

Dominique Doyen,
INPI

Patrick Pierre,
Questel, Conseil en stratégie
et management de la
propriété intellectuelle

GUIDE DU MANAGEMENT DE LA PI

pour les business
managers

**Utilisez la propriété industrielle
pour booster votre compétitivité**

2^{ème} édition – 2021

Dominique Doyen,

INPI

Patrick Pierre,

Questel, Conseil en stratégie et management de la propriété intellectuelle

GUIDE DU MANAGEMENT DE LA PI pour les business managers

Utilisez la propriété industrielle pour booster votre compétitivité



2^{ème} édition – 2021



Remerciements

Nous adressons en premier lieu tous nos remerciements à Sophie Querin, Anne-Cécile Borne, Benoît Chevalier, Cyril Mavré, Jérôme Becaas et Marie-Cécile Moins pour leur contribution à cet ouvrage.

Nous remercions chaleureusement les professionnels qui ont consacré du temps à la relecture de cet ouvrage et nous ont fait part de leurs suggestions pertinentes et constructives : Xavier Dieumegard (Questel), Aurélia Dubs (Groupe Soufflet), Yves Durkheim (Afitex), Sébastien Fauconnier (Caresséa), Yann de Kermadec (Groupe Julhiet Sterwen), Nicolas Palangié (La compagnie du bicarbonate), Bruno Quénon (Roquette Frères), Guillaume Vanneste (SNCF-Développement).

Nous assurons de toute notre gratitude les nombreux collaborateurs de l'INPI qui ont pris part sous diverses formes (contributions, relectures, mise en forme...) à la réalisation de ce guide.

Cet ouvrage est réalisé par l'INPI, en collaboration avec Questel Consulting. Sa reproduction et son utilisation sont autorisées uniquement à des fins non commerciales, à condition de citer la source comme suit : Dominique DOYEN, Patrick PIERRE (2021), « Guide du management de la PI pour les business managers : Utilisez la propriété industrielle pour booster votre compétitivité », *INPI*, mai 2021

INPI – Institut national de la propriété industrielle
15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex

www.inpi.fr

© INPI – Institut national de la propriété industrielle, 2021
ISBN - 978-2-7323-0020-7

Réalisation : INPI

Le mot de Pascal Faure, directeur général de l'INPI



« Tous droits réservés »

L'impact de la propriété industrielle sur la croissance des entreprises n'est plus à démontrer. Les dernières études¹, menées au niveau européen, confirment d'ailleurs que celles qui intègrent la propriété industrielle dans leur stratégie de développement ont de meilleurs résultats que les autres.

Cette réalité a conduit l'Etat français à repenser le système de protection de l'innovation. Ainsi, en 2020, l'INPI a mis en œuvre de nouveaux outils prévus par la loi PACTE² permettant de simplifier les démarches mais aussi, et surtout, d'apporter plus de flexibilité et de robustesse aux titres de propriété industrielle.

Il n'est pas toujours facile pour les entreprises, notamment les plus petites, de comprendre les enjeux d'une stratégie de propriété industrielle. Les start-up, PME et ETI se posent de nombreuses questions, auxquelles il est important d'apporter des réponses.

Grâce à sa présence au cœur de l'écosystème de l'innovation, l'INPI a pu répertorier et analyser les bonnes pratiques à adopter en matière de stratégie de propriété intellectuelle. Comment protéger les connaissances et le savoir-faire de l'entreprise ? À quoi servent un brevet d'invention ou une marque ? Comment les mettre en œuvre ? Comment ces titres de propriété industrielle peuvent-ils générer des revenus ? Comment l'entreprise peut-elle en faire un atout concurrentiel majeur ? En quoi la propriété intellectuelle sert-elle la stratégie d'entreprise ? Voici quelques-unes des questions auxquelles l'INPI répond dans cet ouvrage.

Concrètement, cet ouvrage propose de vous guider d'une manière inédite, en appliquant les outils du management stratégique au management de la propriété intellectuelle. Il s'appuie sur de nombreux cas pratiques.

Bonne lecture !

1 Etude OEB – EUIPO : Droits de propriété intellectuelle et performance des entreprises dans l'UE – Février 2021

2 Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises

Sommaire

Remerciements	2
Le mot de Pascal Faure, directeur général de l'INPI	3
1 CONSOLIDER SES AVANTAGES CONCURRENTIELS GRÂCE À LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE	
1.1 En quoi la propriété industrielle répond-elle aux enjeux du dirigeant d'entreprise ?	8
1.2 Quels sont les bénéfices de la propriété intellectuelle (PI) pour l'entreprise ?	12
1.3 Comment identifier son patrimoine immatériel et le convertir en actifs de propriété intellectuelle ?	16
1.4 Brevet, marque, dessin et modèle, droit d'auteur : quelle complémentarité ?	18
1.5 Transformation numérique : comment gérer la propriété intellectuelle ?	29
2 ANALYSER SON ENVIRONNEMENT PI ET AMÉLIORER SON POSITIONNEMENT	
2.1 Comment visualiser son environnement grâce à la cartographie de brevets ?	38
2.2 Comment analyser le positionnement des acteurs de son écosystème ?	43
2.3 Qu'apporte l'analyse des brevets de ses concurrents ?	49
2.4 Comment conforter son positionnement au sein de l'écosystème ?	52
2.5 Comment capter de la valeur nouvelle dans son écosystème ?	55
2.6 Comment contribuer à définir des standards ?	57
3 ÉLABORER SA STRATÉGIE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE	
3.1 Du projet innovant à la feuille de route PI : quelles étapes ?	61
3.2 Comment diagnostiquer les forces et faiblesses de son portefeuille de brevets ou de marques ?	64
3.3 Quelles tactiques brevets adopter selon les phases de développement d'une technologie ?	69
3.4 Comment adapter sa stratégie aux évolutions de l'environnement PI ?	75
3.5 Faut-il communiquer sur sa stratégie brevets ?	79
4 ÉTABLIR SA « FEUILLE DE ROUTE » PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE	
4.1 Quelle politique de PI adopter ?	82
4.2 Comment définir sa feuille de route PI ?	85

4.3	Quels sont les jalons de PI dans un projet d'innovation ?	89
4.4	Quelle organisation mettre en place ?	95
4.5	Pourquoi sensibiliser les collaborateurs à la stratégie de propriété intellectuelle ?	99

5 MANAGER LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AU QUOTIDIEN

5.1	Comment préserver son patrimoine immatériel ?	105
5.2	Comment choisir des indicateurs de suivi de la PI ?	108
5.3	Comment détecter et lutter contre la contrefaçon ?	113
5.4	Comment évaluer la valeur de ses brevets ?	120
5.5	Comment évaluer la valeur de ses marques ?	127
5.6	Qu'espérer de la valorisation de son portefeuille de brevets ?	130
5.7	Comment développer une recherche moins coûteuse grâce au Crédit d'Impôt ?	133
5.8	Comment gérer la PI dans le cadre d'un partenariat ?	138
5.9	Comment négocier un contrat de licence de brevet ?	144
5.10	Comment bénéficier du dispositif fiscal de faveur sur les recettes issues de certains actifs PI ?	150

6 FICHES-GUIDE

Fiche-guide n° 1	La propriété intellectuelle : Quels enjeux pour le dirigeant d'entreprise	156
Fiche-guide n° 2	Les bénéfices de la propriété intellectuelle pour l'entreprise	158
Fiche-guide n° 3	Évaluer la propriété intellectuelle de l'entreprise	160
Fiche-guide n° 4	Complémentarité des titres de propriété intellectuelle	162
Fiche-guide n° 5	Obtenir une marque	166
Fiche-guide n° 6	Obtenir un dessin ou un modèle	172
Fiche-guide n° 7	Obtenir un brevet	176
Fiche-guide n° 8	La demande provisoire de brevet	180
Fiche-guide n° 9	Étendre à l'étranger la protection d'un brevet, d'une marque ou d'un dessin et modèle	184
Fiche-guide n° 10	Transformation numérique et propriété intellectuelle	190
Fiche-guide n° 11	Protéger le savoir-faire de l'entreprise	194
Fiche-guide n° 12	Constituer des preuves de ses créations et de leur usage	196
Fiche-guide n° 13	Garder la trace de ce que l'entreprise crée – le Mémo-innovation	200
Fiche-guide n° 14	Détecter et lutter contre la contrefaçon	204
Fiche-guide n° 15	Grille d'analyse des brevets de ses concurrents	206
Fiche-guide n° 16	Analyser un domaine technique grâce aux cartographies de brevet	208

