



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PROJETS DE SOCIÉTÉS D'ACCELERATION DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

GUIDE METHODOLOGIQUE

Le 30 juillet 2010, l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) a publié un appel à projets destiné à sélectionner un nombre très limité de sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT).

Le guide méthodologique s'adresse aux porteurs de projets de SATT et à leurs partenaires. Il a pour finalité première d'explicitier les règles méthodologiques de contractualisation entre les SATT et leurs différents clients et prestataires, notamment les établissements et organismes de recherche ou leurs structures porteuses actionnaires des SATT et les consortia de valorisation thématiques (CVT) ainsi que France Brevets.

Pour soutenir les porteurs de projets dans leur démarche, il répertorie les principales questions posées par la mise en place des SATT, y apporte des réponses et formule des recommandations.

Les recommandations apportent un éclairage juridique et relaient les bonnes pratiques en adéquation avec les objectifs des SATT. Le guide ne vise pas à l'exhaustivité, et ne peut tenir compte de l'ensemble des spécificités de chaque projet.

Par ailleurs, les rédacteurs du présent guide appellent l'attention des porteurs de projet sur le caractère prescriptif des recommandations. Il en va ainsi, également, des statuts-types des SATT en annexe du présent document, dont il est impératif de reprendre le modèle, notamment en ce qui concerne la gouvernance de la SATT.

SOMMAIRE

Chapitre I. *La lettre d'engagement*

Chapitre II. *La constitution d'une SATT*

- Actionnariat
- Activités
- Gouvernance
- Organisation financière
- Ressources humaines
- Phases de développement et objectifs de recrutement

Chapitre III. *Les clients et les fournisseurs de la SATT*

Annexes 1. *Statuts-type de la SATT*
 2. *Convention-type d'avance en compte courant d'associé*

Chapitre I : la lettre d'engagement

Qu'est-ce que la lettre d'engagement ?

L'appel à projets prévoit qu'une lettre d'engagement des présidents d'établissement et d'organisme actionnaires de la SATT soit jointe au dossier de candidature (cf. paragraphe 2.4 de l'appel à projets) :

« Les unités de recherche des actionnaires de la SATT avec lesquelles la SATT aura des relations de client-fournisseur (prestations de services, financement et accompagnement de la phase de maturation) seront désignées dans une lettre d'engagement des présidents d'établissement et d'organisme concernés, qui figurera dans le dossier de candidature. »

La SATT sera réputée prendre en charge la valorisation des résultats de recherche de toutes les unités de recherche, actuelles et futures des actionnaires, présentes au sein de son périmètre d'intervention. Les actionnaires s'engagent donc à confier à la SATT en exclusivité et sur toute l'étendue des activités qui définissent le périmètre fonctionnel de la SATT, la valorisation de leurs résultats de recherche, conformément aux dispositions du paragraphe 2.5 de l'annexe B de l'appel à projets :

Les actionnaires de la SATT confieront à la SATT la gestion de leurs titres de propriété intellectuelle (stock et flux) dans le cadre d'une licence exclusive assorti d'un droit de sous-licencier. En cas de propriété intellectuelle très en « amont » au regard de l'application industrielle et du produit éventuel, dont le traitement exige une expertise couvrant un large spectre de disciplines et de marchés, les futurs consortia de valorisation thématique auront un rôle à jouer, en partenariat avec les SATT, en matière de consolidation et d'agrégation à des fins de commercialisation.

L'engagement des organismes nationaux, en tant qu'actionnaires d'une SATT, portera a minima sur la gestion de la PI issue des travaux réalisés dans les unités mixtes de l'organisme national avec les acteurs locaux ou issue d'un financement en maturation par la SATT.

Ainsi, la gestion de la propriété intellectuelle (PI) préexistante et à venir, des unités de recherche affiliées sera confiée à la SATT par le biais d'une licence exclusive avec droit de sous-licencier.

Pour devenir actionnaire d'une SATT, un organisme national devra disposer de laboratoires de recherche opérant dans le périmètre d'intervention de la SATT.

La lettre portera aussi engagement des actionnaires à transférer à la SATT les activités exercées par leurs services actuels de valorisation (quelle que soit la forme administrative des services concernés) selon les modalités décrites au paragraphe 2.5 de l'appel à projets. Devront être transférés *a minima* les moyens correspondants au périmètre des activités de valorisation confiées à la SATT par chaque actionnaire, conformément aux dispositions du paragraphe 2.5 de l'annexe B de l'appel à projets :

Devenir actionnaire d'une SATT implique de transférer ses moyens de valorisation, notamment en termes de personnel, à la SATT. Ce transfert ne concerne que les moyens déployés localement sur le périmètre de la SATT pour conduire les activités de valorisation correspondant aux laboratoires affiliés à la SATT. Pour les établissements publics à caractère scientifique et technologique, devenir actionnaire implique le transfert des seuls moyens de valorisation déployés dans le périmètre d'intervention de la SATT mais ne fait pas obstacle à des activités de valorisation dédiées aux laboratoires non affiliés à la SATT. Devenir actionnaire pour les établissements à caractère industriel et commercial n'implique pas la nécessité de transférer à la SATT l'ensemble de son personnel de valorisation déployé dans le périmètre d'intervention de la SATT.

A quoi sert la lettre d'engagement ?

Les établissements et organismes actionnaires formulent ainsi clairement leur engagement d'assurer à la SATT un potentiel de développement significatif. Cet engagement permettra également au jury de mesurer la viabilité du projet et d'apprécier les ambitions qui le portent. La présence d'unités labellisées Carnot confiant leur valorisation à la SATT est un élément d'appréciation favorable de la qualité du projet de SATT.

