : il accepte de lier son sort à la réussite ultérieure de la startup et il s'associe alors au(x) fondateur(s) de l'entreprise. Ce mode de rémunération du transfert de technologie aligne les intérêts de l'OTT sur ceux des actionnaires de la startup et permet in fine à la structure de tutelle du chercheur / à la structure de valorisation de se rémunérer sur la revente de ses parts. Les mécanismes afférents à l'attribution des parts et les bonnes pratiques liées à cette négociation sont traités dans le guide *Du labo à la startup* publié en mai 2023³ (le chapitre « Négociation du pacte d'actionnaires ») et ne seront donc pas abordées ici.

Pour autant, il demeure intéressant de comprendre les raisons sous-jacentes à l'entrée au capital d'une structure de transfert de technologie. Celles-ci sont en effet directement liées à la nature de l'activité de la startup :

- L'entrée au capital peut s'expliquer dans le cas où la propriété intellectuelle initiale sera amenée à évoluer avec l'activité de la startup, voire à ne pas être utilisée dans le produit final qui sera commercialisé. S'il reste nécessaire de rémunérer le transfert dans ce cas, l'entrée au capital peut permettre d'éviter une trop grande complexité dans le cas d'une propriété intellectuelle fragile.
- Il peut également être intéressant pour une structure de transfert d'entrer au capital pour bénéficier des mêmes droits d'information que tout autre actionnaire. Cela s'observe dans le cas de startups deeptech se développant sur un segment de marché ou un secteur stratégique pour la structure de transfert.
- Enfin, la prise de parts permet de ne pas pénaliser la trésorerie de la startup dès sa création. En effet, une jeune startup, a fortiori dans la deeptech, peut mettre du temps à dégager des revenus. Réinvestir ce chiffre d'affaires initial dans le développement de l'entreprise plutôt qu'au remboursement d'une dette sera bénéfique au développement de la startup. Privilégier la prise de parts au capital va donc permettre à la structure de transfert d'éviter à la startup un coût financier récurrent lors des premières années de son développement.
- Parfois, seule une partie de la créance (c'est-à-dire la somme dont est redevable la startup au titre du transfert de technologie) est convertie en capital alors que l'autre est inscrite en compte courant (ou en obligation convertible en actions) qui pourra servir à l'OTT pour se reluer au fur et à mesure des tours de financement pour maintenir le niveau d'equity et donc de limiter le remboursement en cash du CCA par la startup.

Plus largement, l'entrée au capital entraîne un alignement des intérêts des différentes parties de la négociation. Le transfert de technologie sera effectivement rémunéré (et parfois mieux que par une redevance) si et seulement si la startup fonctionne et que sa valorisation augmente dans le temps.

Pour aborder cette négociation dans les meilleures conditions, il est nécessaire de garder en tête que cette entrée au capital peut être modélisée de deux manières différentes :

3. <https://presse.bpifrance.fr/startups-deeptech-du-labo-a-la-startup-guide-de-survie-pour-entrepreneurs-publie-par-bpifrance-pour-faciliter-les-levees-de-fonds-en-amorcadage-des-startups-deeptech>

La prise de participation en direct

Dans ce cas de figure fréquemment observé, la structure de valorisation prendra des parts directement au capital de la startup. Pour autant, il convient d'être vigilant et de justifier la raison et le montant de cette prise de parts.

Cela participera à moyen et à long terme de la création d'une equity story cohérente, qui sera une des clefs nécessaires pour convaincre des investisseurs lors de futures levées de fonds, tout en étant la garantie d'un partage de la valeur équilibré.

La prise de participation en conversion de créance

Ici, la prise de participation est directement liée au transfert de propriété intellectuelle. La valeur est déterminée de manière identique à celle utilisée pour déterminer les montants forfaitaires à verser par la startup et décrits ci-dessus. Néanmoins, ces montants ne seront pas facturés immédiatement et deviendront une dette pour la startup. Cette dette pourra alors être convertie en prise de participation au capital qui sera matérialisée lors de la première levée de fonds. À l'évidence, le choix de celui qui a l'initiative de la conversion ou du remboursement (la startup endettée ou l'OTT créancier) est en soi une négociation stratégique.

Concrètement, ce mécanisme peut être matérialisé par différents instruments financiers (dette et BSA (bons de souscription d'actions) ou OCA (obligations convertibles en actions). Le choix du montage financier n'est pas neutre pour la startup, et il est recommandé de se faire accompagner dans son élaboration.

Par ailleurs, la réalité est comme souvent un plus complexe : la prise de participation peut être « en direct » pour une quote-part et « en conversion » pour un solde.

À retenir

Quelles sont les différentes modalités financières de rémunération du transfert de technologie ?

Modalités financières usuelles en contrepartie de l'attribution de la licence

- **Redevance** : on parle aussi de royalties dans le cadre des négociations. Les deux termes désignent le versement à échéance régulière (en général annuelle) d'un pourcentage des ventes nettes utilisant la technologie (dépendant de la filière industrielle concernée).
- **Upfront** : le versement d'une somme à la signature du contrat de licence qui pourra être convertie en partie ou entièrement en prise de parts (directement, ou via des mécanismes tels que les obligations convertibles).
- **Minima** : fixation d'un montant minimum qui devra être versé en rétribution de l'utilisation de la licence, que la startup se développe ou non.
- **Milestones** : le versement est séparé en plusieurs forfaits, qui sont débloqués et versés lors de l'atteinte par la startup de certains objectifs (levée de fonds, passage phase de développement technique ou réglementaire, mise sur le marché, montant de chiffre d'affaires, etc.).
- **Frais de propriété intellectuelle** : en parallèle des frais de licence, une pratique commune dans ces négociations est de demander à la startup de prendre en charge les frais de propriété intellectuelle (établissement, suivi, maintien et extension de brevets par exemple). Il est à noter qu'il peut être difficile pour la startup d'assumer cette charge dès le départ de son activité ; il peut être prévu que ces frais soient pris en charge, puis remboursés lors des premières levées de fonds.