Fiche-guide n° 17	Décrypter les informations d'un brevet d'invention	212
Fiche-guide n° 18	Tableau de bord d'indicateurs PI simples à utiliser	216
Fiche-guide n° 19	Grille d'analyse PI forces/faiblesses opportunités/menaces	218
Fiche-guide n° 20	Check-list – Vérifier que la stratégie de PI sert les objectifs de l'entreprise	222
Fiche-guide n° 21	Politiques PI et bonnes pratiques associées	224
Fiche-guide n° 22	Intégration de la feuille de route PI dans les étapes d'un projet innovant	226
Fiche-guide n° 23	Définition de la feuille de route PI	228
Fiche-guide n° 24	Echelle des TRL et PI	230
Fiche-guide n° 25	Bons réflexes contractuels – Un contrat pour chaque situation	234
Fiche-guide n° 26	PI et partenariat	236
Fiche-guide n° 27	Modèle d'accord de confidentialité	238
Fiche-guide n° 28	Négociation du contrat de licence de brevet	242
Fiche-guide n° 29	Les inventions réalisées par des salariés	244
Fiche-guide n° 30	Memorandum de Collaboration Startups Deeptech / Grandes Entreprises	248

7 ANNEXES

Annexe 1	Lexique PI	252
Annexe 2	Sources	257
Annexe 3	À qui s'adresser ?	259
Annexe 4	Missions, accompagnements et prestations de l'INPI	264

1

CONSOLIDER SES AVANTAGES CONCURRENTIELS GRÂCE À LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE



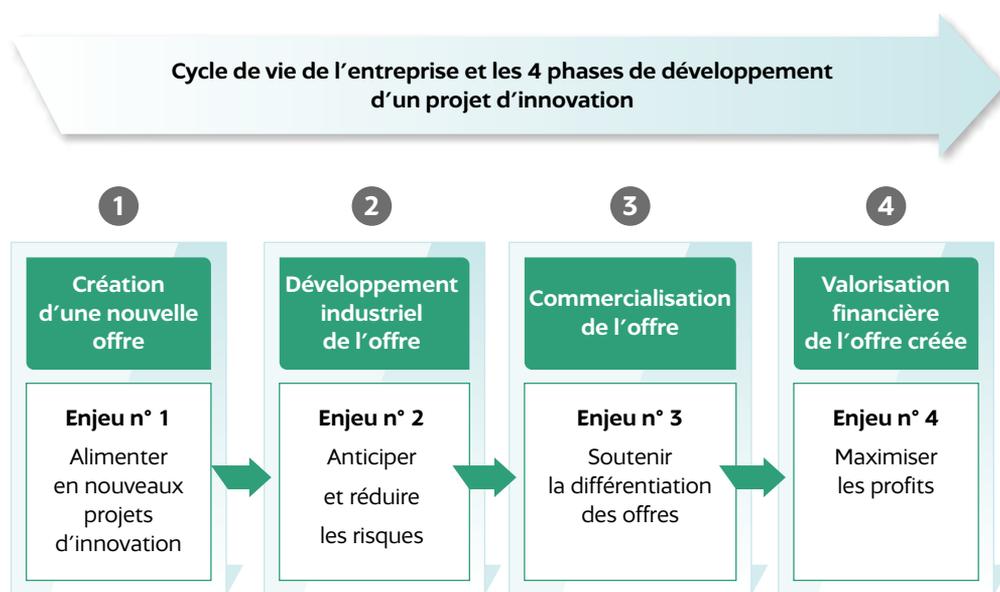
1.1

En quoi la propriété industrielle répond-elle aux enjeux du dirigeant d'entreprise ?

QUATRE ENJEUX À TRADUIRE EN OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Pour assurer la pérennité de son entreprise, le dirigeant ou la dirigeante d'entreprise est confronté quotidiennement à quatre grands enjeux : alimenter régulièrement l'entreprise en nouveaux projets d'innovation, anticiper et réduire les risques, soutenir une différenciation de l'offre de produits ou de services et maximiser les profits. Ces quatre enjeux peuvent aisément s'associer aux quatre principales phases de développement d'un projet d'innovation (figure 1).

Figure 1 ■ Phases de développement d'un projet d'innovation et enjeux pour l'entreprise

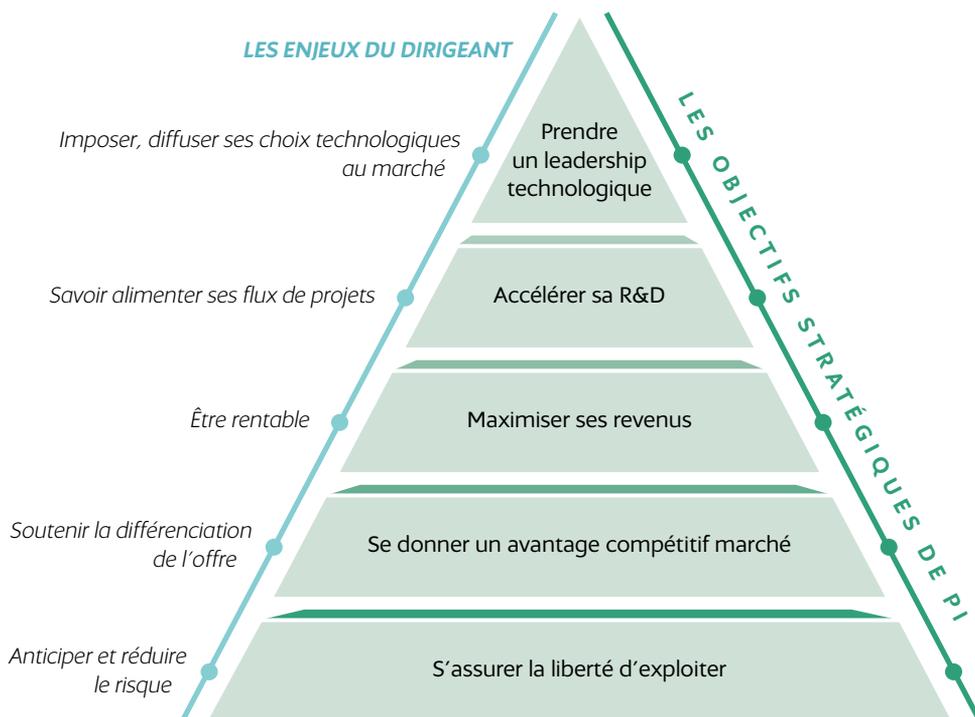


Source : Questel Consulting

Du besoin essentiel de survie (*la liberté d'exploiter*) au besoin de reconnaissance (*leadership*)

Quels que soient le contexte et l'environnement dans lesquels évolue l'entreprise, ces quatre grands enjeux se traduisent par des objectifs stratégiques de PI (propriété industrielle) pouvant être représentés par un graphe inspiré de la pyramide de Maslow (figure 2).

Figure 2 ■ Les 5 axes stratégiques de PI et les créations de valeur associées



Source : Questel Consulting, d'après « The new IP Strategy Agenda », A. Patel & P. Germeraad – Les Nouvelles – LESI – juin 2013

DESRIPTIF DE CHAQUE AXE STRATÉGIQUE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

S'assurer de la liberté d'exploiter (*enjeu pour le chef ou la cheffe d'entreprise : anticipation et réduction du risque*)

Avant d'investir des sommes conséquentes en recherche et développement, l'entreprise doit s'assurer que son offre n'est pas déjà couverte par des brevets ou d'autres droits détenus par des tiers.

Lorsqu'un brevet potentiellement gênant a été identifié, différentes tactiques peuvent être mises en place pour obtenir la liberté d'exploiter une invention (ex. : vérifier que les redevances de maintien en vigueur ont été régulièrement payées, prendre une licence d'exploitation, s'opposer ou chercher à invalider le brevet gênant, contourner le brevet si cela est possible à moindre coût et faible risque, échanger le brevet contre d'autres actifs...).

✓ Bonnes pratiques

— Vérifier la disponibilité de la marque sous laquelle l'entreprise souhaite commercialiser son produit innovant. Il est important d'effectuer cette vérification sur l'ensemble des pays ciblés par l'entreprise.

— S'assurer de la liberté d'exploitation de l'invention sur le territoire convoité.

Remarque : les études de liberté d'exploitation peuvent se révéler délicates à mener, notamment aux États-Unis, pour des technologies déjà saturées de brevets (ex. : le domaine des smartphones).

Se constituer un avantage compétitif (enjeu pour le chef ou la cheffe d'entreprise : différenciation de l'offre)

Les éléments permettant à l'entreprise de différencier son offre de produits ou de services de ceux des concurrents ont une valeur et doivent être protégés par les outils de propriété industrielle. Cela permet d'éviter les imitations et les contournements trop aisés et de ralentir les avancées des compétiteurs.

Le brevet et la marque permettent de consolider les avantages concurrentiels de l'offre, favorisant ainsi le développement des parts de marché et de la rentabilité.

Augmenter ses revenus grâce à la PI (enjeu pour le chef ou la cheffe d'entreprise : maximisation des profits)

L'entreprise peut accroître ses revenus, notamment par la concession de licences de brevets ou de marques et bénéficier d'autres avantages financiers par la valorisation de son portefeuille de brevets ou de marques auprès de tiers.

⚠ Point de vigilance

Chercher à valoriser *a posteriori* un portefeuille de brevets qui n'a pas été construit avec un objectif de valorisation et de maximisation des profits est une opération plus difficile.