La lettre d'engagement permet également de s'assurer que le décret relatif à la gestion entre personnes publiques de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou agents publics est bien appliqué par les actionnaires de la SATT. Par ailleurs, la licence exclusive confiée à la SATT n'interdit pas à cette dernière de sous-traiter certaines activités à d'autres opérateurs de valorisation, notamment nationaux comme les futurs consortia de valorisation thématique ainsi que France Brevets, en fonction de leur expertise thématique.

Rédaction-type (à compléter selon les spécificités des projets)

Dans le cadre de la réponse à l'appel à projets, nous présentons un projet de Société d'accélération du transfert de technologie (SATT), dénommée X.

Ce projet de SATT a pour périmètre d'intervention territorial : [à compléter. Ex : Régions XXX...].

Dans l'hypothèse où ce projet serait retenu par l'Etat, nous soussignés [Nom, prénom, qualité] nous engageons par la présente, en tant que représentants légaux des tutelles des unités de recherche présentes sur le périmètre d'intervention territoriale de la SATT, à confier à la SATT l'exclusivité de la valorisation des résultats de nos unités de recherche. Nous mentionnons en annexe les seules unités de recherche qui ne seront pas tenues de confier à la SATT la valorisation de leurs résultats de recherche en explicitant les raisons de ce caractère exceptionnel. Nous nous engageons à passer les conventions relatives à la mise en œuvre de ce droit d'exclusivité dans un délai maximum de douze (12) mois à partir de la date d'immatriculation de la SATT.

[Formulation pour les organismes de recherche : Dans l'hypothèse où ce projet serait retenu par l'Etat, nous soussignés [nom, prénom, qualité] nous engageons par la présente, en tant que représentants légaux des organismes qui exercent la co-tutelle des unités mixtes de recherche présentes sur le périmètre d'intervention de la SATT, à confier à la SATT l'exclusivité de la valorisation des résultats de ces unités mixtes de recherche.]

Nous prévoyons de régler dans un délai de trois ans maximum à compter de la constitution de la société, le transfert des moyens nécessaires à l'accomplissement des seules activités de valorisation, exercées actuellement par nos services internes ou filiales, qui sont transférées à la SATT et définissent son périmètre fonctionnel.

Lieu et date

Signature des actionnaires

Chapitre 2. La constitution d'une SATT

L'actionnariat

Hormis l'Etat dont l'actionnariat sera porté par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), les actionnaires devront être des établissements ou organismes publics de recherche ou leurs structures porteuses.

L'actionnaire doit être autorisé par ses statuts ou les textes qui le régissent à participer au capital d'une société.

Il se consacre à la recherche.

Peuvent notamment être actionnaires d'une SATT (liste non exhaustive) :

- un pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) constitué sous forme d'établissement de coopération scientifique (EPCS) et autorisé par ses statuts à prendre des participations dans une société ;
- un PRES constitué sous forme de fondation de coopération scientifique (FCS) ;
- un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) ou un grand établissement ;
- un établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST) ;
- un établissement visé aux articles L- 715-1 à 715-3 du Code de l'éducation sous réserve qu'il soit autorisé par les lois et règlements à prendre des participations dans une société par actions ;
- un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) exerçant une activité de recherche.

La SATT sera encouragée à nouer des partenariats avec les collectivités territoriales et les acteurs du secteur privé sans pour autant que ces collaborations donnent lieu à une entrée de ceux-ci au capital de la SATT afin de préserver l'équilibre de l'actionnariat.

RECOMMANDATIONS

Un établissement ou organisme membre d'une structure porteuse (tel qu'un PRES par exemple) et cette structure porteuse ne peuvent être simultanément actionnaires de la SATT.

Ainsi, lorsqu'un PRES remplit les conditions pour être actionnaire d'une SATT, c'est-à-dire que ses statuts le prévoient, il devra l'être pour le compte de ses membres, fondateurs et, le cas échéant, associés, dès lors que, dans ce dernier cas, les conditions d'une gouvernance efficace sont respectées. Dans l'hypothèse d'une mise en conformité du PRES, la modification de ses statuts de manière à l'autoriser à prendre des participations doit intervenir avant la constitution de la Société.

Au démarrage du projet, deux modalités d'organisation peuvent être envisagées :

- Si les porteurs de projet prévoient qu'au démarrage du projet, l'activité de la SATT sera consacrée au moins à hauteur de 90 % aux clients actionnaires, et que ces actionnaires sont tous des pouvoirs adjudicateurs au sens du droit communautaire, alors les relations avec ces clients bénéficient de l'exemption des formalités prévues par le code des marchés publics. Cette exemption qui bénéficiera aux actionnaires dans leurs relations avec la SATT ne s'applique cependant pas à la SATT elle-même, qui devra impérativement appliquer pour la totalité de ses relations avec ses clients tiers (i.e. non associés) pour répondre à ses propres besoins les règles de passation de la commande publique.
- Si la configuration de l'actionnariat ne comprend pas uniquement des pouvoirs adjudicateurs et/ou l'activité de la SATT est consacrée à plus de 10 % à des clients-tiers (i.e. non associés), les clients associés devront respecter les formalismes prévus par le code des marchés publics, en ce qui concerne les contrats de biens ou services qu'ils envisageront de passer avec la SATT.

Le mode d'organisation retenu pourra être révisé au cours de la vie du projet.

Dans tous les cas, les prestations de la SATT auprès de ses actionnaires seront facturées à prix de marché.

Des partenariats privilégiés, non capitalistiques, sont préconisés avec les collectivités territoriales qui souhaitent contribuer à la politique locale de valorisation de la recherche.

Les collectivités territoriales peuvent jouer pleinement leur rôle au sein des conseils d'administration des PRES. Avec la création des SATT, les conseils d'administration des PRES ont vocation à jouer un rôle décisif dans l'élaboration de la stratégie de valorisation d'un site universitaire. Les conseils régionaux, qui y sont généralement représentés, pourront donc y faire valoir leurs orientations.

