



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

Synthèse

esr.gouv.fr

L'État réaffirme sa confiance dans la recherche publique comme levier d'innovation face aux grands défis de notre époque. Ce guide constitue une première étape pour faciliter le transfert des résultats de la recherche vers le monde économique, en posant un cadre clair, juste et compréhensible. Il s'inscrit dans une démarche de transparence et de pédagogie, afin d'instaurer un dialogue constructif entre chercheurs, établissements, acteurs du transfert et investisseurs, et de favoriser l'émergence d'innovations à fort impact.

Périmètre

Le transfert de technologie du monde académique vers le monde socio-économique est essentiel pour favoriser l'innovation et la croissance économique. Les acteurs de la recherche, du développement et de l'innovation tels que les Organismes Nationaux de Recherche (ONR), les universités et les écoles d'ingénieurs, sont souvent à l'avant-garde des connaissances scientifiques et technologiques. Ils développent des inventions et des découvertes pouvant transformer divers secteurs de l'économie. Pour que ces avancées aient un impact réel sur la société, il est crucial de les transférer vers le monde socio-économique. La création de startups est un moyen efficace de diffuser ces connaissances au sein de la société, le transfert de technologie d'actif de propriété intellectuelle en étant la clé voûte.

Objectif de ce document

Ce document a pour objet de présenter dans un premier temps un socle de définitions relatives au transfert de technologie et dans un deuxième temps le processus de contractualisation qui le formalise.

Créer un environnement propice au transfert de technologie et à la valorisation des résultats de recherche est nécessaire. Ce document vise ainsi à :

- clarifier les attendus des différents acteurs ;
- favoriser la transparence et la confiance entre eux ;
- améliorer les processus sous-jacents ;
- faciliter les collaborations externes.

Socle de définition

Rôle des parties prenantes

Le transfert de technologie implique plusieurs acteurs, chacun ayant un rôle et des enjeux différents :

Chercheur → À l'origine des technologies et des innovations, il collabore avec les acteurs du transfert de technologie, communique et promeut ses résultats, et peut collaborer avec les acteurs du monde socio-économique notamment dans le cadre de la recherche partenariale et selon les modalités prévues par la loi PACTE.

Établissement académique → Il crée un environnement propice à la recherche et à l'innovation, valorise les résultats de recherche, détient et gère la propriété intellectuelle, et gère les copropriétés académiques éventuelles. Ces missions peuvent être confiées à l'Organisme de Transfert de Technologie (OTT) de l'établissement.

Organisme de transfert de technologie → Il joue un rôle central en évaluant les technologies, en protégeant la propriété intellectuelle pour le compte de son ou ses établissements de recherche, en promouvant les technologies, en aidant à la maturation des projets, en recherchant des partenaires, en négociant les contrats de licence, et en accompagnant les chercheurs tout au long du processus. Cette mission peut également être traitée par des services internes à l'établissement.

Startup (spin-off) → Elle est créée pour valoriser les résultats de la recherche académique et est souvent fondée par des chercheurs ou en collaboration avec les laboratoires de recherche auxquels ils sont affiliés. Elle identifie des besoins et des opportunités, investit dans le développement et l'exploitation de la technologie pour l'amener sur le marché, et commercialise les produits et services développés.

Contexte du transfert de technologie

Le contrat de licence matérialise la concession des droits d'exploitation d'une technologie selon un périmètre défini, incluant le territoire, le domaine, l'exclusivité, et les conditions financières. Il implique nécessairement l'établissement académique représenté par son organisme de transfert de technologie et le représentant de la startup. Il s'agit d'une réelle négociation commerciale, qui varie en fonction de la technologie concédée, du modèle économique, du potentiel et du plan de développement de chaque startup.

Les principes de base comprennent :

- la prise en compte des risques et investissements passés et actuels des acteurs académiques et ceux ultérieurs de la startup ;
- le partage des risques entre la partie académique et la startup dans le contexte d'incertitude technologique et économique élevée qui caractérise ces projets ;
- la signature d'un accord conforme aux pratiques de marché quand elles existent et qui, en tout état de cause, soit compatible avec le développement et le financement futurs du projet.