Accélérer le processus d'innovation et la R&D (enjeu pour le chef ou la cheffe d'entreprise : alimentation en continu de nouveaux projets vecteurs de croissance)

Un management efficace de ses activités de propriété industrielle peut permettre de mettre de nouvelles offres sur le marché plus rapidement que ses compétiteurs :

- les bases de données de brevets permettent d'identifier rapidement de nouvelles briques technologiques utiles à la R&D de l'entreprise et constituent une source de créativité pour innover ;
- un portefeuille de brevets est utile à l'entreprise pour négocier avantageusement des échanges et accéder aux technologies brevetées de tiers. Les échanges croisés de licences de brevets, aujourd'hui répandus, permettent d'accélérer les programmes de R&D et de minimiser les risques de litiges ;
- un portefeuille de brevets rend l'entreprise visible et lui permet de négocier des conditions d'exploitation avantageuses pour ses futurs partenariats de R&D.

Prendre un leadership technologique (l'un des fondements de la stratégie PI pour le dirigeant ou la dirigeante d'entreprise)

Dans certains domaines technologiques, il est possible d'asseoir son leadership en détenant par exemple des brevets essentiels à la mise en œuvre d'une technologie récente s'intégrant à un nouveau standard. L'entreprise peut alors devenir un point de passage incontournable en licenciant ses brevets à des conditions acceptables par le marché (conditions FRAND¹). Ouvrir son portefeuille de brevets au plus grand nombre (parfois même gracieusement) facilite l'adoption d'une technologie par une communauté la plus large possible.

Renforcer le capital immatériel de l'entreprise (enjeu pour les start-up et PME : lever des fonds)

Un axe stratégique supplémentaire peut être ajouté aux cinq axes précédents : la propriété industrielle est un levier qui peut être utilisé efficacement pour lever des fonds et renforcer le capital immatériel de l'entreprise. En effet, le fait qu'une start-up ou une PME détienne des brevets contribue à rassurer les investisseurs et à favoriser les partenariats.

Selon France Brevets, le fait de détenir un brevet multiplie par trois les chances de succès d'une start-up (d'après une étude réalisée au printemps 2017 par Mines ParisTech pour France Brevets auprès d'un échantillon de 800 start-up). Cette étude montre aussi que 30 % des jeunes pousses ayant déposé au moins un brevet ont soit fusionné, soit été rachetées, ou ont réussi une introduction en bourse (ce qui est le cas de seulement 8 % des start-up ne détenant pas de titres de propriété industrielle).

” L'ESSENTIEL À RETENIR

Les outils de propriété industrielle (ex. : un brevet ou une marque) ne servent pas uniquement à protéger les produits de la copie. Bien utilisés, ils servent de nombreux objectifs de l'entreprise et répondent aux principaux enjeux du dirigeant ou la dirigeante :

- se constituer des avantages compétitifs et les protéger en France et dans les autres pays ciblés ;
- maximiser des revenus ;
- accélérer le processus d'innovation et de R&D ;
- prendre le leadership sur une technologie ;
- lever des fonds et renforcer le capital immatériel de l'entreprise.

Synthèse dans la Fiche-guide n° 1 : La propriété intellectuelle : quels enjeux pour le dirigeant d'entreprise.

1 FRAND (*fair, reasonable and non-discriminatory*) : accorder une licence d'utilisation d'un brevet à des conditions raisonnables

1.2

Quels sont les bénéfices de la propriété intellectuelle (PI) pour l'entreprise ?

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EST AU CŒUR DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE

Dans les premières années de la vie de leur entreprise, les créateurs de start-up sont souvent davantage préoccupés par l'aboutissement de leur R&D, le fonctionnement de leur prototype, le lancement commercial et le recrutement de collaborateurs que par la propriété intellectuelle. Pourtant, la propriété intellectuelle est un élément majeur pour une jeune entreprise, parce que la création d'une entreprise repose souvent sur une innovation et que les éléments constitutifs de sa valeur sont essentiellement des actifs immatériels.

L'univers des start-up est foisonnant : économie collaborative, e-commerce, fablabs, bio et green techs... Ces entreprises innovantes sont probablement les initiatrices des révolutions de demain ; elles reposent pour la plupart sur une innovation et ont aussi des signes distinctifs : dénomination sociale, marque, emblème, image, nom de domaine, design... Tout cela constitue des actifs immatériels qu'elles doivent particulièrement sécuriser car ils constitueront un élément essentiel de leur valorisation.

Mais les jeunes entreprises ne sont pas forcément très outillées pour gérer les questions de propriété intellectuelle : la PI peut paraître complexe dans la mesure où plusieurs étapes sont à gérer en parallèle. Elle est pourtant stratégique, voire vitale dans certains cas. Il faut donc s'y sensibiliser et voir les droits de propriété intellectuelle comme une boîte à outils dans laquelle le créateur d'entreprise peut piocher pour protéger ses innovations : à chaque stade de vie d'un projet d'entreprise, depuis sa création jusqu'à la commercialisation de ses produits et services, correspondent une ou plusieurs protections possibles. Et les premières étapes peuvent être « minimales ».

La propriété intellectuelle représente un « accélérateur de la croissance » pour les start-up :

- aide aux levées de fonds ;
- différenciation technologique ;
- construction et valorisation de l'image de marque ;
- facilitation du développement à l'international ;
- augmentation du pouvoir de négociation et de la crédibilité de l'entreprise auprès des partenaires ;
- source de revenus financiers complémentaires...

Points de vigilance

- Nombre d'aventures entrepreneuriales ont tourné court par négligence de l'aspect « propriété intellectuelle ». Est-il raisonnable d'initier un business innovant sans prendre en compte la protection de l'activité ? L'enjeu pour les créateurs d'entreprises est de « manager » leur propriété intellectuelle au fil du temps, en sécurisant leurs actifs immatériels, résultats de beaucoup de temps et d'argent investis.
- La plupart des start-up naissent d'une idée originale ; protéger une technologie très tôt est primordial car la demande de brevet doit être déposée **avant** de révéler l'invention à la presse ou au public par exemple.

LA PI : DES OUTILS AU SERVICE DE LA STRATÉGIE D'ENTREPRISE¹

La PI est un ensemble d'outils au service d'une stratégie d'entreprise : pourquoi dépenser de l'argent pour constituer un portefeuille de titres de PI (brevets d'invention, marques...) ? La réponse dépend des objectifs visés par l'entreprise. Quelques objectifs stratégiques classiques sont recensés dans ce schéma (figure 3).

Figure 3 ■ Titres de propriété industrielle et objectifs stratégiques de l'entreprise



Source : PME, pensez propriété intellectuelle !, DGCIS, 2010, d'après les travaux de P. Corbel et F. Fernandez

1. Préserver un avantage compétitif : le but est d'empêcher un concurrent de commercialiser un produit présentant les mêmes caractéristiques innovantes, et de créer ainsi une situation de monopole sur l'innovation brevetée ou les créations protégées.
2. Concéder une licence : le but est de permettre à un licencié d'exploiter des titres de PI (brevets, marques) ou un logiciel, en contrepartie d'un versement de redevances ou d'une autre compensation (licence croisée par exemple).

¹ Source : PME, pensez propriété intellectuelle !, DGCIS, 2010

- ③ Participer à un « patent pool » (pool de brevets) : certaines technologies font l'objet d'un grand nombre de droits de PI, détenus par différentes entreprises (ex. : les formats MPEG). Pour éviter des négociations trop complexes et favoriser une grande diffusion, les « patent pool » donnent un accès centralisé aux droits de PI « essentiels », et répartissent les redevances entre leurs détenteurs.
- ④ Moyen de négociation : un usage répandu est celui de la contre-offensive ou de la paix armée : en détenant des brevets, on dissuade les agressions des concurrents qui détiennent également des droits de PI. En outre, le fait de mettre en évidence les faiblesses des brevets des concurrents constitue également un élément de négociation.
- ⑤ Outil de reconnaissance : la décision de déposer un brevet est une marque d'estime et de reconnaissance pour les salariés faisant preuve de créativité et d'innovation.
- ⑥ Outil de créativité : en utilisant les brevets existants, il est possible d'imaginer des perfectionnements et des solutions techniques très différentes... qui pourront se révéler, à leur tour, brevetables.
- ⑦ Outil d'identification des savoirs : le brevet est un moyen d'identifier et de dater des savoirs techniques et leurs auteurs. Le secret constitue une alternative au brevet, mais il présente un risque : un tiers peut aboutir à la même solution et faire le choix du brevet.
- ⑧ Actif valorisable : dans les levées de fonds, les fusions acquisitions et l'organisation de flux financiers, les droits de PI sont des outils essentiels. Pour les investisseurs, la qualité du portefeuille de PI constitue un critère majeur.
- ⑨ Outil de dissuasion : le principe de précaution conduit souvent à ne pas prendre le risque d'enfreindre un droit de PI, même si sa validité est douteuse. Dans des compétitions commerciales, la détention d'un droit de PI permet souvent de faire « basculer » une décision.
- ⑩ Outil de communication « Modèle déposé, produit breveté... » : ces mentions sont des labels d'innovation particulièrement valorisants. La détention de droits de PI renforce l'image de l'entreprise auprès des clients, des partenaires financiers, et aussi des collaborateurs.
- ⑪ Information sur les brevets des tiers : la surveillance des brevets permet d'alimenter une veille technologique et de s'informer sur la stratégie technologique et commerciale des principaux concurrents. Cette exploitation de l'information PI disponible gratuitement est très utile pour éclairer, dynamiser, sécuriser et mieux exploiter les projets d'innovation.