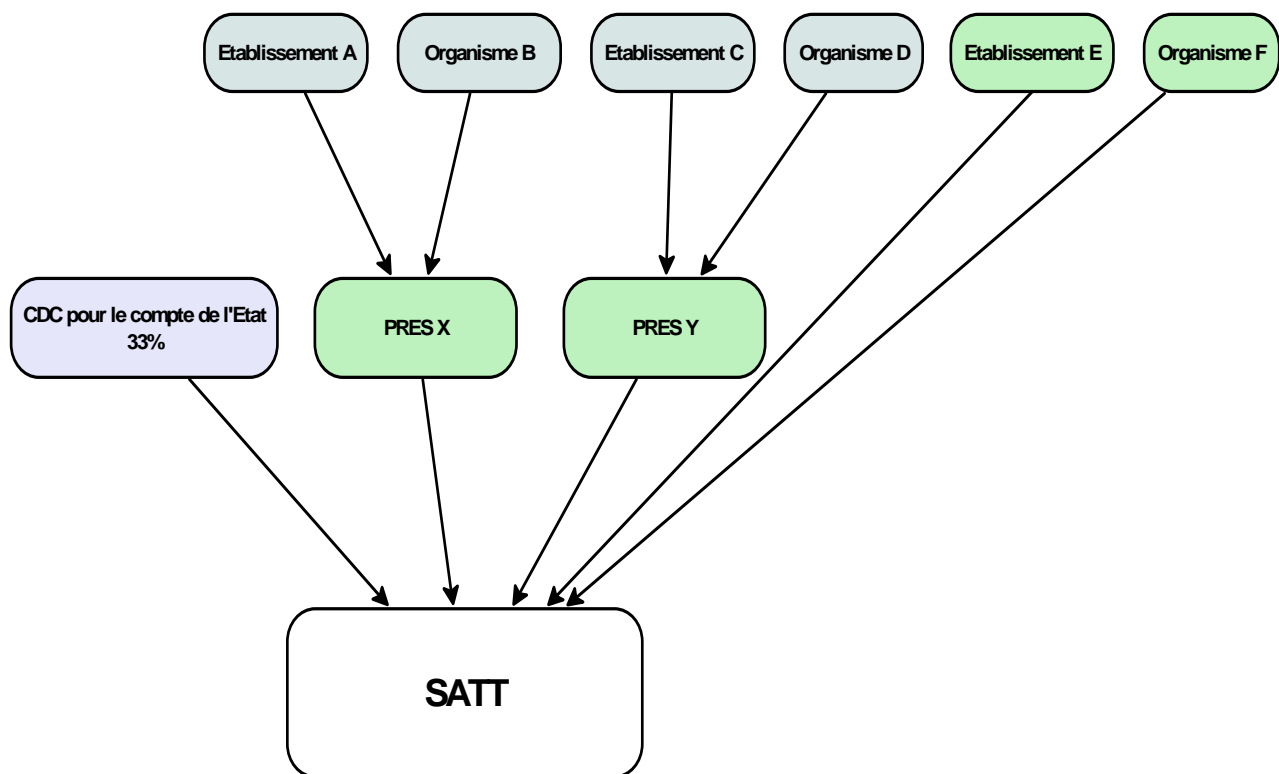
Par ailleurs, grâce à la mise en place des SATT, les collectivités territoriales disposeront d'un opérateur à qui elles pourront confier des missions dans le cadre de conventions contractuelles, au même titre que les établissements : les collectivités territoriales pourraient, par exemple, confier la gestion d'un fonds de maturation régional aux équipes de la SATT, ou la réalisation de prestations répondant à des objectifs définis dans le cadre de la Stratégie Régionale d'Innovation.

Par ailleurs :

- Le partage de l'actionnariat local entre les établissements au sein de la structure porteuse, résulte d'une négociation. Cette négociation pourra s'appuyer sur le potentiel de valorisation des acteurs (exemple d'éléments à prendre en compte : budget de la recherche, nombre de chercheurs, portefeuille de titres de propriété intellectuelle etc.) pour être cohérente avec le potentiel prévisible des établissements et organismes de recherche, seuls ou regroupés au sein d'une structure porteuse.
- Il revient aux actionnaires de passer une convention de valorisation de la recherche avec la SATT, qui sera soumise à l'avis de la commission d'examen des conventions de valorisation de la recherche instituée par le décret n°2008-510 du 28 mai 2008 portant création de ces commissions. La commission d'examen pourra s'assurer de la conformité de la convention de valorisation de recherche passée entre les établissements et organismes actionnaires et la SATT avec les préconisations du présent Guide.

- Tout établissement ou organisme de recherche souhaitant entrer au capital d'une SATT postérieurement à sa constitution et réunissant les conditions pour être associé, pourra approcher les associés locaux qui se concerteront, le cas échéant, en vue de déterminer les modalités de la cession et la proportion des titres que chacun souhaite céder audit tiers. Le projet de cession sera soumis à l'agrément du Conseil d'administration votant à la majorité qualifiée.
- Par ailleurs, les statuts de la SATT pourront prévoir utilement des stipulations relatives aux conditions d'entrée d'un nouvel actionnaire par une opération d'augmentation du capital. Cette entrée peut être soumise à l'agrément des associés, dans les conditions de vote prévues par les statuts-type en matière de décisions de nature capitalistique (annexe 1). Il convient de s'assurer que dans le cas d'une entrée d'un nouvel actionnaire par des apports en nature, l'augmentation du capital devra en toute hypothèse maintenir la clef de répartition du capital entre associés locaux et l'Etat (respectivement 2/3 et 1/3)

Modèle générique de l'actionnariat d'une SATT (en vert les actionnaires locaux directs)



L'ensemble des structures porteuses, des établissements et des organismes de recherche actionnaires détiendront 67 % du capital social de la SATT tandis que la CDC, pour le compte de l'Etat, en détiendra 33 %.

