

NEGOCIATION DE CONTRATS AVEC UN INDUSTRIEL

DU GBM - Jeudi 12 janvier 2023

Pascaline DESCHAMPS
SATT LUTECH - Directrice juridique & PI

1. De quoi parle-t-on ? Définitions et typologie de contrats
2. Identifier les enjeux de ces contrats : enjeu global et enjeux particuliers
3. Préparer la négociation
4. Identifier les points clefs de vigilance



1. De quoi parle-t-on ?

*Définition et typologie des
contrats académique / industrie*



2 CATEGORIES



Contractualiser le temps de la recherche

= contrats de recherche



Contractualiser le temps du développement et de l'exploitation commerciale

= contrats de transfert

- ✓ Accord de confidentialité
- ✓ Contrat de prestation
- ✓ Contrat de collaboration
- ✓ Accord de consortium
- ✓ Contrat d'étude
- ✓ Contrat de consultance
- ✓ Contrat de faisabilité
- ✓ etc.

- **Contrat de prestation**

- ✓ Réalisation d'étude, d'analyse, de travaux par un laboratoire pour le compte/à la demande d'un industriel
- ✓ sur la base d'un cahier des charges fourni par l'industriel
- ✓ Savoir-faire existant et maîtrisé par le laboratoire
- ✓ Absence d'apport inventif par le laboratoire
- ✓ Durée de partenariat limitée à 1 an max
- ✓ Financement par l'industriel au coût complet
- ✓ Propriété des résultats de la prestation pour l'industriel

- **Contrat de collaboration**

- ✓ Réalisation, conception, mise au point de produits ou de procédés par un laboratoire en collaboration avec un partenaire industriel
- ✓ sur la base d'un programme technique co-conçu
- ✓ Partage des coûts et des moyens de la recherche
- ✓ Aléa de la recherche / Potentiel inventif
- ✓ Durée supérieure à 1 an avec des go / no-go
- ✓ Propriété de la PI générée à organiser (copropriété)

- Accord de transfert de matériel (MTA)
 - ✓ Mise à disposition d'un matériel biologique, chimique ou logiciel par un laboratoire à une entreprise (ou inversement)
 - ✓ à des fins de recherches ou de tests
 - ✓ à titre exclusif ou non
 - ✓ caractère payant ou gratuit

- **Contrat de licence** – licencier ses droits :
 - ✓ concéder à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, le **droit**, exclusif ou non, **d'exploiter** tout ou partie de ses DPI pour une durée, sur un territoire et dans une finalité définie contractuellement
- **Contrat de cession** – Céder ses droits :
 - ✓ **transférer** à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, la **propriété** de tout ou partie de ses DPI



2. Identifier les enjeux des contrats

Enjeu global et enjeux particuliers



- **Fixer un cadre contractuel pour entériner et sécuriser la mission de valorisation** inscrite dans les statuts de tout établissement public de recherche et d'enseignement

Soit en termes plus concrets :

- ✓ Permettre la transformation des résultats des chercheurs en produits ou services
- ✓ Veiller à leur exploitation effective
- ✓ tout en préservant les droits des établissements / laboratoires / individus à l'origine des résultats (droit de propriété, droit d'usage, droit de publication, ...)
- ✓ et en assurant un cercle financier vertueux pour le continuum de la recherche par un retour financier vers le(s) établissement(s)

- Confidentialité v/. publication

- ✓ Préserver la confidentialité des projets / travaux / résultats
- ✓ Conserver la liberté de chercher / publier des équipes académiques

- Propriété v/ copropriété

- ✓ Protéger ses actifs PI préexistants
- ✓ Maîtriser le droit d'utiliser/exploiter les résultats
- ✓ S'assurer de l'exploitation effective des résultats
- ✓ Pouvoir afficher la détention de nouveaux actifs PI

- ✓ S'assurer d'une exclusivité sur l'exploitation commerciale des résultats
- ✓ Rester maître du droit d'utiliser et d'exploiter les résultats

Entreprise

Versus

- ✓ S'assurer d'une exploitation effective et entière des résultats
- ✓ Être intéressé aux revenus d'exploitation

Académique



3. Préparer la négociation

Cadrage de la confidentialité et autres bonnes pratiques



- Un préalable indispensable :
 - ✓ Conserver une avance concurrentielle
 - ✓ Garantir une valeur ajoutée au projet / aux résultats
 - ✓ Se réserver la possibilité de protéger au titre de la PI et de transférer vers le monde socio-économique

- Comment ?