La récente étude conjointe OEB EUIPO¹ révèle que « les PME ayant déposé au moins un droit de PI ont 21 % de chance supplémentaire de connaître ensuite une période de croissance et ont 10 % de chance supplémentaire de devenir une entreprise à forte croissance. »

L'étude montre également qu'une PME a jusqu'à 33 % de chance supplémentaire de devenir une entreprise à forte croissance si elle utilise un « bouquet » de marques, brevets et dessins ou modèles plutôt qu'une seule catégorie de droits de PI.

¹ Etude OEB – EUIPO : Droits de propriété intellectuelle et performance des entreprises dans l'UE – Février 2021

” L'ESSENTIEL À RETENIR

Pour une jeune entreprise dont la création repose sur une ou plusieurs innovations, la propriété intellectuelle est stratégique, voire vitale dans certains cas. Il faut donc s'y sensibiliser et voir les droits de la propriété intellectuelle comme une boîte à outils qui permet de sécuriser les biens immatériels.

Les bénéfices que peut apporter la propriété intellectuelle (PI) dans un contexte d'innovation sont multiples : préserver un avantage concurrentiel, lever des fonds, dynamiser la créativité, développer les actifs de l'entreprise et lui permettre d'exploiter les produits protégés, etc.

Pour bénéficier des avantages liés à la PI, l'entreprise doit vérifier certaines conditions (ex. : vérifier la liberté d'exploitation de ses brevets).

S'y ajoutent également les bénéfices liés à l'utilisation « gratuite » de la PI (ex. : utilisation de l'information brevet pour la veille).

Synthèse dans la Fiche-guide n° 2 : [Les bénéfices de la propriété intellectuelle pour l'entreprise.](#)

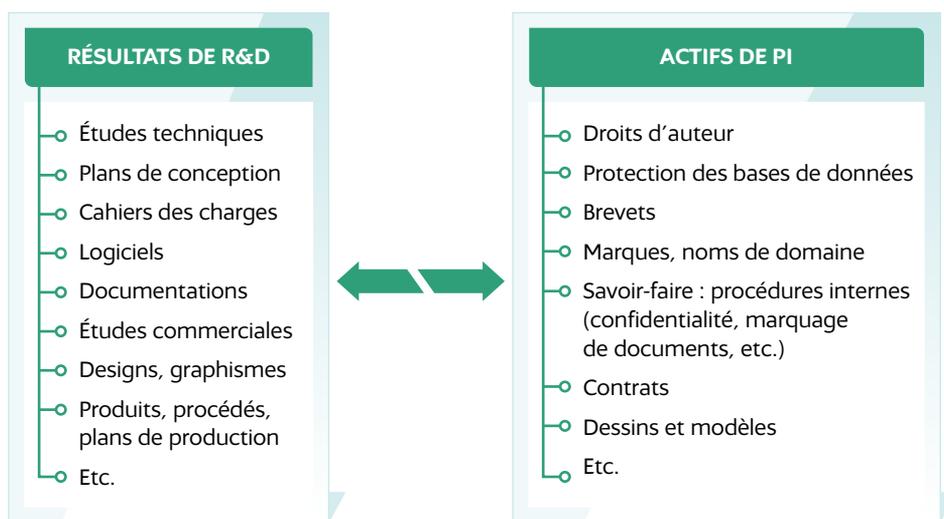
1.3 Comment identifier son patrimoine immatériel et le convertir en actifs de propriété intellectuelle ?

TOUTE ENTREPRISE POSSÈDE UN CAPITAL IMMATÉRIEL

Les actifs immatériels représentent une véritable valeur au sein de l'entreprise et recouvrent de multiples aspects : la somme des connaissances produites par l'entreprise, les procédés et secrets de fabrication, le savoir-faire, les procédures internes, les bases de données et systèmes d'informations, la notoriété et les réseaux sont autant d'éléments pouvant générer de la valeur.

Chaque production réalisée dans le cadre de la R&D de l'entreprise, pour être susceptible d'exprimer une valeur économique propre, peut être convertie en actif de propriété intellectuelle, comme l'illustre la figure 4.

Figure 4 ■ Transformation des créations de l'entreprise en actifs de propriété intellectuelle



Source : *La propriété intellectuelle et la transformation numérique de l'économie*, p. 209, Marc Leveils, INPI, 2015

Une analyse de l'ensemble des actifs de propriété intellectuelle détenus par l'entreprise lui permet :

- de vérifier que la protection de chaque création intellectuelle est adéquate et de compléter les protections le cas échéant ;
- d'affiner la stratégie de PI pour améliorer le positionnement de l'entreprise sur ses marchés ;
- d'identifier les actifs sous-utilisés ;
- de détecter d'éventuelles menaces pouvant impacter l'entreprise.

Pour évaluer la propriété intellectuelle détenue par l'entreprise, [voir la Fiche-guide n° 3 : Évaluer la propriété intellectuelle de l'entreprise.](#)

La réussite et la pérennité d'une entreprise dépendent en grande partie de sa capacité à imaginer de nouveaux produits. C'est pourquoi, quelle que soit la nature des créations, celles-ci méritent d'être protégées.

Le fait de protéger son patrimoine immatériel par des titres de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles) confère plusieurs avantages à l'entreprise :

- obtenir le droit exclusif d'exploiter un produit, un nom commercial, un procédé de fabrication ou encore une technologie ;
- pouvoir étendre ce droit exclusif d'exploitation à plusieurs pays, en fonction de la stratégie de l'entreprise ;
- le portefeuille de titres de propriété industrielle est un actif immatériel pris en compte dans le calcul de la valeur de l'entreprise (ex. : en cas de cession d'une branche d'activité) ;
- ces actifs immatériels valorisables peuvent générer des ressources : il est par exemple possible de céder un brevet ou de concéder des licences de marque en contrepartie de revenus.

” L'ESSENTIEL À RETENIR

La réussite et la pérennité d'une entreprise dépendent en grande partie de sa capacité à imaginer de nouveaux produits. C'est pourquoi, quelle que soit la nature des créations, celles-ci méritent d'être protégées.

Le fait de protéger son patrimoine immatériel par des titres de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles) confère à l'entreprise un droit exclusif d'exploiter ses créations. Ce patrimoine est valorisable.

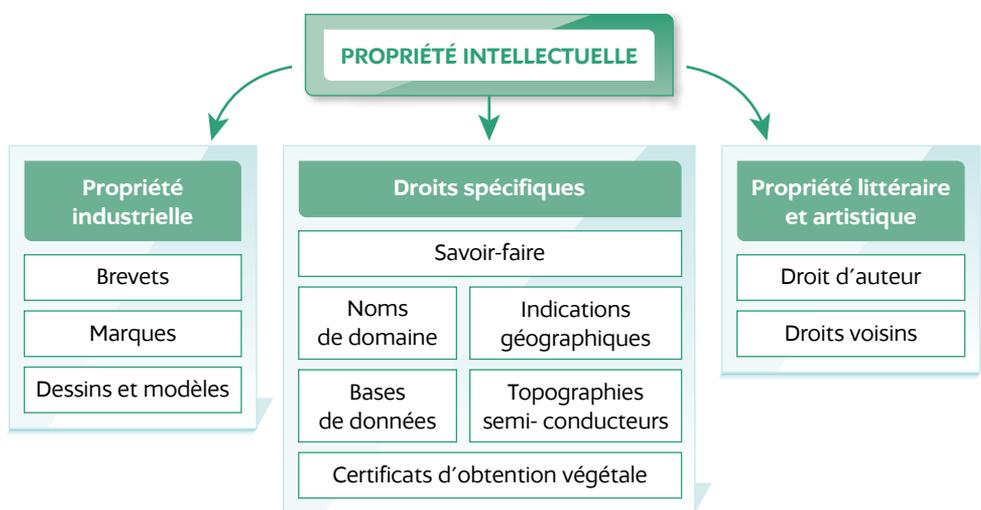
1.4

Brevet, marque, dessin et modèle, droit d'auteur : quelle complémentarité ?