Exemple-type n°1 : la SATT intervient sur le territoire couvert par un PRES, auquel s'associent, pour constituer l'actionnariat local, des établissements qui ne sont pas membres (fondateurs) du PRES.

Exemple type n°2 : la SATT est susceptible d'intervenir sur un territoire couvert par deux PRES. Ces deux PRES, si leurs statuts le prévoient, peuvent devenir actionnaires de la SATT.

Exemple-type n°3 : en l'absence de PRES, les établissements peuvent être actionnaires de la SATT.

Activités

L'appel à projets liste de manière précise, mais non limitative, les activités accessibles aux SATT. Elles correspondent à la valorisation de la recherche au sens large et aux différentes modalités de transfert de technologie.

Concernant les activités attendues de la SATT et celles qui lui sont interdites, les précisions suivantes sont apportées :

- L'appel à projets se réfère aux activités d'appui à la négociation des contrats de collaboration ou de partenariats avec des industriels, ou encore des accords de consortium dans le cadre communautaire européen. Par activité d'appui, il convient d'entendre, *a minima*, l'association de la SATT à la négociation des contrats notamment en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle.
- Il est interdit aux SATT de participer à la création d'une société par des apports en numéraire (amorçage). Les activités d'incubation ou de création de sociétés lui sont néanmoins accessibles. Lorsqu'une SATT a décidé de procéder à un apport en nature à la création d'une société, par exemple licences, prototypes..., elle doit céder cette participation dès les premiers tours de table.
- Les SATT ne doivent pas financer des programmes de recherche en amont des travaux de maturation et de preuve de concept d'une invention.
- Un périmètre de la SATT étendu aux activités optionnelles citées dans l'appel à projets (notamment l'incubation) sera un critère positif d'appréciation du projet. La SATT devra intégrer de telles activités déjà existantes au sein des structures liées à la recherche publique dans le périmètre d'intervention de la SATT, sauf exception particulièrement justifiée.

Gouvernance

Les porteurs de projets se reporteront à l'annexe n°1 portant les statuts-types de la société par actions simplifiées.

Ces statuts présentent un modèle de gouvernance et d'organisation qu'il leur est demandé d'adopter. Les dispositions des statuts-type, qui ne revêtent pas un caractère générique, doivent impérativement être intégrées telles quelles au projet de SATT dont ils portent la candidature.

La SATT est dirigée et représentée par un président personne physique, désigné par le conseil d'administration de la société, composé de 12 membres dont 4 administrateurs sont désignés par la CDC, actionnaire pour le compte de l'Etat.

Le Président est choisi sur présentation par le conseil d'administration d'une liste unique de candidats validée par l'Etat.

Un comité d'investissement, dont les membres (5 à 7) sont nommés par le conseil d'administration *intuitu personae*, émet un avis sur les projets d'investissement ou de désinvestissement de la société. Cet avis éclaire le président, ainsi que le conseil d'administration sur l'engagement des fonds dont dispose la société. Cet avis est consultatif.

La gouvernance est conçue de manière à privilégier l'efficacité dans la gestion de la société par son président, tout en réservant les décisions capitalistiques, de modifications statutaires, et d'investissements stratégiques à l'approbation d'une majorité significative des associés ou, en ce qui concerne les dernières, des administrateurs siégeant au conseil d'administration. Les décisions concernées, limitativement énumérées dans les statuts, sont ainsi adoptées à la majorité qualifiée.

Les seuils-plafonds au-delà desquels les investissements envisagés doivent être soumis à autorisation du conseil d'administration sont arrêtés en conseil d'administration.

La création d'un comité d'audit permettra aux représentants de l'Etat de remplir leurs obligations d'information au titre des conventions. Il disposera dans ce cadre d'un pouvoir d'investigation et pourra se faire assister d'un cabinet d'expertise. Par ailleurs, la mise en place d'une comptabilité

analytique permettra notamment de séparer les activités de prestations et d'investissements

RECOMMANDATIONS

Il convient de veiller à la présence au sein du comité d'investissement d'acteurs pertinents, d'un point de vue sectoriel et territorial, du monde industriel et commercial. La participation d'une personnalité ayant des responsabilités dans l'administration d'une collectivité territoriale peut également s'envisager.

Les statuts-type de la SAS, fournis en annexe n°1, peuvent être complétés et le cas échéant adaptés, au regard des spécificités de l'actionnariat local, des activités envisagées ou tout autre motif. Il est rappelé toutefois que les stipulations reprennent pour l'essentiel le contenu des conventions relatives au fonds national de valorisation publiées au JORF et revêtent pour toutes celles qui ne sont pas génériques un caractère impératif.

L'organisation financière

L'architecture financière de l'action fonds national de valorisation est décrite dans les conventions relatives au fonds national de valorisation publiées au JORF. Le financement prend la forme d'apport en capital, d'apport en quasi-fonds propre et de subventions.

➤ Le capital social

Le capital social de la SATT devra être constitué par ses actionnaires à hauteur de 33 % pour l'Etat porté par la CDC, et 67 % pour les actionnaires locaux (établissements et organismes de recherche).

A cette fin, l'ANR dotera les actionnaires locaux des fonds nécessaires à la capitalisation de la société. Il est noté, à cet égard, que le montant du capital social initial de la SATT sera limité à la couverture des frais de constitution et de démarrage de la SATT. A titre indicatif, il pourra être d'environ 1 M€.

En cas d'apports supplémentaires des actionnaires locaux, notamment dans le cas de reprises de filiales existantes, la règle de répartition du capital social des 33 % - 67 % devra être respectée.