Prise de participation de la structure de valorisation au capital de la startup

- **Prise de participation en direct** : il est fréquent que la structure de valorisation prenne des parts au capital de la startup en contrepartie du transfert de technologie. Cette prise de participation peut également venir en contrepartie d'un programme d'incubation ou d'accompagnement dans la création de la startup.
- Ce point, simple dans son mécanisme mais complexe dans ses enjeux, est abordé dans le guide *Du labo à la startup* dans un chapitre dédié à la négociation du pacte d'actionnaires⁴.

Au vu de la diversité des situations rencontrées, force est de constater qu'il n'existe pas de méthode arithmétique universellement reconnue pour évaluer la valeur d'un actif de propriété intellectuelle de manière standardisée. Chaque transfert de technologie s'inscrit dans un contexte spécifique, où la nature de l'invention, son degré de maturité, et son potentiel de valorisation conditionnent fortement les modalités financières. Un équilibre doit être trouvé entre les différentes modalités financières et il existe toujours une marge de négociation, à adapter au cas par cas.

Cependant, les conditions financières proposées ci-après ont été définies à partir d'un benchmark rigoureux des meilleures pratiques en matière de valorisation des actifs de propriété intellectuelle, s'appuyant notamment sur les recommandations du *University Spin-out Investment Terms Guide* du Royaume-Uni (USIT Guide⁵) et est le fruit d'une concertation avec les universités/ONR, leurs filiales de valorisation et d'investisseurs afin de fournir un cadre structurant et équilibré pour les négociations.

4. <https://presse.bpifrance.fr/startups-deeptech-du-labo-a-la-startup-guide-de-survie-pour-entrepreneurs-publie-par-bpifrance-pour-faciliter-les-levees-de-fonds-en-amorçage-des-startups-deeptech>

5. www.ten-u.org/news/the-usit-guide

Conditions financières

EQUITY

5-10% DU CAPITAL DÉTENU PAR L'OTT APRÈS LA PREMIÈRE LEVÉE DE FONDS SIGNIFICATIVE

La fourchette basse d'equity est applicable dans les cas suivants :

- La technologie est transférée dans une phase encore très amont (ie TRL3).
- Le niveau de redevances et celui de sous-licence sont dans la tranche supérieure.
- La force des actifs de Propriété Intellectuelle est faible ou facile à contourner; Il existe une dépendance à un autre actif de propriété intellectuelle ; l'actif propriété intellectuelle ne constitue qu'une brique de la technologie.
- Le marché est considéré de niche ou très concurrentiel.

La fourchette haute d'equity est applicable par exemple dans les cas suivants :

- La technologie a progressé en niveau de maturité (TRL5/6) en bénéficiant de financements de pré-maturation et maturation assurés par l'organisme co-fondateur. L'équipe de recherche a également bénéficié d'un support humain.
- Le niveau de redevances et celui de sous-licence sont dans la tranche basse.
- La force des actifs de Propriété Intellectuelle est fort, il existe un portefeuille de différents actifs de propriété intellectuelle.
- Marché à fort potentiel de croissance.
- Continuité de soutien de l'ESR (accès à des locaux et expertises de l'ESR, etc.).

UPFRONT

Somme forfaitaire systématiquement facturée à la signature du contrat de licence ou de l'option de licence, payable en numéraire (quelques dizaines de milliers d'euros) et/ou en action par conversion de créance. Son règlement peut être décalé, voire échelonné sur plusieurs années, puis payé ou converti. L'OTT peut procéder à une conversion de créance qui permettra le maintien d'un certain niveau d'equity jusqu'à la première levée de fonds significative.

ROYALTY

1 À 5% DES VENTES NETTES DE LA STARTUP

Le taux de redevance est établi en cohérence avec le secteur de la technologie et au domaine d'activité, le modèle économique inhérent aux produits développés, au benchmark sur les pratiques marchés, la force de la propriété intellectuelle concédée, au temps et financement encore nécessaire avant l'arrivée sur le marché. Majoritairement entre 1 à 5% mais la licence de produits logiciel peut demander des royalties jusqu'à 15% pour des technologies très matures.

MILESTONES

10 K€ À 300 K€

Phase technique/règlementaire (marquage CE, etc.).
Évènement déclencheur à personnaliser par secteur.

50 K€ À 5 M€

Domaine Pharma (phase clinique, autorisation de mise sur le marché, etc.).

MINIMA GARANTIS

0€

Pas de minimum pendant quelques années selon le business plan de la startup.



Des minima peuvent être négociés pour garantir un retour financier minimum à partir du business plan, le cas échéant via une augmentation annuelle; ils sont dus tant que les royalties ne dépassent pas les minima fixés.

Des montants plus élevés peuvent être justifiés selon le marché visé, les autres conditions de la licence, la période applicable, etc.

DÉPENSES LIÉES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Remboursement des frais liés à la propriété intellectuelle à la signature de la licence (souvent inclus dans l'upfront) mais pourra être différé jusqu'à 2 à 4 années et remboursés en totalité en cas d'évènement déclencheur comme une levée de fonds ou le rachat de la startup.

Les bonnes pratiques pour une négociation réussie

Si la maîtrise des aspects techniques évoqués précédemment est une condition nécessaire d'une négociation réussie, elle ne saurait être suffisante. Une négociation est en effet et avant tout une rencontre et un échange. Il importe donc d'être équipé pour la mener et ce sur deux aspects :

- disposer de toutes les informations attendues par les autres parties de la négociation. Sans ces prérequis, la négociation reposera sur des bases instables;
- comprendre l'état d'esprit nécessaire à une négociation réussie.

Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par un conseil, qui peut être un Conseiller en Propriété Intellectuelle (CPI) ou un avocat dont le financement peut être couvert par des dispositifs d'accompagnement dédiés.

Les prérequis à la négociation

Négocier un contrat de licence ne s'improvise pas !

Comme nous l'avons vu, cette négociation requiert une bonne connaissance des enjeux techniques du transfert de technologie et de la valorisation de l'actif de propriété intellectuelle. Pour autant, une négociation efficace pour la startup passe également par des aspects concrets qui permettront à l'ensemble des parties de gagner un temps précieux.