Les actifs immatériels de l'entreprise peuvent être protégés par différents moyens :

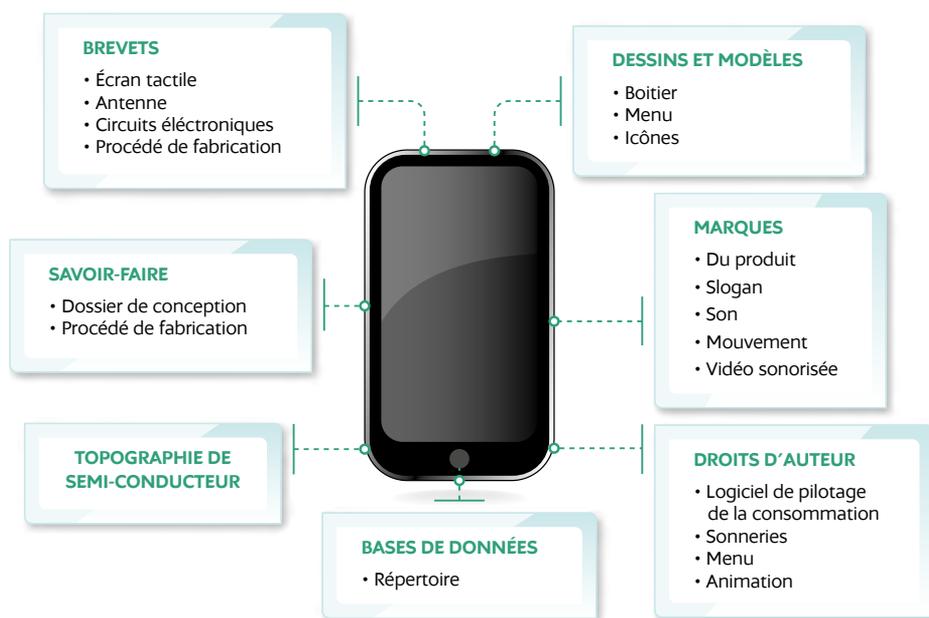
- par la propriété littéraire et artistique : le droit d'auteur pour les œuvres de l'esprit, le logiciel ;
- par les titres de propriété industrielle : le brevet d'invention protège les aspects techniques, la marque protège les signes de ralliement de la clientèle, les dessins et modèles protègent l'esthétique d'un produit ;
- par d'autres droits spécifiques : protection des noms de domaine internet, producteurs de bases de données, protection des puces et semi-conducteurs, etc.

Quelle est la complémentarité entre ces différentes protections ? Les droits de propriété intellectuelle peuvent être schématisés de manière très simple :



D'après la source : *La propriété intellectuelle*, P. Breesé et Y. de Kermadec, dépliant Infopoche Nathan et INPI, 2009

L'exemple du smartphone illustre tout à fait la complémentarité des droits de propriété intellectuelle : la figure ci-après montre la variété des protections relatives aux différents éléments qui composent un smartphone.



Source : INPI 2019

LE BREVET D'INVENTION¹ : POUR PROTÉGER LES ASPECTS TECHNIQUES

D'une durée de vie maximale de 20 ans (à l'exception des brevets sur les médicaments), le brevet d'invention confère un droit exclusif pour l'exploitation **d'une solution technique, d'une technologie ou d'un procédé de fabrication**. Le brevet offre à son détenteur la possibilité d'interdire à d'autres toute utilisation, fabrication, importation de son invention sans son accord. Ce droit d'interdire ne concerne que les pays ou territoires couverts par le brevet (voir la Fiche-guide n° 7 : [Obtenir un brevet](#)).



Point de vigilance

Le brevet d'invention est souvent assimilé à une protection. Un brevet donne à l'entreprise la possibilité d'empêcher ses concurrents de produire et de commercialiser l'invention dans les pays dans lesquels elle a été protégée. **Attention : un brevet ne protège pas l'entreprise contre le risque d'être elle-même contrefactrice. Il lui appartient de vérifier si elle a le droit d'exploiter son invention dans les pays dans lesquels elle souhaite la fabriquer ou la commercialiser.**

Le brevet est aussi un moyen efficace de dissuasion : son existence suffit dans bien des cas à éviter des procédures judiciaires...

En protégeant les aspects techniques de ses innovations par des brevets, l'entreprise s'assure un avantage compétitif stratégique et s'offre la possibilité de rentabiliser une partie de ses recherches, dans un environnement de plus en plus concurrentiel et mondialisé. Le

¹ Source : www.inpi.fr

brevet renforce la valeur de l'entreprise : plus qu'un indicateur de sa capacité à innover, il constitue un élément de son actif immatériel, qui peut être valorisé et transmis.

Que faut-il breveter ? Que faut-il publier ? Que faut-il garder secret ? De quoi l'entreprise a-t-elle besoin pour obtenir un monopole de production sur un produit ? Autant de questions qui se posent en interne au sein d'une entreprise. La stratégie adéquate dépend du domaine d'activité, du marché, de l'entreprise et de ses besoins.



Sur le terrain

La stratégie d'ARaymond (ETI spécialisée dans la production de moyens de fixation)

« Chez ARaymond, nous travaillons au cas par cas en collaborant étroitement avec les inventeurs afin de savoir de quoi ils auront besoin pour la réalisation industrielle de leur conception. Que voulons-nous interdire aux concurrents ? Qu'est-ce qui a une véritable valeur pour notre entreprise ? C'est en répondant à ces questions que nous préparons nos demandes de brevets. Il va de soi que le but reste d'interdire aux concurrents de reproduire nos inventions, mais notre comportement avant de pouvoir user de cette interdiction (avant la délivrance du brevet) est très important pour l'entreprise. »

« L'inventeur est à même d'expliquer pourquoi son invention est différente, unique, ingénieuse, l'inventivité étant bien souvent la partie la plus disputée d'une demande de brevet. »



À savoir

Le savoir-faire de l'entreprise recouvre des éléments – brevetables ou non – que l'entreprise ne souhaite généralement pas dévoiler : tours de mains, réglages spécifiques, formules de fabrication, secrets de fabrique... (voir la Fiche-guide n° 11 : Protéger le savoir-faire de l'entreprise).

LA MARQUE : UNE PROTECTION EFFICACE DES PRODUITS ET SERVICES

Une marque permet à une entreprise de faire connaître ses produits ou ses services et de les distinguer de ceux des concurrents. Elle offre aux consommateurs un point de repère car elle représente l'image de l'entreprise et est garante, aux yeux du public, d'une certaine constance de qualité. C'est donc un bien précieux, un élément indispensable de la stratégie industrielle et commerciale. Une marque non protégée offre aux concurrents la possibilité de s'en emparer et de bénéficier à bon compte des efforts réalisés par l'entreprise.

En déposant sa marque à l'INPI, l'entreprise obtient un monopole d'exploitation sur le territoire français pour 10 ans, renouvelable indéfiniment (voir la Fiche-guide n° 5 : Obtenir une marque). L'entreprise peut alors se défendre contre toute personne qui imiterait ou utiliserait cette marque sans son accord.

Une marque peut être un élément verbal (une dénomination, un assemblage de mots, un nom patronymique, un nom géographique, des lettres, etc.) ou un élément numérique (chiffres), un signe figuratif (ex. : un dessin, un logo, la forme d'un produit, un motif qui se répète régulièrement), un signe sonore (ex. : jingle), un mouvement ou un changement de position (représentée dans un fichier vidéo ou série d'images fixes séquentielles montrant le mouvement ou le changement de position), un hologramme ou une combinaison d'image et de son (marque multimédia).

La protection est territoriale : une marque enregistrée à l'INPI¹ est valable sur le territoire français. Quand une entreprise française exporte ses produits et/ou services, éventuellement par l'intermédiaire de partenaires étrangers, elle doit étendre la protection de sa marque française à d'autres pays (voir la Fiche-guide n° 9 : Étendre à l'étranger la protection d'un brevet, d'une marque ou d'un dessin et modèle).



Sur le terrain

L'exemple de Michel & Augustin

Créée en France en 2004 pour la fabrication de biscuits, la marque de produits alimentaires Michel et Augustin a développé une notoriété qui lui a permis d'étendre sa gamme de produits aux produits laitiers, jus de fruits et desserts frais. Depuis 2011, la marque est distribuée dans une quinzaine de pays et une filiale a été créée aux États-Unis en 2015. La stratégie de l'entreprise consiste à protéger par des dépôts de marques l'ensemble de ses signes distinctifs : logos, slogans, noms de produits, etc.

L'entreprise détient plus de 90 marques dont elle a étendu la protection en Europe et à l'étranger, en fonction des pays ciblés.

*Exemple de marque française :
logo et slogan de l'entreprise*



Marque FR 05 3 353 337
Dépôt du : 15 AVRIL 2005
Classification de Nice : 29 ; 30 ; 32.

*Exemple de slogan déposé
à titre de marque*



Marque FR 16 4 287 556
Dépôt du : 15 JUILLET 2016
Classification de Nice : 29 ; 30 ; 32 ; 35

Exemple de marque de l'Union européenne



Marque numéro : 15667124
Date de dépôt : 2016-07-19
Classification de Nice : 29 ; 30 ; 32 ; 35 ; 43

Source : bases-marques.inpi.fr

Exemple de marque internationale



Date de dépôt : 2011-11-03
Pays désignés : Australie, Suisse, Chine, Japon,
République de Corée, Fédération de Russie,
Singapour, États-Unis
Dépôt d'origine : EM 007478589 2008-12-18
Classification de Nice : 29 ; 30

¹ INPI (Institut national de la propriété industrielle) : office français de propriété industrielle

LE DESSIN ET MODÈLE : POUR PROTÉGER L'APPARENCE

L'apparence des produits de l'entreprise revêt aussi une importance stratégique car elle permet de se distinguer de la concurrence et de séduire le consommateur : en présence de produits de qualité et de prix similaires, ce dernier choisit souvent le plus esthétique.

