

## Sous groupe Due Diligence de l'actif

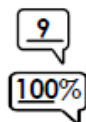
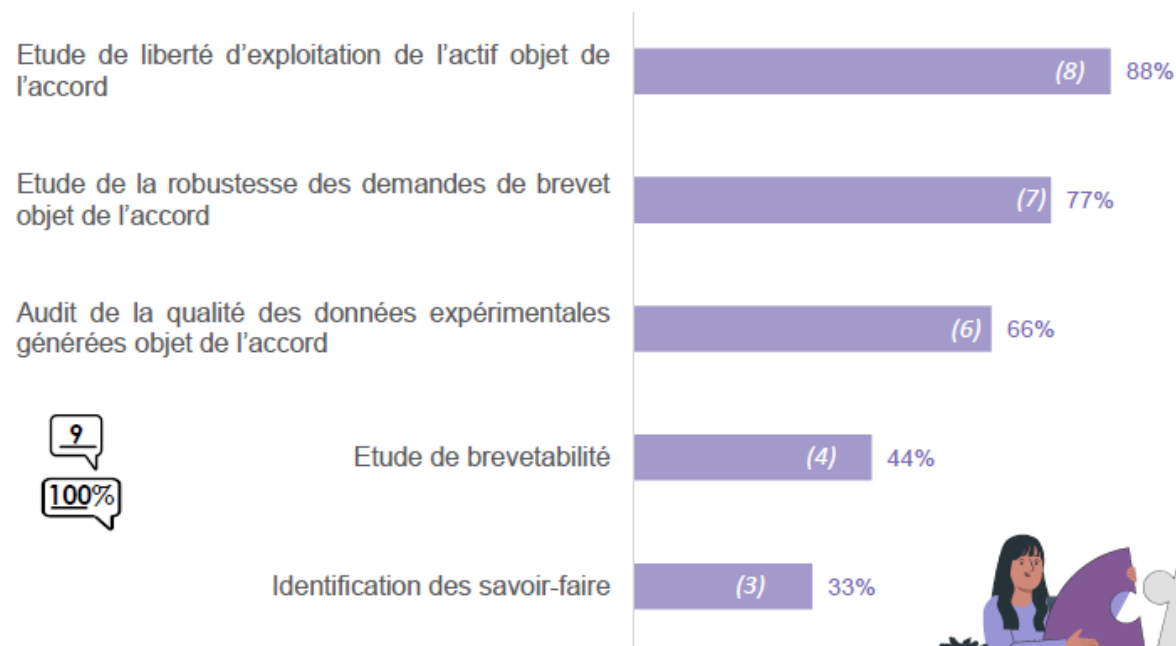
### Le constat

#### 1. Conduite IP DD: fonction de la typologie du partenaire industriel

- 100% Grands groupes
- 50% des PME
- 38% pour les primo entrepreneurs

#### 2. Positionnement TTO dans process des IP DD: Pas de démarche pro-active en faveur de la conduite d'une IP DD par le partenaire industriel en amont du TT

### LES DUE DILIGENCE CONDUITES PAR LES PME





## Sous groupe Due Diligence de l'actif

### Le constat

#### Absence de IP DD – Pourquoi?

Pratique IP DD : fonction de la culture IP & ressources

Cas SU : Connaissance préalable de l'actif, due notamment au fait que les fondateurs ont eux-mêmes développé l'actif\*

TTO : Faible demande d'audit PI exprimée par les partenaires industriels qui n'incite pas une proactivité systématique sur tous les TT menés

**La Due Diligence est une méthode sous employée et actuellement pas au standard industriel**

\*Données issues de l'Observatoire Transfert de Technologies (France Biotech, KPMG, BPI France)  
(Section Due Dil / 2 réponses pour les grands groupes // 18 réponses pour les PME.)



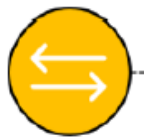
## Sous groupe Due Diligence de l'actif

### Les objectifs

La connaissance approfondie de l'actif pourrait impacter positivement les discussions de transfert **en reliant la technologie** à la fois à des tendances marché et à **une valeur juridique concrète.**



**Proposition d'un guide d'audit PI simple pour les PME et OTT à réaliser en amont du transfert de l'actif**



## Sous groupe Due Diligence de l'actif

### Base d'un guide d'audit PI

Pré-requis TTO	Rappel en sensibilisation de l'équipe projet sur son rôle actif à jouer dans le TT : disponibilité & coopération pour mise à disposition : - des données scientifiques - (si possible) la technologie via un MTA Revue de la check list d'audit PI
Pré-requis Entrepreneur	Se renseigner sur les critères fixés par ses investisseurs en amont de la DD S'assurer d'être en capacité de développer, mettre sur le marché et exploiter l'actif (technique, industriel, commercial et financier) Revue de la check list d'audit PI
Familles de documents	<b>Liste des documents/ données si nécessaire</b>
Documents relatifs à la brevetabilité	Cahiers de laboratoire signés et contre signés
	Savoir-faire formalisé
	Etude d'antériorité et/ou Analyse du RR
Documents relatifs à la chaîne de droit	Analyse de dépendance et/ou Paysage PI
	Liste des inventeurs
	Liste des propriétaires
	Gestion des droits avec le gestionnaire de la PI et/ou le signataire de la licence ou sous-licence (accord de copropriété et/ou contrat de désignation du mandataire/sous-mandataire et/ou autre contrat / attestation ...)
	Gestion des droits sur l'actif si existant si applicable (contrat de communication de savoir faire, MTA, ou autre)
	Gestion des droits individuels (attestation employeur, contrats de travail, convention de stage, sous-traitants, prestataires, ...)
	Inscription auprès des offices

**Pour être utile/efficace :  
le guide devra lister les  
données d'accès simple et  
indispensables.**

Les analyses PI de type paysage PI et analyses de dépendance sont du ressort du partenaire industriel qui va exploiter la technologie.



## Sous groupe Due Diligence de l'actif

### Points d'attention

**Le stade de développement des innovations transférées par les TTO ne permet généralement pas de caractériser le(s) produit(s) qui serai(en)t effectivement exploité(s) par la société au terme de développements subséquents.**



Pas de **Liberté d'exploitation** (FTO) possible à ce stade

Tout au plus : **Analyse de dépendance** du/des brevet(s) protégeant l'invention vis-à-vis d'éventuel(s) brevet(s) identifié(s) comme potentiellement gênants à terme