A minima, un plan de développement et **un modèle économique sera nécessaire** pour convaincre la structure de valorisation de la viabilité du projet. Celui-ci viendra accompagner la définition des différentes clauses du contrat de licence. Plus simplement, le contrat de licence vise à permettre à la startup l'exploitation commerciale de la technologie licenciée : c'est donc bien le modèle économique qui vient expliquer comment cette dernière sera utile pour et utilisée par la startup.

Par ailleurs, il est intéressant de garder à l'esprit que la recherche d'un modèle économique est l'essence même d'une startup. S'il est clair pour l'ensemble des parties que celui-ci pourra être amené à évoluer au gré des avancées et éventuels « pivots », travailler son modèle économique demeure fondamental pour le succès d'une startup. Savoir comment exploiter et commercialiser une technologie est ce qui la fait passer du laboratoire à l'entreprise ; la définition du modèle économique est donc le point de départ de tout transfert de technologie. Ceci n'empêche pas l'évolution du modèle économique au fur et à mesure de sa confrontation avec le marché.

Par ailleurs connaître (et savoir expliquer) **le temps nécessaire à la mise sur le marché de son produit/service (le fameux time to market) et les enjeux de certification et de normalisation** qui y sont liés sera un complément indispensable à la présentation du modèle économique lors des négociations. Il s'agit ici de permettre à toutes les parties de se projeter dans le temps et d'anticiper les éventuelles contraintes et prérequis à la création de valeur pour la startup.

Enfin, l'intégration de **projections financières** sur plusieurs années sera un réel avantage au moment des négociations. Bien que difficile à établir dans les premières phases de développement, un plan d'entreprise demeure à de nombreux égards une figure imposée dans l'entrepreneuriat. Dans le cas d'une startup deeptech, il aura le mérite de venir nourrir la négociation sur les aspects techniques du contrat de licence. Il sera particulièrement utile au moment de choisir les modalités financières de la rémunération du transfert de technologie. En effet, il permettra notamment de visualiser avec clarté les différents jalons du projet et la valeur créée à ce moment-là. Cette pratique est courante lors des négociations ; attention néanmoins à garder à l'esprit la nature par essence incertaine des projections d'un modèle économique ! Ces jalons peuvent être amenés à varier avec l'activité de la startup ; leur donner une trop grande importance sur la simple base d'une projection pourrait à terme s'avérer nocif pour la startup, et donc pour l'entrepreneur comme pour la structure de valorisation. Il peut être malin de prévoir des mécanismes variables et des conditions d'ajustement en fonction des résultats à l'épreuve de la réalité.

À l'évidence et comme nous aurons l'occasion de le détailler ci-dessous, une équipe structurée et disposant des compétences et de la légitimité pour exécuter le plan présenté est indispensable.

L'état d'esprit à adopter pour une négociation créatrice de valeur

Enfin, et malgré toutes ces considérations techniques, la négociation d'un contrat de licence, comme toutes les autres, conserve une dimension humaine fondamentale. Une question demeure : dans quel état d'esprit aborder la négociation ? S'il n'existe pas de guide universel (il en existe une multitude), nous pouvons tenter de vous proposer quelques principes :

- **Privilégier la posture coopérative** : l'objectif de la négociation du contrat de licence est de permettre à la startup de se développer dans les meilleures conditions. Les OTT sont pleinement parties prenantes dans la création et le développement de ces startups et elles peuvent en partager une partie des risques. Tout le monde a à y gagner ; l'entrepreneur qui construit son patrimoine et donne vie aux résultats de sa recherche et l'organisme de transfert qui se rémunérera d'autant mieux que la startup se développera. Cette négociation, lorsque toutes les parties sont alignées derrière cet objectif, est un jeu à somme positive : elle permettra d'optimiser la création de valeur collective au travers de la licence. À l'inverse, aborder la négociation dans une optique de confrontation aura bien souvent un effet auto-réalisateur ; les deux parties construiront des positions guidées par leurs intérêts particuliers, au détriment de l'intérêt commun. Une négociation « gagnée » par le chercheur ou par la structure de valorisation risque souvent d'avoir un second perdant caché : la startup !
- **Écouter plus que l'on ne parle** : ce principe est un grand classique de la négociation ! D'une part, être à l'écoute de l'autre partie permettra de comprendre ses attentes profondes, celles qui feront pencher la négociation une fois comblées. Plus tactiquement, écouter plutôt que de parler évitera également d'en dire « trop » et de s'exposer. L'écoute permet surtout de découvrir ce qui lie les différentes parties de la négociation. Ces points de convergence, une fois mis au jour, constituent une base solide sur laquelle bâtir une collaboration saine et créatrice de valeur à long terme pour l'ensemble des parties. Les exploiter est la clé d'une négociation réussie.
- **Comprendre les attentes des parties prenantes actuelles et futures** : si connaître les attentes des parties prenantes qui sont autour de la table fait partie des bases de la négociation, cela s'avère plus complexe dans le cas d'un contrat de licence pour une startup deeptech. En effet, s'assurer de poser un cadre propice au succès à long terme de l'entreprise implique également dans ce cas de figure de se projeter dans les négociations auprès de futurs investisseurs. Les modalités du contrat de licence conclu entre la startup et l'organisme de transfert impactent en effet les conditions de leur future entrée au capital. Ce point doit être gardé à l'esprit par les deux parties au moment de la négociation initiale de la licence. Cela permettra de limiter de futures renégociations de la licence au moment des premières levées de fonds.

A retenir

Quelles sont les attentes des différentes parties prenantes du développement de la startup deeptech quant au contrat de licence ?

Les organismes de transfert de technologie

- Percevoir une contribution rémunération équitable en contrepartie de l'utilisation, l'exploitation commerciales des produits protégés par de la propriété intellectuelle par la startup;
- renforcer la visibilité et l'attractivité de leur établissement;
- favoriser le rayonnement et le développement de la recherche;
- faciliter l'innovation et être au plus proche de ses acteurs dans leur secteur de spécialité;
- conserver la propriété de la propriété intellectuelle en cas d'échec de la startup dans ses premières années de développement;
- veiller à sa souveraineté technologique;
- accompagner le déploiement et la croissance de la startup;
- permettre un retour financier aux établissements publics copropriétaires qui ont très fortement investis dans la recherche fondamentale en amont (plusieurs dizaines de millions parfois).