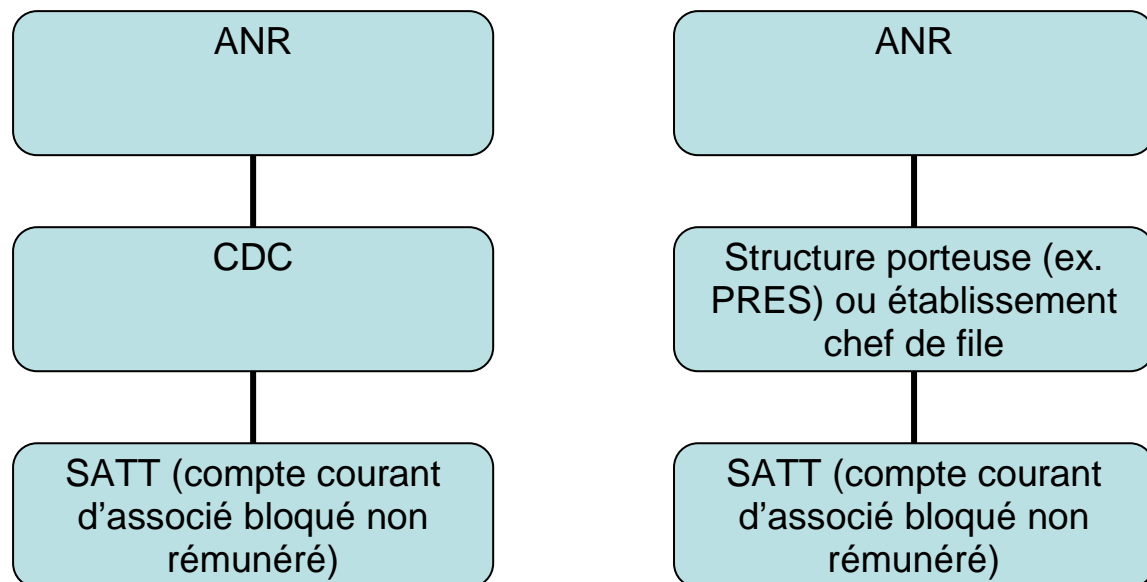
➤ L'apport en quasi-fonds propres (environ 90 % du financement)

Le financement des projets de maturation et de gestion de droits de propriété intellectuelle s'effectue sous forme d'une avance sur compte courant d'associé bloqué non rémunéré. Ces apports en quasi fonds-propres sont effectués par tranches, tous les trois ans, selon les modalités fixées par les conventions passées entre l'ANR et les bénéficiaires, et en fonction d'une évaluation de la performance réalisée.

Une convention-type d'avance en compte courant d'associé figure à l'annexe n°2 du présent guide. Une première convention sera initialement passée entre la CDC et la SATT pour la première tranche de 3 ans.

Au terme d'une période probatoire d'au minimum 3 ans, après un audit de validation de la capacité des actionnaires locaux à porter le financement, les apports en quasi fonds-propres pourront être effectués, via la structure porteuse ou un établissement chef de file, qui se verra attribuer les fonds par l'ANR et gèrera directement un compte courant d'associé bloqué, dans des conditions similaires à celles de la CDC.

*Période probatoire (au moins 3 ans) Au-delà de la période probatoire
reconductible par période de 3 ans*



L'action du Fonds national de valorisation s'inscrit dans un continuum destiné à favoriser le transfert de technologie, la création d'entreprises et d'emplois. Ainsi les SATT trouveront des relais aux projets qu'elles auront porté « à maturation » dans des dispositifs complémentaires, destinés à soutenir l'amorçage :

- ainsi dans le cadre des investissements d'avenir, le fonds national d'amorçage, doté de 400 M€ ;
- les réseaux régionaux de l'innovation ;
- par ailleurs, le fonds européen d'investissement via le Programme cadre pour l'innovation et la compétitivité (PIC) intervient dans le capital-risque et la garantie de prêts.

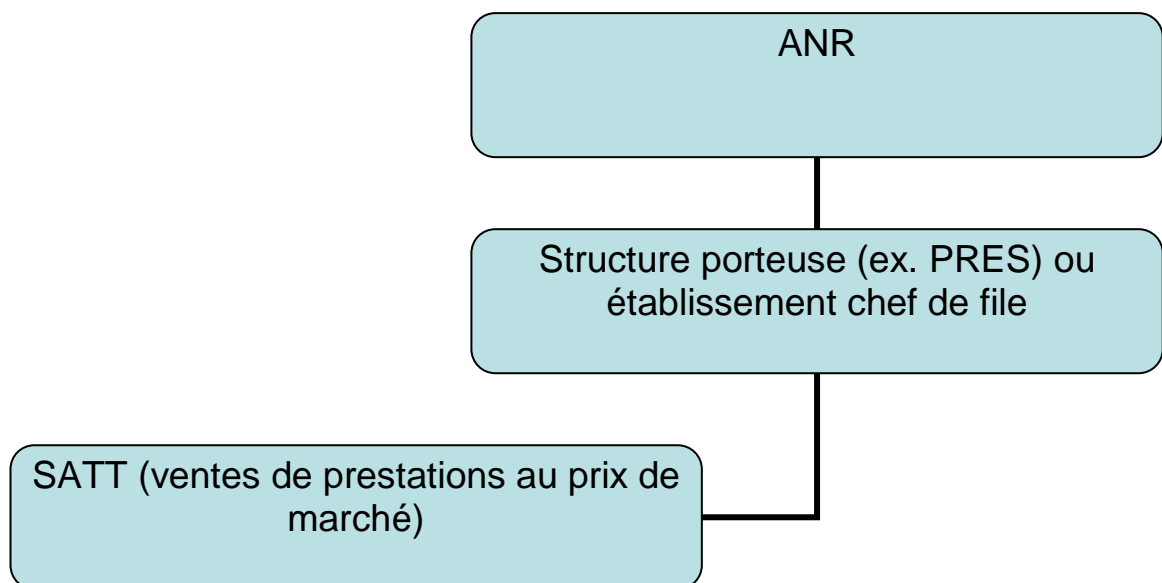
➤ Les Subventions versées par l'ANR

Bénéficiaires : la structure porteuse (PRES par exemple) si elle existe ou l'établissement chef de file sur la base des conventions qu'il aura passé avec les autres établissements actionnaires de la société.