Les dessins et modèles ont pour fonction de protéger le design ou l'apparence d'un produit. En déposant un dessin ou un modèle à l'INPI, l'entreprise obtient un monopole d'exploitation sur le territoire français pour une durée minimale de 5 ans, qui peut être prolongé par tranches de 5 ans, jusqu'à un maximum de 25 ans. Ce monopole d'exploitation confère à l'entreprise la possibilité de se défendre vis-à-vis de contrefacteurs qui la reproduiraient ou l'imiteraient ([voir la Fiche-guide n° 6 : Obtenir un dessin et modèle](#)).

On parle de dessin (en deux dimensions) pour les créations ornementales (ex. : un motif à imprimer sur un t-shirt ou sur de la vaisselle) et de modèle pour les créations en trois dimensions (ex. : le design d'un canapé ou d'un véhicule).

L'INDICATION GÉOGRAPHIQUE : SIGNE OFFICIEL DE QUALITÉ ET D'ORIGINE D'UN PRODUIT

L'indication géographique (nom de produits associé à celui d'une zone géographique) est un signe qui peut être utilisé sur des produits qui ont une origine géographique précise et qui possèdent des qualités, une notoriété ou des caractéristiques liées à ce lieu d'origine.

Pour les consommateurs, c'est une garantie sur la qualité et l'authenticité d'un produit (techniques de fabrication et/ou traditions associées au lieu d'origine des produits).

Pour les artisans ou les entreprises, c'est un moyen de valoriser leurs produits et leur savoir-faire, ainsi qu'un outil efficace contre une concurrence déloyale et d'éventuelles contrefaçons.

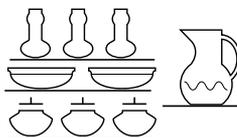
Attention : une indication géographique n'est pas un titre de propriété industrielle (il n'y a pas de propriétaire).



Sur le terrain

L'exemple de l'IG Porcelaine de Limoges

LA PORCELAINES DE LIMOGES



INPI – 1702
Décision n°2017-168

Publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n° 17/48 du 1er décembre 2017

Porte bougie Bubble Mykonos
Collection Jaune de Chrome
Verseuse Hémisphère Gris
Collection JL Coquet
Feuille de châtaignier,
Création Jean-Louis Puivif
Poignées de portes,
Collections MERIGOUS Limoges
Bijoux, pendentifs et boucles d'oreilles,
Collection Chris Decor Limoges

L'indication géographique « porcelaine de Limoges » couvre tous les produits en porcelaine entièrement manufacturés, (fabriqués et décorés), dont toutes les étapes de production sont réalisées dans le département de la Haute-Vienne et qui respectent un cahier des charges très précis (façonnage, coulage, calibrage, estampage, pressage, finition, cuisson, émaillage, etc...), garantissant une transparence sur l'origine, le mode de fabrication et la traçabilité des produits.



La singularité de la porcelaine de Limoges tient à la conjonction de plusieurs facteurs : finesse, dureté, translucidité, qualité artistique et spécificité des décors, ce qui lui permet de se retrouver sur les plus belles tables des quatre coins du monde.

Localisation : Département de la Haute-Vienne (87)

Quelques chiffres :
24 entreprises certifiées, 7 en cours de certification
Plus de 1 000 emplois
90 millions d'€ de CA, dont plus de la moitié à l'export

www.porcelainedelimoges.fr
@IGPorcelaine
@porcelainedelimoges



Un point d'histoire : La présence de l'activité porcelainière à Limoges s'explique par la découverte en 1768, au sud-ouest de Limoges, d'un gisement de kaolin d'une admirable pureté, aussitôt qualifié d'« or blanc ». De nombreuses manufactures se créent alors, faisant de Limoges une métropole de l'industrie porcelainière française.

L'association pour l'IG Porcelaine de Limoges est reconnue en tant qu'ODG (organisme de défense et de gestion). Créée le 17 avril 2014, l'association regroupe la majorité des fabricants et des décorateurs qui se sont mobilisés pour porter et financer l'indication géographique.

D'autres exemples d'IG homologuées : Linge Basque, Pierres marbrières de Rhône-Alpes, Charentaise de Charente-Périgord, Tapis et Tapisserie d'Aubusson, Grenat de Perpignan, Pierre de Bourgoigne, Granit de Bretagne, Siège de Liffol...

LE DROIT D'AUTEUR : UN DROIT ATTACHÉ AU CRÉATEUR

Le droit d'auteur¹ protège les œuvres littéraires, les créations musicales, graphiques et plastiques, mais aussi les logiciels, les créations de l'art appliqué, les créations de mode, etc.

¹ D'après inpi.fr

À savoir

Le droit d'auteur ne protège pas les idées ou les concepts. Les idées sont de libre parcours ; c'est leur matérialisation qui est protégeable. Il en est de même pour les concepts car ils correspondent à une idée globale (ex. : le concept d'un nouveau service à la personne). Un concurrent qui reproduit un concept complet dans les moindres détails peut néanmoins être sanctionné au titre de la concurrence déloyale.

Le droit d'auteur s'acquiert sans formalité, du fait même de la création de l'œuvre. Une création est donc protégée à partir du jour où elle est réalisée.

Les lois sur le droit d'auteur diffèrent d'un pays à l'autre et la protection accordée en France n'est pas automatiquement reconnue à l'étranger. Le droit français est l'un des rares droits qui attribue un élément moral au **droit d'auteur**.

Le droit moral est attaché à la personne de l'auteur. Il est ainsi :

- perpétuel (non limité dans le temps) ;
- inaliénable (il ne peut faire l'objet de cession) ;
- imprescriptible (l'auteur ne peut y renoncer) ;
- transmissible aux héritiers à la mort de l'auteur.

Le droit d'auteur comprend également des aspects patrimoniaux, notamment :

- le droit de reproduction : toute reproduction d'une œuvre est soumise à l'autorisation préalable de l'auteur ;
- le droit de représentation : l'œuvre ne peut être représentée en public sans l'autorisation expresse de l'auteur.

La titularité de ces droits patrimoniaux appartient à l'auteur des créations esthétiques ou graphiques, des développements d'un logiciel, d'un site internet... Lorsqu'une entreprise a recouru à un prestataire externe, il est recommandé pour chaque prestation de conclure un contrat de cession de droits sur les réalisations commandées. Par ailleurs, il convient d'intégrer dans les contrats de travail une clause de cession des droits de propriété intellectuelle des salariés. Pour les collaborateurs non-salariés (stagiaire, doctorant, travailleur indépendant, mandataire social, associé), un contrat de cession des droits sur leur création est également nécessaire.

Bonne pratique

Lorsqu'une entreprise choisit d'avoir recours au droit d'auteur, elle doit se donner les moyens d'établir la preuve de sa création en cas de litige. Il est possible de se constituer des preuves de différentes façons, par exemple :

- en utilisant le service e-Soleau de l'INPI ([voir la Fiche-guide n° 12 : Constituer des preuves de ses créations et de leur usage](#)) ;
- en déposant les créations auprès d'un officier ministériel (notaire ou huissier de justice) ou en faisant appel à une société de gestion de droits d'auteurs.



Sur le terrain

En matière de droit d'auteur, la question des plans industriels – dessins de conception et des bases de données qui les contiennent – est souvent méconnue¹.

Il n'est pas rare qu'un fournisseur ou un client réclame la copie d'un plan ou d'un dessin industriel pour réaliser des évaluations, des tests et des vérifications liées à l'intégration d'un produit dans sa production.

Ce type de plan comporte généralement des informations industrielles (dimensions, etc.) indispensables pour produire. Dans certaines industries ces plans circulent librement entre fournisseurs, clients, sous-traitants, etc. et il convient de **veiller à la formulation des mentions qui apparaissent sur chaque plan**. Personne n'est libre de copier ou d'utiliser les plans sans l'autorisation de l'auteur.