Les investisseurs

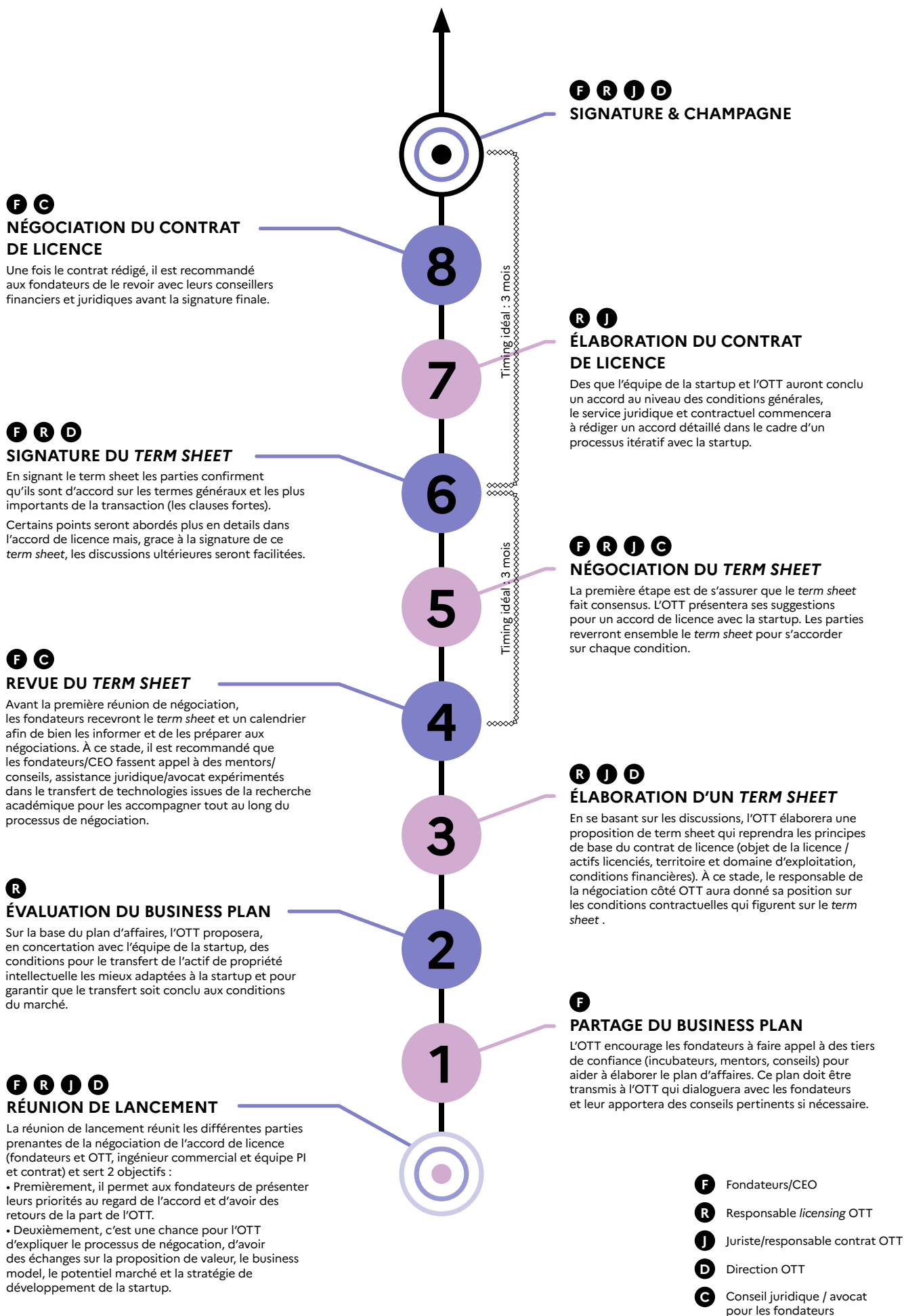
- S'assurer que leur investissement finance le développement de la startup;
- comprendre l'equity story de la startup, c'est-à-dire les mécanismes ayant conduit à la répartition du capital. Si des prises de parts sont réalisées au titre de la rémunération du transfert de technologie, il est nécessaire de le mettre en évidence;
- disposer d'un contrat de licence qui ne limite pas le développement de la startup, ni par une contrainte financière trop importante, ni par un champ d'exploitation trop restrictif de la propriété intellectuelle;
- avoir la plus grande latitude possible quant au choix d'un potentiel acquéreur de la société et ce dans un délai restreint.

Le schéma ci-après présente les étapes clés du processus de transfert de technologie. Il vise à clarifier, de manière synthétique, les attentes respectives des parties à chaque phase, ainsi que les acteurs devant être mobilisés. L'objectif est de favoriser des échanges structurés et équilibrés, en facilitant la compréhension mutuelle des enjeux juridiques, économiques et stratégiques du transfert.

Ce processus repose sur quelques principes fondamentaux issus des retours d'expérience de terrain :

- une préparation rigoureuse en amont, incluant une évaluation partagée des actifs de propriété intellectuelle et de la maturité du projet par rapport au marché ;
- la désignation claire des interlocuteurs disposant d'un mandat réel de négociation, pour fluidifier les échanges et éviter les points morts ;
- la réduction des asymétries d'information, afin d'aligner les attentes autour d'un projet réaliste, soutenu par un business plan cohérent et des perspectives de développement crédibles ;
- l'importance de poser dès le départ un cadre de négociation clair, transparent et compatible avec les étapes de développement de la startup.

Ce schéma est conçu comme un outil de dialogue et de pilotage. Il permet à chacun des acteurs de situer son rôle, ses responsabilités et les documents attendus à chaque phase. L'ambition est d'être dans une logique de coopérative, pour que les résultats de la recherche puissent se transformer efficacement en innovations à impact pour notre société.