Usage : ces fonds sont uniquement destinés à financer l'achat à la société de prestations à un prix de marché, dont la liste non limitative figure dans l'appel à projets.

Durée de l'opération : ce soutien est limité aux premières années de la société (**durée maximale : 5 années**).

Prestations (< 5% du financement)



Les SATT seront éligibles à d'autres subventions que celles versées dans le cadre de l'action du Fonds national de valorisation. Ces aides supplémentaires pourraient favoriser des effets de levier sur l'investissement engagé.

- les subventions européennes, notamment le FEDER, en privilégiant l'intervention du PRES dans la gestion des aides.

- les subventions nationales (aides d'Oseo, aides de l'Ademe et le programme de soutien dans la R&D dans le domaine de l'environnement).

RECOMMANDATION

La mise en place d'une comptabilité analytique est indispensable. Elle doit permettre *a minima* d'éviter les subventions croisées, et la confusion des flux financiers afférents aux activités de maturation et ceux associés aux activités de prestation de la SATT.

Ressources humaines

Le transfert des personnels

Les projets doivent faire apparaître les modalités de transfert des personnels faisant suite à la suppression des services de valorisation, quelle que soit leur forme (SAIC, filiale, association etc.).

Personnel contractuel de droit privé et agents publics

Le contrat de travail est maintenu dans l'hypothèse d'un transfert d'activité. La SATT est tenue, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombent à l'ancien employeur. Dans le cas où les conditions par lesquelles sont définies un transfert d'activité (cf. article L.122-12 alinéa 2 du code du travail) ne sont pas réunies, un nouveau contrat de travail doit être proposé.

En cas de refus de l'agent d'accepter le contrat proposé, le contrat prend fin de plein droit. Cette rupture du contrat est considérée comme un licenciement.

Personnel fonctionnaire :

La dissolution de services internes de valorisation, comme un SAIC par exemple, est prise par délibération de l'établissement et est susceptible de conduire à la réintégration des personnels qui étaient mis à disposition de ce service, dans leur administration d'origine.

*Une **mise à disposition** des fonctionnaires auprès d'une SATT est-elle possible ?*

Les dispositions relatives à la mise à disposition d'un fonctionnaire autorisent la mise à disposition au profit « d'organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des missions, de service public qui leur sont confiées » (article 42 de la loi du 11 janvier 1984). La circulaire n°2167 du 5 août 2008 relative à la réforme du régime de la mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat précise que la nature juridique de l'organisme n'est pas un critère de légalité de la mise à disposition de l'agent public dès lors que la structure d'accueil (qui peut être une entreprise) « concourt effectivement aux côtés de l'Etat, des collectivités territoriales ou

de leurs établissements publics administratifs, à la définition ou à la mise en œuvre d'une politique publique, c'est-à-dire qu'ils accomplissent une mission de service public » (p. 3). La mission de valorisation des résultats de la recherche relève de l'une des missions de service public assignées aux établissements et aux organismes de recherche.

La réponse est donc positive à la condition de veiller :

- au respect des droits des agents publics qui sont libres de refuser une mise à disposition ;
- au respect de l'article 87 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, ainsi que des dispositions du décret n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions auxquels les agents publics mis à disposition d'un organisme de droit privé sont soumis ;
- au respect des hypothèses de saisine obligatoire de la commission de déontologie compétente.

En cas de mise à disposition de fonctionnaire à la SATT, la SATT est tenue de procéder au remboursement de la rémunération de l'agent public versée par sa structure d'emploi d'origine. Cependant, le volume global de prestations confiées par les établissements ou organismes à la SATT devra couvrir ces flux financiers.

Le **détachement** d'un fonctionnaire est également possible dès lors que l'objet social de la SATT peut être regardé comme une activité d'intérêt général.

La SATT doit-elle recruter les chargés de la maturation, personnels recrutés pour des durées limitées ?

Deux modèles peuvent être envisagés : soit les personnels chargés de la maturation des projets sont recrutés directement par la SATT, soit ces personnels le sont par les laboratoires concernés, après conventionnement avec la SATT qui assure le financement de la maturation.

Il est souhaitable, bien que cette option ne puisse revêtir un caractère systématique, que la SATT procède au recrutement direct des personnels chargés de la maturation : en effet, cette option présente l'avantage, d'une part, de permettre à la SATT d'assurer un suivi direct et resserré des projets

en phase de maturation, d'autre part, de garantir au sein des équipes de valorisation au sens large un niveau d'échanges et de cohésion satisfaisant (mutualisation, information, bonnes pratiques).

Par ailleurs, il peut être utile de vérifier au cas par cas que les conditions de mise à disposition de personnels respectent la législation du travail, notamment au regard du prêt de main d'œuvre. Une analyse réalisée par la commission juriste du Réseau C.U.R.I.E. est disponible et permet d'identifier les risques éventuels en matière de prêts de main d'œuvre illicite ou de délit de marchandage. Elle est intitulée « gestion des activités de recherche relevant d'établissements publics par des entités de droit privé : analyse de la relation en termes de ressources humaines ».

Phases de développement et objectifs de recrutement

Les SATT ont vocation à reprendre l'activité actuellement exercée de manière fragmentée et dispersée. Elles ne constitueront pas des créations *ex nihilo* mais une réorganisation en vue du renforcement et de l'intensification du transfert de technologie de services ou d'entités existantes. Sur la base des liens consolidés ou émergents entre établissements, organismes, services ou filiales de valorisation et entreprises, les porteurs de projet doivent identifier les phases de développement de la SATT.