- ✓ Identifier les informations confidentielles, stratégiques
- ✓ Marquer systématiquement les documents échangés
- ✓ Garder trace des échanges oraux
- ✓ Conclure systématiquement un accord de secret adapté avant toute communication avec un tiers

- ✓ Le plus tôt est le mieux
- ✓ Bénéficier d'une expertise pour définir la stratégie de valorisation et fixer le cadrage juridique du partenariat
- ✓ Disposer d'un contrat négocié et signé par un représentant dûment habilité de l'établissement

- ✓ Être clair sur ses attentes (partenariat) / identifier les actifs et DPI à transférer (transfert)
- ✓ Vérifier l'existence de limitations : confidentialité, exclusivité de recherche, copropriété ou droits déjà concédés sur les DPI impliqués
- ✓ Vérifier sa qualité à négocier / signer le contrat
- ✓ Investiguer sur l'industriel intéressé
- ✓ Evaluer financièrement les actifs et DPI à transférer (transfert)



4. Identifier les points clefs de la négociation

Contrats de recherche et contrats de transfert



- Publications :

- ✓ A articuler avec la clause de confidentialité
- ✓ Conférer à l'industriel un pouvoir de relecture, commentaire, modification, report, ... un droit de veto ?
- ✓ Etre précis dans les délais
- ✓ Envisager toutes les hypothèses pour ne pas se trouver bloquer
- ✓ Tenir compte de la composition de l'équipe de recherche (thésard...)

- **Connaissances antérieures (background) :**
 - ✓ Définir et préciser par une annexe
 - ✓ Affirmer l'absence de transfert de propriété
 - ✓ Concéder au partenaire un droit d'utilisation non exclusif et gratuit dans le cadre et pour la durée du projet
 - ✓ Evaluer au cas par cas l'opportunité de concéder des droits d'exploitation commerciale

- **Connaissances nouvelles (foreground / sideground) :**
 - ✓ Formaliser la pleine propriété de l'industriel (prestation)
 - ✓ Organiser un partage de propriété des résultats (collaboration)
 - ✓ Régir la (co)propriété constituée
 - ✓ (Pré)définir les modalités d'exploitation des résultats
 - Option sur licence / licence
 - Cadrage de la future négociation : domaine, exclusivité, territoire, conditions financières
 - Sanctuariser le droit d'usage à des fins de recherche et d'enseignement pour les académiques

- Licence :

- ✓ Objet licencié
- ✓ Périmètre de la licence : territoire et domaine
- ✓ Caractère exclusif, non-exclusif, co-exclusif
- ✓ Durée
- ✓ Modalités de suivi d'exploitation
- ✓ Gestion des titres de PI licenciés
- ✓ Garanties
- ✓ Conditions de rupture du contrat

- Cession :
 - ✓ Objet cédé
 - ✓ Garanties

- **Sommes forfaitaires**

- ✓ Cash (« upfront ») à la signature de la licence / la cession
- ✓ Paiement forfaitaire à chaque date anniversaire de la licence
- ✓ Paiements forfaitaires à la réalisation d'étapes clefs de développement des produits / de la société (« milestones payments »)
- ✓ Minima garantis

- **Redevances**

- ✓ Redevances uniques ou variées (type de produits, d'exploitation, de marché)
- ✓ Redevances fixes ou variables (par tranches, montants cumulés)
- ✓ Assiette (chiffre d'affaires, unité de production)



Merci de votre attention