Un délai idéal de 6 mois pour les négociations de licences entre les OTT et les startups à compter de la fourniture d'un term sheet, est ambitieux au regard des pratiques actuelles, qui s'étendent souvent de 12 à 18 mois à compter de la fourniture d'éléments constitutifs de la négociation tel que le business plan. Selon les enquêtes de France Biotech et KPMG⁶, les pratiques de négociation se sont améliorées depuis 2020, avec une meilleure structuration et une satisfaction accrue des parties prenantes. Bien que les délais soient projets-dépendant, il est recommandé d'adopter des pratiques similaires à celles des Allemands⁷, qui visent un délai total de 3 à 4 mois. Cela inclut une structuration des étapes de négociation avec un maximum de 4 semaines par étape et un engagement de chaque partie à répondre aux propositions de façon constructive dans un délai de deux semaines.

La signature d'un accord de licence n'est pas une fin en soi, mais le début d'une relation partenariale dans la durée. Le rôle de l'OTT ne s'arrête pas à la phase de négociation. Une fois le contrat signé, l'OTT reste pleinement mobilisé pour assurer le suivi du bon déroulement de l'accord, accompagner l'évolution de la startup et, le cas échéant, faciliter les ajustements nécessaires.

Ce rôle d'interface et de soutien permet non seulement de préserver les intérêts de l'établissement public, mais aussi de favoriser la réussite du projet entrepreneurial dans la durée. En cela, l'OTT doit agir comme un partenaire stratégique, garant d'une valorisation de la recherche publique, fluide, réactive et responsable.

6_ https://france-health-tech-transfer.org/wp-content/uploads/2024/01/Etude_France_Biotech_2024.pdf

7_ www.ascenion.de/en/info/schneller-und-reibungsloser-ausgruenden-mit-standardisierten-rahmenbedingungen-zur-auslizenzierung-von-ip-in-spin-offs-fuer-den-life-science-bereich

Quels sont les enjeux du contrat de licence et de ses différentes clauses ?

Une fois que les prérequis à la négociation sont maîtrisés et que celle-ci est préparée au mieux, le chercheur / entrepreneur peut aborder sereinement la définition du contrat de licence et ses enjeux. Il est alors nécessaire de se pencher sur son contenu qui sera prépondérant pour le développement de la future startup. À ce stade, trois questions se posent pour tout porteur d'un projet de startup deeptech :

- Quelles sont les clauses principales d'un contrat de licence et comment vont-elles impacter le développement de l'entreprise ?
- Quel équilibre privilégier entre les différentes modalités de rémunération de la startup ?
- Comment anticiper au mieux le cas d'une cession future des actifs de propriété intellectuelle, voire de la société dans son ensemble ? Plus généralement, comment créer les conditions nécessaires pour attirer des partenaires financiers, d'abord investisseurs puis acquéreurs ?

Ce guide ne vise pas à présenter un contrat de licence type mais à conduire l'entrepreneur à s'interroger sur certains de ses aspects principaux afin d'être en capacité de négocier le contrat le plus favorable à la réussite de sa startup.

Quelles sont les clauses fortes du contrat de licence et quel impact sur l'activité de la startup ?

Au moment de la négociation du contrat de licence, trois clauses méritent particulièrement l'attention de l'entrepreneur. Ce sont elles qui vont venir poser le cadre au sein duquel la startup pourra exploiter et commercialiser l'actif de propriété intellectuelle ; elles définissent tout simplement les limites du terrain de jeu dans lequel pourra évoluer la startup.

La clause d'objet

La clause d'objet vient poser les éléments que la startup aura le droit de produire, fabriquer et commercialiser. Elle identifie l'ensemble des actifs de propriété intellectuelle (brevets, logiciels, etc.) pour lesquels la startup dispose d'une licence.

Dès lors, cette clause est fondamentale pour la startup : sans elle, l'entreprise ne pourrait tout simplement pas exister dans sa forme actuelle ou souhaitée. Il est donc primordial de s'assurer lors de la négociation du contrat que cette clause soit en cohérence avec le modèle économique de la startup.

La clause de territoire

Si la clause d'objet définit les contours techniques de l'activité de la startup, la clause de territoire vient en poser le cadre géographique. Concrètement, elle liste l'ensemble des pays dans lesquels la startup peut exercer les droits concédés dans la licence.

Elle doit donc être en cohérence avec les lieux de fabrication et de commercialisation du produit ou service de la startup mais aussi de ses potentiels sous-licenciés et sous-traitants. La clause de territoire sera strictement définie pour correspondre aux besoins exprimés par la startup dans son modèle économique; celui-ci pouvant être amené à évoluer, la clause de territoire pourra être renégociée et étendue selon les besoins de la startup.

La clause de domaine

La clause de domaine vient compléter celles d'objet et de territoire en définissant l'ensemble des domaines dans lesquels la startup sera autorisée à exploiter les actifs de propriété intellectuelle licenciés. Concrètement, cette clause doit prévoir l'ensemble des utilisations envisagées de la propriété intellectuelle et va donc chercher à prévoir tous les types de produits et services qui seront potentiellement commercialisés par la startup.

Cette clause de domaine varie fortement selon la nature de l'objet licencié et le secteur sur lequel souhaite se développer la startup. Prenons deux exemples pour comprendre :

- dans le cas d'une startup deeptech dans le secteur de la santé, une bonne pratique va consister à licencier une molécule sur un domaine défini par une pathologie spécifique et/ou une cible thérapeutique;
- dans le cas d'une startup dont l'activité repose sur une brique technologique, cette dernière pourra s'appliquer à plusieurs domaines. Il sera alors important de bien définir le domaine pour éviter toute concurrence. Le domaine de la licence est strictement défini par un couple produit / service et domaine d'application ou d'exploitation.

Dans ce cas de figure, tout l'enjeu consiste à trouver un bon équilibre dans la définition du domaine. En effet, cette clause polarise les enjeux des différentes parties prenantes :

- l'entrepreneur se retrouve dans une situation d'arbitrage entre un domaine trop restreint qui pénaliserait l'activité de sa startup et un domaine trop large qui conduirait l'entreprise à payer des redevances pour des utilisations potentielles mais non effectives de la propriété intellectuelle;
- l'organisme de transfert vise de son côté une exploitation maximale de l'objet licencié;
- les futurs investisseurs privilégient une vision la plus large possible pour éviter de bloquer l'exploitation future de la propriété intellectuelle.

À retenir

Comment négocier les clauses fortes du contrat de licence ?