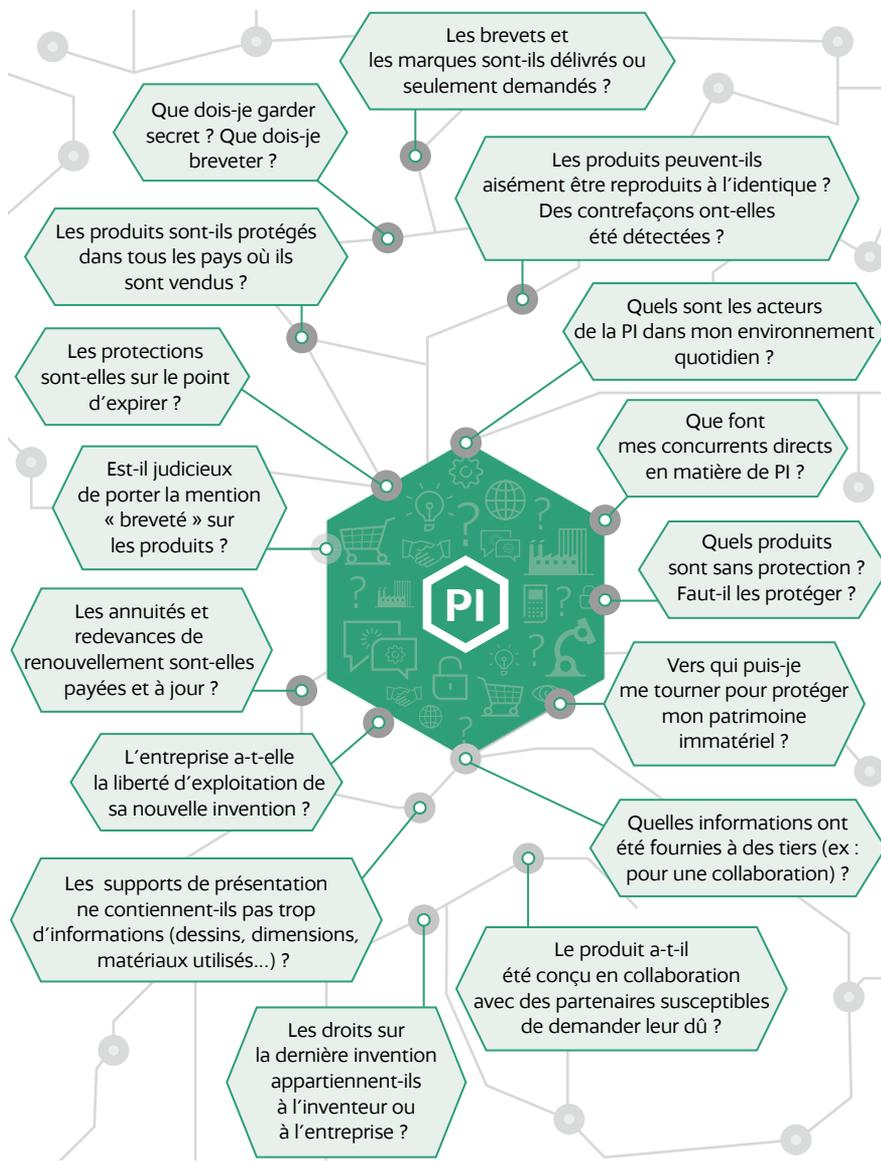
MAÎTRISER LA PROTECTION DE SES ACTIFS IMMATÉRIELS

À la lumière de ce qui précède, une entreprise peut-elle raisonnablement affirmer qu'elle maîtrise ses actifs immatériels ? Les exemples de questions de propriété intellectuelle que peuvent se poser les entreprises sont nombreux (*cf.* encadré ci-après) et ce guide a pour objectif d'aider à y apporter des réponses.

¹ Source : ARaymond

Sur le terrain

Exemples de questions de PI¹ que des entreprises se posent au quotidien



¹ Source : ARaymond



BOÎTE À OUTILS

Synthèse de la protection des créations intellectuelles

Mode de protection	Types de créations			Caractéristiques de la protection		
	Innovation technique	Création esthétique	Désignation d'un produit ou service	Durée de protection	Conditions de protection	Formalités
Brevet	Oui	Non	Non	20 ans	Invention. Nouveauté. Activité inventive. Application industrielle.	Dépôt à l'INPI.
Marque	Non	Oui	Oui	10 ans renouvelables indéfiniment	Signe distinctif, disponible et licite.	Dépôt à l'INPI.
Dessin et modèle	Non	Oui	Parfois	5 ans renouvelables 4 fois	Nouveauté. Caractère propre.	Dépôt à l'INPI.
Droit d'auteur	Non	Oui	Parfois	70 ans	Mise en forme de l'œuvre. Originalité.	Dépôt pour datation conseillé.
Secret	Oui	Oui	Non	Tant que le secret n'est pas dévoilé	Non-accessibilité.	Dépôt pour datation conseillé.

Source : PME, pensez propriété intellectuelle !, Pierre Breesé et Yann de Kermadec, DGCIS, 2010

” L’ESSENTIEL À RETENIR

Il existe différents moyens de protéger les actifs immatériels de l’entreprise : la propriété littéraire et artistique (le droit d’auteur), les titres de propriété industrielle (le brevet d’invention, la marque, le dessin et modèle). Ces différentes protections sont complémentaires.

Le brevet d’invention protège les aspects techniques d’une création, pour une durée maximale de 20 ans.

La marque protège les signes qui permettent de distinguer les produits et services de l’entreprise de ceux des concurrents. Elle est renouvelable tous les 10 ans, indéfiniment.

Le dessin et modèle protège le design ou l’apparence d’un produit, pour une durée maximale de 25 ans.

Le droit d’auteur s’acquiert sans formalité, mais il convient de se constituer des moyens de preuve.

Synthèse dans la Fiche-guide n°4 : Complémentarité des titres de propriété intellectuelle

1.5 Transformation numérique : comment gérer la propriété intellectuelle ?

La transformation numérique devient un élément déterminant de la compétitivité des entreprises car elle révolutionne l'innovation (augmentation de la diffusion des connaissances, intensification des flux de données, rapidité croissante des échanges d'informations). La rapidité de croissance est au cœur des stratégies et le succès d'un produit repose désormais moins sur la rapidité de diffusion d'une nouvelle technologie que sur la vitesse de diffusion de son usage.

L'ouvrage de l'INPI sur la propriété intellectuelle et la transformation numérique de l'économie¹ fournit des repères sur les aspects de PI à prendre en compte par les entreprises à l'ère du numérique. En effet, la majorité des œuvres produites aujourd'hui au sein des entreprises² comporte une partie numérique. Actuellement, une création numérique est soumise à plusieurs régimes juridiques. En cela elle est aussi juridiquement complexe à définir que l'œuvre multimédia. La notion d'œuvre numérique se situe à la frontière entre l'œuvre logicielle, l'œuvre audiovisuelle et la base de données. C'est pourquoi des réflexions sont menées actuellement sur une réforme globale du droit d'auteur.

PROTECTION DES ALGORITHMES DE LOGICIELS ET DE SITES INTERNET³

Ce que l'on désigne généralement par le terme algorithme est en réalité une création intégrée au code source d'un logiciel.

L'algorithme fait partie des créations les plus valorisées de l'économie numérique moderne. C'est pourquoi beaucoup d'entreprises choisissent de se protéger en conservant le secret de cette création.

 **Bonnes pratiques**

— Pour conserver le secret sur ses créations, il est important de sensibiliser les collaborateurs de l'entreprise à la confidentialité des données, aux enjeux du management des connaissances et à leur sécurisation.

1 *La propriété intellectuelle et la transformation numérique de l'économie : regards d'experts*, INPI, septembre 2015
2 D'après Viviane Gelles et Blandine Poidevin, *La PI et la transformation numérique de l'économie*, INPI
3 D'après Marc Schulet et Benjami Znaty, *La PI et la transformation numérique de l'économie*, INPI

- Le moyen le plus classique dont dispose l'entreprise pour protéger le secret vis-à-vis de l'extérieur est le contrat de confidentialité (un modèle d'accord de confidentialité est présenté dans la Fiche-guide n° 27) : le signataire du contrat engage sa responsabilité s'il dévoile l'algorithme objet de la confidentialité ou s'il utilise l'algorithme pour son propre compte.



Sur le terrain

L'exemple de la start-up PredicSis

En 2013, Jean-Louis Fuccellaro bénéficie du programme d'essaimage « Open innovation » de la société Orange et fonde la start-up PredicSis. C'est sur un algorithme prédictif, capable d'anticiper les comportements des consommateurs, qu'il jette son dévolu. Il pressent le boom des *Big Data* et la nécessité d'avoir les moyens de les traiter par l'intelligence artificielle. Les solutions mises au point par PredicSis permettent de rendre plus efficaces les campagnes marketing de leurs clients, essentiellement des banques, des assurances et des acteurs du digital. En traitant les données clients, PredicSis est capable de dresser des portraits-robots et déterminer ainsi les publics *a priori* les plus réceptifs à une offre de renouvellement, un abonnement, un produit, etc.

Jean-Louis Fuccellaro veille à ce que PredicSis protège tout ce qui peut l'être : le logiciel (protégé par le droit d'auteur), mais aussi d'autres aspects des techniques de scalabilité¹ ou de sécurité (protégeables par brevet). En deux ans d'existence, l'entreprise a ainsi déposé cinq demandes de brevets. D'autres éléments restent en revanche secrets. Sur ce marché international et concurrentiel, les modes de protection choisis revêtent une importance cruciale. 70 % des clients de l'entreprise étant basés aux États-Unis, l'entreprise a conservé sa R&D en Bretagne et développe des filiales commerciales aux États-Unis.