Les phases de développement qui pourraient être envisagées sont les suivantes :

1) phase initiale *pour mémoire* de structuration juridique, recrutement de l'ossature de la SATT

2) phase d'exploitation des actifs existants et d'intensification du flux d'inventions

Après un recensement, effectué lors de la candidature, des actifs déjà présents qui seraient susceptibles de nourrir des projets de maturation ou d'être immédiatement commercialisés, il sera souhaitable dans cette phase de mettre en œuvre le plan de réalisation et d'en assurer un suivi permettant une évaluation régulière pour pouvoir ajuster les trajectoires.

Pour amorcer l'accroissement des flux d'inventions, un effort significatif doit être produit en matière d'actions de sensibilisation aux enjeux de la protection juridique des inventions, aux opportunités de valorisation et de détection de l'innovation, en missionnant des chargés de valorisation auprès des laboratoires qui relèvent du périmètre d'intervention de la SATT. L'investissement dans un plan de sensibilisation de la communauté scientifique, ainsi que la mise en place d'actions de détection proactive de l'innovation, c'est-à-dire directement exercée dans les laboratoires au contact des chercheurs pour identifier le potentiel d'innovation de leurs travaux, est une condition de développement de l'activité de la SATT.

La capacité de la SATT à organiser, de manière concomitante, l'intensification du flux déjà réguliers et la recherche des gisements d'innovation dans des laboratoires, qui sont peu coutumiers de la valorisation mais dotés d'un potentiel indéniable, est déterminante. Les choix de

prospections devront tenir compte des orientations marchés (*market pull*) identifiés avec les acteurs économiques.

Un des objectifs pertinents d'activité dans cette phase est celui du flux de déclarations d'invention, en identifiant le flux spontané et le flux provenant d'initiatives proactives. Un taux de sélectivité raisonnable devra être fixé concernant la propriété intellectuelle et les projets de maturation financés, le plus important étant toujours de garantir des perspectives raisonnables de réussite du transfert.

Le recrutement de personnels adaptés aux objectifs de la SATT représente un enjeu crucial. Les SATT doivent s'inscrire dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il est ainsi conseillé de :

- mettre en cohérence le plan de montée en charge des compétences et les champs d'expertise sectorielle de la SATT ;
- favoriser la présence de profils diversifiés, notamment en privilégiant la connaissance des cultures de la recherche académique et privée, l'expérience de la conduite de stratégies industrielles et financières, du management de projet et de la commercialisation dans un environnement innovant ;
- prendre en compte le benchmark des offices de transfert actuels :
 - niveau de rémunération ;
 - spécialités (*licensing*, *business developer*, ingénieurs développement, marketing, détection, bases de données, ingénieurs brevets ...).

3) Phase d'activité stabilisée

Dans cette phase, le niveau d'activité de la SATT correspond à son potentiel en termes de flux inventions et de projets de maturation pris en charge. Ces flux sont stabilisés :

La SATT doit structurer et optimiser le portefeuille de titres de propriété intellectuelle qu'elle gère, en utilisant les instruments lui permettant de procéder à une analyse de son positionnement - titres détenus sur les domaines applicatifs d'élection - au regard des évolutions du marché. La maîtrise des outils de cartographie notamment permettra de fournir au

décideur et au comité d'investissement un positionnement précis de la SATT et fournira la base d'élaboration de la stratégie de la Société.

L'objectif est d'améliorer, d'une part, le taux de succès des projets de maturation, que ce soit sous forme de sous-licences ou de création d'entreprises et, d'autre part, d'optimiser la négociation avec les acteurs économiques pour accroître les recettes.

L'action du fonds national de valorisation implique l'établissement d'un réseau de relations entre les SATT, les consortia de valorisation thématique (CVT) et France Brevets

Lors des différentes phases de développement, les SATT sont supposées entretenir avec les autres SATT, les CVT et France Brevets des relations étroites, notamment au regard de l'optimisation des portefeuilles de titres de PI. Des conventions devront être passées entre ces trois types d'entités dans une logique de client-fournisseur. Ces partenariats pourront intervenir au cas par cas ou selon des accords-cadres.

Les CVT auront vocation à consolider et agréger la propriété intellectuelle très en amont du marché et de l'application industrielle, exigeant une expertise sur un large spectre de disciplines et de marchés. France Brevet a vocation à intervenir à des fins de commercialisation de la PI à un niveau international en agrégeant des brevets publics et privés.

Ces différentes composantes devront travailler en réseau et diffuser leurs bonnes pratiques.

Chapitre III : Les clients et les fournisseurs de la SATT

Relations avec les clients

Investissements

La prise en charge ou non d'un projet de maturation, y compris au stade du dépôt de brevet (maturation juridique), est de la responsabilité de la SATT et relève de sa décision. En cas de rejet par la SATT d'un projet de maturation proposé par un de ses actionnaires, le porteur du projet de maturation a toute liberté de s'adresser à un tiers ou prendre en charge directement le projet soumis à la SATT.

Financement de la maturation et relations financières :

Les revenus de l'activité exercée par la SATT, notamment en matière de transfert de technologie, sont perçus directement par la SATT et gérés par elle. Dans ces conditions, la SATT est susceptible de prendre en charge le versement de l'intéressement des chercheurs tel qu'il est prévu par les textes, ainsi que le cas échéant une prime *sui generis*.

Par ailleurs, il convient de déterminer, dans le cadre d'une convention passée en amont avec l'établissement et l'inventeur, les modalités de prise en charge du financement des investissements (maturation technique, juridique, commerciale) qui prévoient une répartition des revenus futurs équilibrée et permettant à la SATT un taux de rémunération corrélé aux montants investis. Il est indispensable toutefois de garder à l'esprit que l'inventeur doit percevoir rapidement des retours significatifs de son activité. Le caractère éventuellement inventif de l'activité de maturation (conduisant par exemple au dépôt de « brevets d'application ») devra également être envisagé, que la maturation soit pratiquée chez un actionnaire, au sein de la SATT ou avec un partenaire.