Trois clauses du contrat de licence posent le cadre de l'activité de la startup : l'objet, le territoire et le domaine. Garder les points suivants à l'esprit permettra de les négocier dans un objectif de création de valeur collective :

- **Prévoir autant que possible l'activité future de la startup** : plus les cas d'usages sont précis, plus il sera aisé de rédiger des clauses qui permettront de laisser toute la latitude nécessaire au développement de la startup tout en rémunérant le transfert de technologie à sa juste valeur et en facilitant l'entrée de futurs investisseurs.
- **Intégrer les possibilités d'évolution de l'activité** : même les meilleures prédictions ne permettent pas toujours d'anticiper ce qu'il adviendra de l'activité d'une startup. Il est dès lors conseillé de laisser le maximum de place possible pour ces évolutions. Cela se matérialise notamment par la définition de règles claires quant aux perfectionnements de la propriété intellectuelle post-crédation, en se prémunissant contre l'empilement de redevances (le *stacking*). Bien s'assurer que le contrat prévoit une clause d'anti-stacking (c'est le cas généralement) Il est également recommandé d'adopter une structure permettant de licencier avec un maximum de tiers (distributeurs, sous-traitants) et de négocier au cas par cas avec de futurs acquéreurs (industriels) ou partenaires (autres startup) sur différentes parties de la propriété intellectuelle.
- **Se donner la capacité de renégocier** : un contrat de licence sera défini en lien avec un modèle économique instable par nature pour une startup. Un contrat de licence se veut donc dynamique, capable d'évoluer avec les besoins de la startup. Garder informer le donneur de licence via des rapports de développement annuel lui permet de suivre l'évolution de l'entreprise et de comprendre ses enjeux.
- **Anticiper les renégociations** : toutes les clauses, y compris financières, font souvent l'objet d'une renégociation ultérieure en fonction de l'évolution de la startup et de son marché.

À retenir

Comment équilibrer les conditions financières du contrat de licence avec prise de capital ?

Le principe général de la négociation des conditions financières doit être la recherche d'un équilibre entre la prise de part de l'organisme de transfert et les autres modalités. Pour cela, il est utile pour tout entrepreneur deeptech de garder les points suivants en tête :

- **Les modalités de type « rémunération en cash »** (redevances, minima, jalons, etc.) **sont définies en cohérence avec le business plan de la startup et doivent lui laisser suffisamment de trésorerie pour ne pas grever son développement.**
- **Dans le cas où le contrat de licence combine la prise de part de l'organisme de transfert avec d'autres modalités, ce choix doit être explicable et expliqué.** La prise de part en direct par l'OTT s'expliquera plus facilement comme une rétribution de son action passée en termes de développement du projet. L'*upfront* (et la prise de part par conversion de créance qui peut en découler) doit être vu comme un droit d'accès à la propriété intellectuelle. Les futurs investisseurs seront attentifs à cette *equity story*, et seront soucieux d'éviter les cas de double rémunération du transfert de technologie.

Comment anticiper la cession de la propriété intellectuelle dès la négociation du contrat de licence ?

Penser à l'éventuelle cession de son entreprise dès le début de l'aventure et le premier pacte d'actionnaires est un conseil souvent donné dans l'entrepreneuriat. Et cela ne diffère pas pour une startup deeptech : il est même nécessaire de pousser encore plus loin cette anticipation. Comme le pacte d'actionnaires, le contrat de licence est un document qui accompagnera toute la vie d'une startup deeptech. À l'image des parts de l'entreprise, il importe donc pour l'entrepreneur deeptech d'intégrer à sa réflexion, dès le départ, la possibilité d'une cession de la propriété intellectuelle qu'exploite sa startup, qu'elle soit simultanée ou non à une cession de son entreprise.

Pour anticiper au mieux cette cession, un certain nombre de points sont à garder en tête.

La valeur de la propriété intellectuelle n'est pas celle de l'entreprise

Certains contrats de licence peuvent prévoir, dès leur établissement, un montant pour lequel la propriété intellectuelle peut être cédée. La valorisation ici mentionnée est celle de la licence de l'actif de propriété intellectuelle et non le coût du dépôt et de l'entretien de la propriété intellectuelle... mais pas de l'entreprise dans son ensemble ! La valorisation d'une startup, deeptech ou non, repose sur de nombreux autres paramètres : la qualité de l'équipe, la scalabilité du modèle économique (bien que non systématique dans le cas d'une startup deeptech), le portefeuille client, la réputation de la marque, etc. Ces critères classiques peuvent être complétés d'autres critères, tels que la maîtrise de process ou l'outil industriel dans le cas spécifique des deeptech. Dans ce cas précis, ce qui peut être cédé est le droit d'exploiter l'invention qui est à l'origine de la startup. La valorisation de la startup en cas de rachat devra donc tenir compte du prix de cession de l'actif de propriété intellectuelle, mais pas seulement.

OTT et investisseurs auront des attentes quant à la cession de la propriété intellectuelle

Il faut garder en tête qu'il n'existe pas de pratique unique parmi les différents OTT. Si certains ne pratiquent tout simplement pas la cession de propriété intellectuelle se reposant sur le principe d'une rémunération progressive dans le temps en fonction du succès de l'entreprise, d'autres peuvent être plus ouverts à cette négociation. Pour autant, certains OTT ne sont pas en mesure de céder directement la propriété intellectuelle, qu'elles gèrent pour le compte de son propriétaire (ou de ses copropriétaires) en tant que mandataire. C'est donc avec l'accord de ces derniers que cela sera possible et acté par un contrat de cession (la négociation de la cession étant portée par l'OTT ou les copropriétaires directement). Ce processus peut s'avérer long et difficile car il est propre à la stratégie de valorisation de l'actif de propriété intellectuelle par son ou ses propriétaires. Ces stratégies étant uniques à chaque acteur, il est intéressant pour l'entrepreneur d'avoir une discussion de fond sur ce sujet dès la négociation du contrat de licence.