Processus de contractualisation

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 coopération, pour que les résultats de la recherche puissent se transformer efficacement en innovations à impact pour notre société.

Un délai idéal de 6 mois à compter de la fourniture d'un *term sheet*, est ambitieux au regard des pratiques actuelles mais il est préconisé de mettre en place des bonnes pratiques telles qu'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.

F C

NÉGOCIATION DU CONTRAT DE LICENCE

Une fois le contrat rédigé, il est recommandé aux fondateurs de le revoir avec leurs conseillers financiers et juridiques avant la signature finale.

F R D

SIGNATURE DU TERM SHEET

En signant le term sheet les parties confirment qu'ils sont d'accord sur les termes généraux et les plus importants de la transaction (les clauses fortes).

Certains points seront abordés plus en détails dans l'accord de licence mais, grâce à la signature de ce term sheet, les discussions ultérieures seront facilitées.

F C

REVUE DU TERM SHEET

Avant la première réunion de négociation, les fondateurs recevront le term sheet et un calendrier afin de bien les informer et de les préparer aux négociations. À ce stade, il est recommandé que les fondateurs/CEO fassent appel à des mentors/conseils, assistance juridique/avocat expérimentés dans le transfert de technologies issues de la recherche académique pour les accompagner tout au long du processus de négociation.

R

ÉVALUATION DU BUSINESS PLAN

Sur la base du plan d'affaires, l'OTT proposera, en concertation avec l'équipe de la startup, des conditions pour le transfert de l'actif de propriété intellectuelle les mieux adaptées à la startup et pour garantir que le transfert soit conclu aux conditions du marché.

F R J D

RÉUNION DE LANCEMENT

La réunion de lancement réunit les différentes parties prenantes de la négociation de l'accord de licence (fondateurs et OTT, ingénieur commercial et équipe PI et contrat) et sert 2 objectifs :

- Premièrement, il permet aux fondateurs de présenter leurs priorités au regard de l'accord et d'avoir des retours de la part de l'OTT.
- Deuxièmement, c'est une chance pour l'OTT d'expliquer le processus de négociation, d'avoir des échanges sur la proposition de valeur, le business model, le potentiel marché et la stratégie de développement de la startup.



F R J D

SIGNATURE & CHAMPAGNE

R J

ÉLABORATION DU CONTRAT DE LICENCE

Des que l'équipe de la startup et l'OTT auront conclu un accord au niveau des conditions générales, le service juridique et contractuel commencera à rédiger un accord détaillé dans le cadre d'un processus itératif avec la startup.

F R J C

NÉGOCIATION DU TERM SHEET

La première étape est de s'assurer que le term sheet fait consensus. L'OTT présentera ses suggestions pour un accord de licence avec la startup. Les parties reverront ensemble le term sheet pour s'accorder sur chaque condition.

R J D

ÉLABORATION D'UN TERM SHEET

En se basant sur les discussions, l'OTT élaborera une proposition de term sheet qui reprendra les principes de base du contrat de licence (objet de la licence / actifs licenciés, territoire et domaine d'exploitation, conditions financières). À ce stade, le responsable de la négociation côté OTT aura donné sa position sur les conditions contractuelles qui figurent sur le term sheet .

F

PARTAGE DU BUSINESS PLAN

L'OTT encourage les fondateurs à faire appel à des tiers de confiance (incubateurs, mentors, conseils) pour aider à élaborer le plan d'affaires. Ce plan doit être transmis à l'OTT qui dialoguera avec les fondateurs et leur apportera des conseils pertinents si nécessaire.

F Fondateurs/CEO

R Responsable *licensing* OTT

J Juriste/responsable contrat OTT

D Direction OTT

C Conseil juridique / avocat pour les fondateurs

Modalités financières de rémunération du transfert de technologie

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 Guide : www.ten-u.org/news/the-usit-guide) 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.

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/réglementaire (marquage CE, etc.).
Evènement 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.

Et 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.