Les politiques privilégiant un retour significatif vers les laboratoires et les chercheurs seront ainsi appréciées – elles ont fait leurs preuves à l'étranger quant à la motivation des chercheurs envers la valorisation, et quant à l'évolution culturelle vers une meilleure compréhension et implication de ceux-ci dans les schémas d'innovation et de transfert industriel.

Gestion du portefeuille de droits de propriété intellectuelle :

Il est demandé aux actionnaires de confier la gestion de tous les titres de propriété intellectuelle à la SATT, conformément aux dispositions du paragraphe 2.5 de l'annexe B de l'appel à projets :

Les actionnaires de la SATT confieront à la SATT la gestion de leurs titres de propriété intellectuelle (stock et flux) dans le cadre d'une licence exclusive assorti d'un droit de sous-licencier. En cas de propriété intellectuelle très en « amont » au regard de l'application industrielle et du produit éventuel, dont le traitement exige une expertise couvrant un large spectre de disciplines et de marchés, les futurs consortia de valorisation thématique auront un rôle à jouer, en partenariat avec les SATT, en matière de consolidation et d'agrégation à des fins de commercialisation.

L'engagement des organismes nationaux, en tant qu'actionnaires d'une SATT, portera a minima sur la gestion de la PI issue des travaux réalisés dans les unités mixtes de l'organisme national avec les acteurs locaux ou issue d'un financement en maturation par la SATT.

Ces dispositions appellent les commentaires suivants :

- La SATT bénéficie d'une licence exclusive sur l'ensemble des droits de propriété intellectuelle détenus par ses actionnaires. Cette licence confie la gestion du portefeuille des titres de PI (dépôt, entretien, défense). Par ailleurs, elle est assortie d'un droit de sous-licencier les titres de propriété intellectuelle et le savoir-faire associé aux industriels qui souhaitent les exploiter.
- La négociation des redevances perçues par la SATT sur sa gestion dépend des revenus tirés des sous-licences qu'elle réussira à concéder.
- Ce modèle d'exclusivité pourra admettre une exception si les propriétaires sont liés par des accords de licence et que ces accords interdisent le transfert de cette licence à un tiers. Dans ce cas, le propriétaire et la SATT engageront alors conjointement des discussions avec le licencié pour revenir au plus vite sur cette interdiction et signer un nouvel accord entre la SATT et le licencié avec interdiction pour la SATT de transférer la licence.
- Le contrat de licence peut être passé de manière globale ou par projets de maturation, une fois identifiés l'ensemble des titres nécessaires à sa mise en œuvre dans des conditions optimales.

- Pour les titres de propriété intellectuelle très amont, la SATT s'emploiera à les valoriser dans une relation partenariale avec les consortia de valorisation thématiques ou France Brevets, ces derniers ayant vocation à jouer, sur une grande échelle, un rôle de consolidation et d'agrégation de la propriété intellectuelle à des fins de commercialisation.

Les actionnaires attendent de la SATT un retour sur investissement. La politique de rémunération de la SATT à partir des revenus issus du transfert sera donc déterminante dans son efficacité. Elle dépendra :

- des logiques économiques et temporelles qui prévalent dans les champs d'application et secteurs économiques constituant les débouchés de la SATT ;
- de la nécessité d'un retour sur investissement raisonnable de la SATT ;
- d'un partage équilibré des revenus entre la SATT, les inventeurs et les établissements et organismes de recherche.

Il relève de la responsabilité des actionnaires de la SATT de fixer comment les coûts de gestion du portefeuille de PI (commercialisation, dépôt, entretien et défense) sont pris en charge par la SATT et/ou par ses actionnaires.

Prestations

Il est essentiel que la SATT pratique une politique tarifaire concernant les prestations fournies à ses clients qui ne soit pas discriminatoire (notamment en faisant une différence entre clients actionnaires et non-actionnaires).

Cette politique tarifaire ne doit pas s'appuyer sur un tarif subventionné, et doit refléter un prix de marché.

Le prix des prestations rendues par la SATT doit *a minima* couvrir les coûts complets de la prestation et dégager une marge en s'alignant sur les prix du marché. La correspondance entre les taux horaires ou journaliers, ainsi que les forfaits, d'une part, et les coûts réels moyens augmentés d'une marge raisonnable, d'autre part, pourront être audités par l'Etat.

Paielement lié au résultat

La SATT et ses clients peuvent éventuellement se mettre d'accord sur un paiement lié à la réussite de la prestation.

Ces « *success fees* » sont payables lorsque les objectifs mesurables préalablement définis sont atteints. Les « *success fees* » sont un complément d'une rémunération forfaitaire ou fondée sur le temps passé. La rémunération fixe devra *a minima* couvrir les coûts complets moyens.

Relations avec les fournisseurs

L'organisation de la gestion de la société, notamment le degré d'internalisation des services, est dictée par l'efficacité économique de la SATT et ses résultats en prenant en compte :

- ses compétences actuelles et celles dont elle devra se doter dans l'avenir ;
- les coûts comparés de l'internalisation et de l'externalisation ;
- les implications juridiques de la croissance de la société (par exemple : dépassements de seuils sociaux...) ;
- l'équilibre souhaité entre la gestion des risques et le degré de contrôle assuré par la société sur les projets d'investissement (maturation) ;
- des limitations liées au cadre réglementaire d'exercice de certaines professions (conseils en PI notamment).

Dans le cadre des contrats de prestation externalisant par exemple la maturation technologique dans un laboratoire public, la SATT devra être en charge du suivi et veiller à clarifier, en cas d'achat de matériel par exemple, que la SATT conservera toujours, sauf exception justifiée, la propriété des équipements, matériels, prototypes...

Cet effort de clarification doit également être mené en ce qui concerne les conditions d'utilisation du matériel et équipements, ainsi qu'en ce qui concerne les responsabilités respectives des partenaires.