Du côté des investisseurs, la possibilité d'une cession de l'entreprise constitue une opportunité de sortie, en lien avec leurs horizons d'investissement. C'est en résumé l'opportunité pour un fonds de voir ses parts rachetées par l'acquéreur pour une valorisation supérieure à celle qui avait été établie lors de l'entrée de l'investisseur au capital. Par extension, les fonds d'investissements verront d'un bon œil les contrats de licence qui prévoient la possibilité d'une cession de la propriété intellectuelle, soit via un rachat de l'entreprise, soit simplement pour permettre à l'entreprise dans laquelle ils investissent d'être propriétaire de ses propres actifs - et de faciliter leur sortie le jour où cela deviendrait nécessaire.

Les prérequis au rachat d'une startup deeptech

Il n'existe pas de position dogmatique pour les différents acteurs quant au rachat d'une startup deeptech. Certains aspects tels que l'éthique ou la souveraineté technologique peuvent créer des litiges et méritent d'être discutés bien en amont du processus d'acquisition et ce d'autant plus si la startup se développe dans un secteur stratégique où des considérations d'intelligence économique sont à prendre en compte. Le consensus conjoint aux VCs et aux OTT est de privilégier les solutions de rachat qui permettent l'exploitation de la propriété intellectuelle et la création d'emploi sur le territoire local. Pour autant, aucun cas particulier de rachat d'une entreprise deeptech ne sera bloqué par principe.

Néanmoins, pour que le rachat d'une startup deeptech puisse être mené à bien, deux prérequis doivent être satisfaits :

- Offrir un droit de regard et une information aussi précise que possible aux actionnaires (organismes de transfert comme VCs) sur les conditions de l'exploitation de la propriété intellectuelle dans le temps, pour répondre aux conditions d'éthique et de souveraineté technologique. Ce droit de regard peut être assorti d'un droit de veto, selon les conditions qui auront été négociées lors de l'établissement du pacte d'actionnaires.
- Laisser la possibilité aux organismes de transfert de renégocier la licence pour prendre en compte les nouvelles conditions d'exploitation de la propriété intellectuelle par l'acquéreur. L'acquisition de la startup peut avoir notamment un impact significatif sur les clauses de domaine (exemple : cas d'un rachat de l'entreprise pour un cas d'usage de la technologie licenciée différent de celui de départ) ou de territoire (exemple : commercialisation à l'international par un grand groupe de la solution développée par la startup).

Annexe_Liste des contributeurs

Ce guide *Du labo à la startup* s'inscrit dans la continuité de l'édition précédente publiée par Bpifrance en 2023, qui établissait les grands principes de la négociation de licence et structurait les échanges autour de la création de startups issue de la recherche académique. Nous souhaitons remercier tous les contributeurs de cette version initiale ainsi que ceux qui ont participé à cette nouvelle version qui s'attache à fournir un cadrage des conditions financières et au processus de négociation.

Contributeurs ayant participé au groupe de travail et à la relecture du document

Le groupe de travail animé par le Mesr et la Dge, a rassemblé des représentants des organismes de recherche (CEA, CNRS, INRAE, Inria, Inserm) et leur filiale de valorisation, d'universités (France Université et UDICE) et le réseau des SATT et SATE, Bpifrance et France DeepTech.

- Benjamin CAMESCASSE — CNRS Innovation
- Mehdi GMAR — CNRS
- Hervé LEBRET — INRIA
- François CUNY — INRIA
- Noémie PELLEGRIN — Inserm Transfert
- Sandrine AYUSO — Inserm Transfert
- Laurence PETIT — CEA
- Isabelle TOUZE — CEA
- Carole CARANTA — INRAE
- Rejane Le-Tinevez — INRAE
- Charlie BARLA — AMU – UDICE
- Sébastien MAGNAVAL — SATT Paris-Saclay
- Maylis CHUSSEAU — SATT AST, Réseau SATT
- Fabrice LEBREVBRE — SATT Nord, Réseau SATT
- Christine CANET — Normandie Valorisation
- Pascale RIBON — Bpifrance
- Pierre GILLET — Bpifrance
- David MARQUES — Bpifrance
- Stéphanie TOURNE — Bpifrance
- Romain ROULLOIS — France DeepTech

Contributeurs ayant participé au travail préparatoire à l'élaboration de ce guide

- Gauthier KLAJZYNGIER — SATT Paris-Saclay – Benchmark international des conditions financières
- Stéphanie TOURNE — BPIFRANCE – Travail sur les étapes du processus de négociation

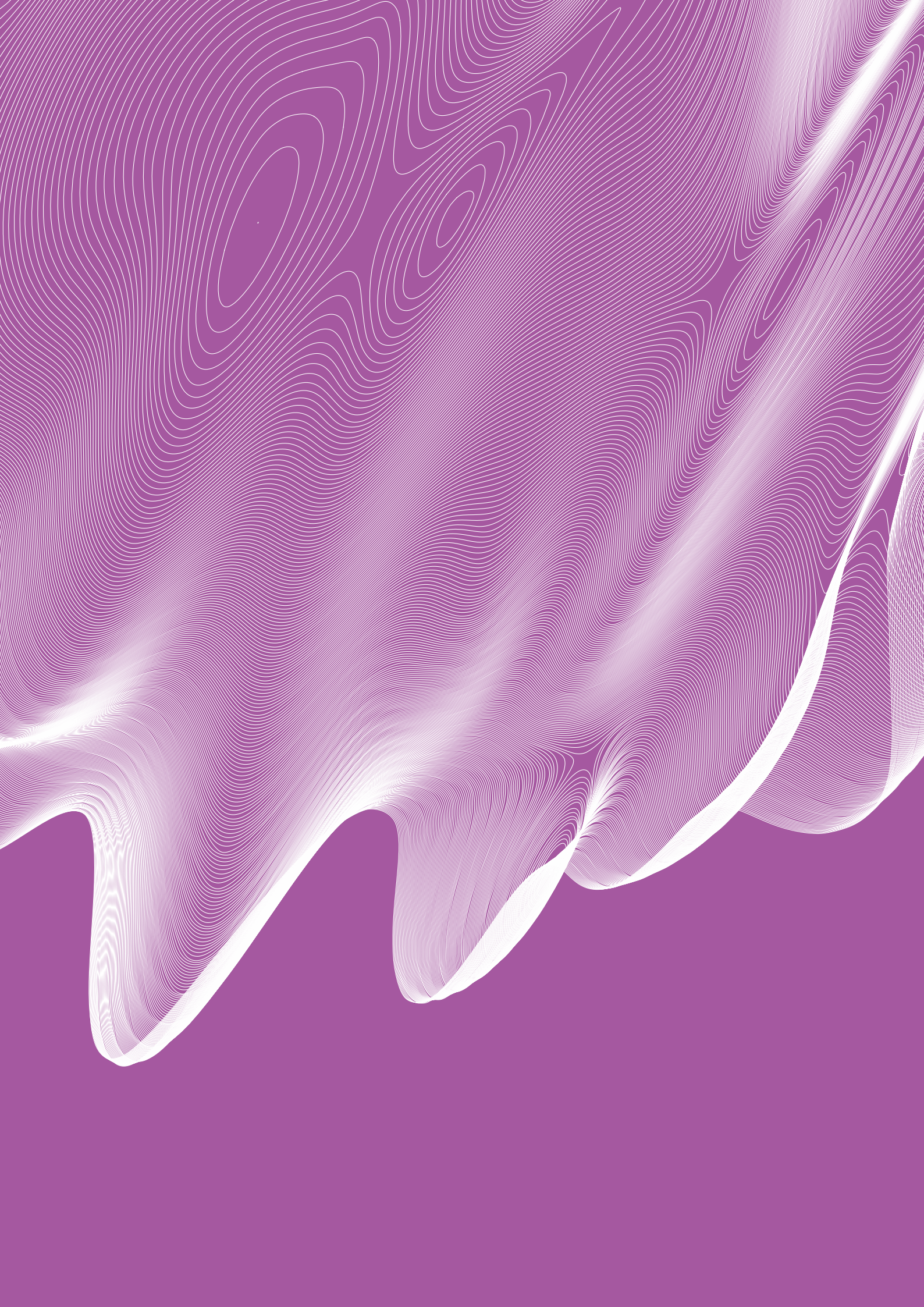
Représentants de l'État impliqués dans l'élaboration du guide

Dge :

- Orianne CHENAIN
- Jérôme GAZZANO
- Marine CHEUVREUX
- Guillaume HEIM

Mesr :

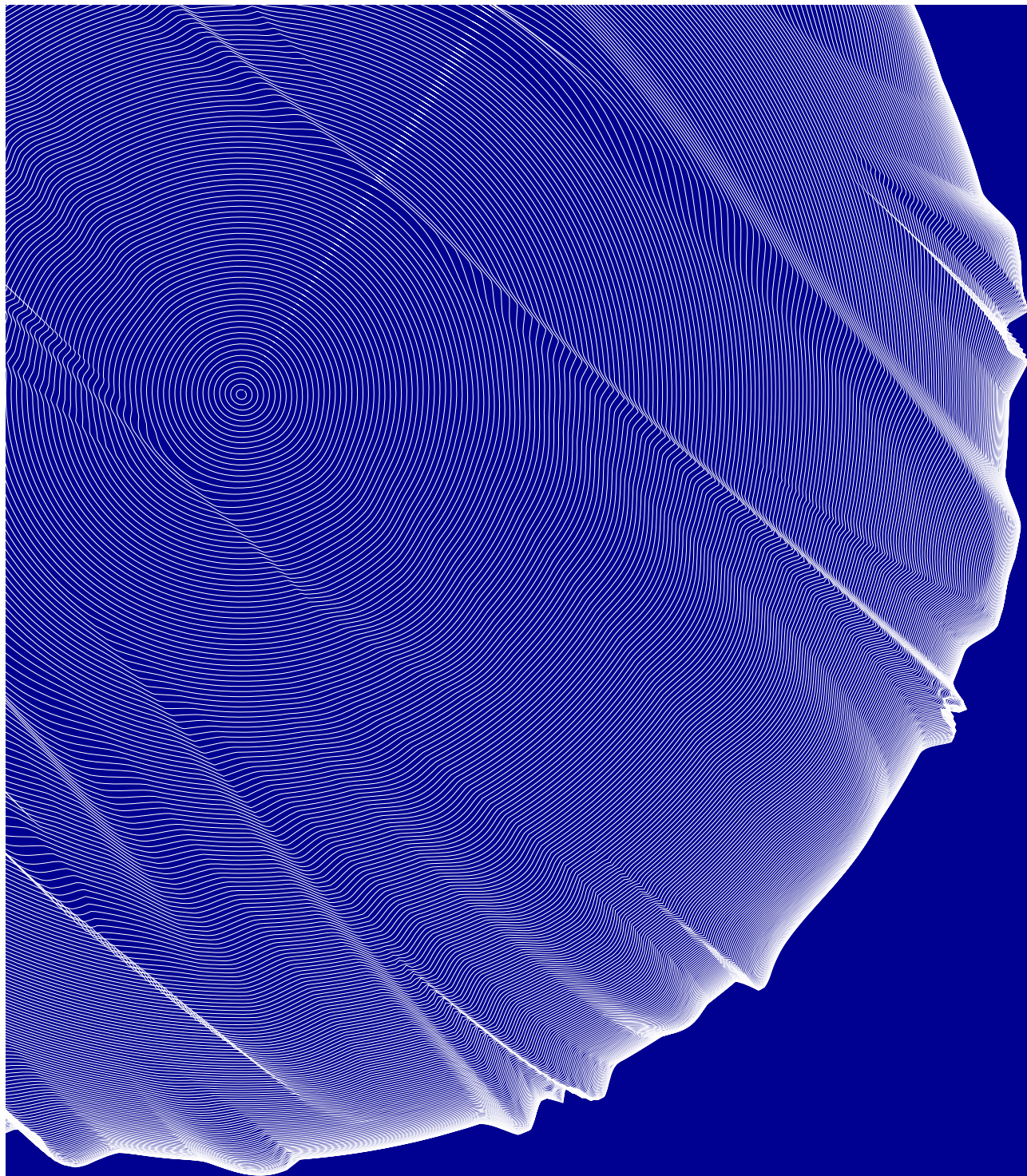
- Stéphanie MERCIER-ARRABAL
- Catherine BOEHM
- Francine MARCUS
- Mélanie LAGIERE





**MINISTÈRE
CHARGÉ
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



esr.gouv.fr