Source : inpi.fr

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET SITE INTERNET

Selon l'OMPI², plusieurs éléments du site Internet d'une entreprise sont susceptibles d'être protégés par la propriété intellectuelle :

- la conception du site Web peut être protégée par le droit d'auteur ;
- le contenu créatif du site (textes, photographies, éléments graphiques, musiques et vidéos) peut être également protégé par le droit d'auteur ;
- les bases de données peuvent être protégées par le droit d'auteur ou du producteur de base de données (ou le droit sui generis du producteur de base de données) ;
- les noms commerciaux, les logos, les noms de produit, les noms de domaine et d'autres signes figurant sur le site Web de l'entreprise peuvent être protégés en tant que marques ;
- les symboles graphiques créés par ordinateur, les images d'écran et les interfaces utilisateur graphiques peuvent être protégés par des dessins et modèles ;
- les logiciels utilisés dans les sites Web, peuvent être protégés par le droit d'auteur.

¹ Scalabilité : capacité à maintenir ses fonctionnalités et ses performances en cas de forte montée en charge

² Source : « Propriété intellectuelle et commerce électronique : comment s'occuper du site Web de votre entreprise », Lien Verbauwheide, Consultante à la division des PME de l'OMPI, www.wipo.int/sme

Comme le souligne l'APP (Agence pour la protection des programmes), à la différence des brevets et des marques, il n'est pas nécessaire de déposer une création numérique pour acquérir un droit concernant sa protection. Cependant, son dépôt auprès d'un organisme d'archivage est un moyen tangible et daté de prouver la paternité d'une création.



À savoir

Lorsqu'une entreprise fait appel à un concepteur professionnel pour concevoir son site Internet, un contrat de cession de droits d'auteur doit accompagner la réalisation de ce travail. Il est vivement recommandé d'en examiner le contenu (titularité des droits de modification, d'adaptation, de traduction, maintenance et mises à jour, etc.) afin de prévenir tout litige ultérieur.

Si l'entreprise utilise elle-même un logiciel d'aide à la conception de site Internet (open source ou non), il convient d'en examiner les conditions d'utilisation. Le terme « open source », s'il sous-entend la gratuité, n'est pas synonyme de « libre de droits ».

NOM DE DOMAINE INTERNET¹

Le nom de domaine est un moyen de communiquer sur son activité, de rallier sa clientèle et d'élargir la réputation commerciale de l'entreprise à l'échelle mondiale. Le nom de domaine profite à celui qui, le premier arrivé, en demande la réservation ; c'est donc la règle du « premier arrivé, premier servi » qui s'applique.

Cependant, en raison de l'accroissement des pratiques de cybersquatting, les règles d'antériorisation des noms de domaines Internet ont été précisées en 2012 : si le nom de domaine a été enregistré postérieurement à une marque déposée, le titulaire de la marque peut demander le transfert en sa faveur de ce nom de domaine dans les situations suivantes :

- le nom de domaine est identique ou susceptible d'être confondu avec la marque ;
- le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi ;
- pour la mauvaise foi, celle-ci est nécessaire au stade de l'enregistrement ET de l'usage du nom de domaine ;
- le défendeur ne doit pas avoir de droit ni d'intérêt légitime par rapport au nom de domaine.



Bonnes pratiques

Avant de réserver un nom de domaine, il convient d'effectuer une recherche pour s'assurer que le nom de domaine envisagé ne porte pas atteinte à des droits antérieurs (par exemple une marque existante, une dénomination sociale ou un autre nom de domaine). La seule réservation d'un nom de domaine n'équivaut pas à une protection. Il faut encore que le nom de domaine soit exploité en relation avec des produits et services sous la forme d'un site internet.

Un nom de domaine peut désormais servir de fondement à une opposition à l'encontre d'une demande de marque dans le cas où il existerait un risque de confusion dans l'esprit du public. Toutefois son titulaire devra alors apporter la preuve de l'exploitation de son nom de domaine ainsi que la portée de celui-ci, qui ne doit pas être seulement locale.

¹ Source : INPI

Il est toujours souhaitable pour une entreprise d'enregistrer également ce nom de domaine sous la forme d'une marque. Ce dépôt devra être effectué dans les catégories de produits ou services que l'entreprise compte présenter sur son site.

CESSION DE E-BUSINESS¹

Avec le développement du commerce électronique, les opérations de cession portant sur une activité de e-business ou un site Internet se multiplient. Les juges reconnaissent désormais la notion juridique d'e-fonds de commerce, avec l'existence d'une clientèle propre, les éléments de ralliement de la clientèle étant protégés par des droits de propriété intellectuelle.

Par rapport au fonds de commerce traditionnel, le fonds de commerce électronique comporte deux spécificités : le contrat d'hébergement du site Internet et le nom de domaine.



Points de vigilance

- Le contrat de cession de e-business n'entraîne pas la transmission automatique des contrats d'hébergement et de référencement, pourtant nécessaires à l'exercice de l'activité.
- Le nom de domaine Internet n'est pas un droit de propriété intellectuelle et n'est donc pas transféré de plein droit avec le fonds de commerce électronique.

PROTECTION DES BASES DE DONNÉES²

Le droit d'auteur protège l'architecture d'une base de données. Le producteur d'une base de données bénéficie d'une protection³ contre toute extraction ou réutilisation d'une partie substantielle de ses données ; c'est le droit *sui generis*. Pour bénéficier de cette protection, il doit être en mesure de prouver qu'un investissement financier, matériel et humain substantiel a été réalisé pour constituer cette base de données.

L'Agence pour la protection des programmes (APP) recommande de déposer la structure et le contenu de la base de données afin de disposer d'un moyen de preuve à date certaine en cas de litige.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES ET RGPD

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) veille au respect de la loi informatique et libertés qui s'applique, dès lors que l'entreprise réalise des traitements de données personnelles à titre professionnel. Le site Internet donneespersonnelles.fr rappelle les actions à effectuer pour être en règle :

- informer les personnes de leurs droits ;

1 D'après Tamara Booterston, *La PI et la transformation numérique de l'économie*, INPI

2 D'après Nicolas Courtier, *La PI et la transformation numérique de l'économie*, INPI

3 Article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle

- assurer la sécurité des données ;
- respecter les règles spécifiques aux données sensibles (soumises à autorisation de la CNIL) ;
- respecter les droits des personnes ;
- respecter les principes essentiels de la loi ;
- conserver les données au sein de l’UE (ou respecter les dérogations spécifiques).

Depuis le 25 mai 2018, date d’entrée en vigueur du nouveau règlement européen, la procédure de déclaration à la CNIL est supprimée (sauf pour les données sensibles). Le Règlement général pour la protection des données personnelles (RGPD) repose sur quatre principes :

- **le consentement** : pour le traitement de ses données à caractère personnel, la personne concernée doit donner son consentement par un acte positif clair ;
- **la transparence** : les organismes doivent fournir des informations claires sur la façon dont sont traitées les données à caractère personnel et celles-ci doivent être accessibles pour les personnes concernées ;
- **le droit des personnes** : le « droit à l’oubli » oblige les organismes à supprimer les données à caractère personnel dans le délai d’un mois suivant une demande. Par ailleurs, le « droit à la portabilité » permet à une personne de récupérer ses données à caractère personnel sous une forme réutilisable ;
- **le principe de responsabilité** : les responsables de traitement de données doivent mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires au respect de la protection des données personnelles dès la conception du produit ou du service et par défaut (*privacy by design*). Ils doivent veiller à limiter la quantité de données personnelles traitées dès le départ (principe de « minimisation »).

Bonnes pratiques

- Identifier toutes les données sensibles au sein de l’entreprise, leur provenance et l’étendue de leur diffusion.
- Respecter les normes.
- Appliquer les bonnes pratiques en matière de sécurité de l’information, de manière à pouvoir prouver sa bonne foi.
- Mettre en place des procédures permettant de détecter toute violation des données personnelles et en avertir la CNIL le cas échéant.

OBJETS CONNECTÉS ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE¹

Un objet connecté est un objet auquel sont intégrés des moyens techniques permettant de contenir, traiter ou émettre des données grâce aux technologies sans fil (ex. : packaging équipé d’une puce RFID).

Il n’existe pas de protection juridique spécifique pour les objets connectés. L’objet connecté donne prise à de multiples droits de propriété qu’il convient d’appréhender globalement pour sécuriser son développement et son exploitation :

- protection des aspects techniques par le brevet d’invention, dès lors qu’un effet technique supplémentaire peut être démontré (voir [Fiche-guide n° 7 : Obtenir un brevet](#)) ;

¹ D’après Virginie Brunot, *La PI et la transformation numérique de l’économie*, INPI

- enregistrement de la marque servant à identifier l'objet connecté (voir Fiche-guide n° 5 : [Obtenir une marque](#)) ;
- protection de l'apparence de l'objet connecté par les dessins et modèles (voir Fiche-guide n° 6 : [Obtenir un dessin et modèle](#)) ;
- protection des bases de données et des programmes informatiques par le droit d'auteur.

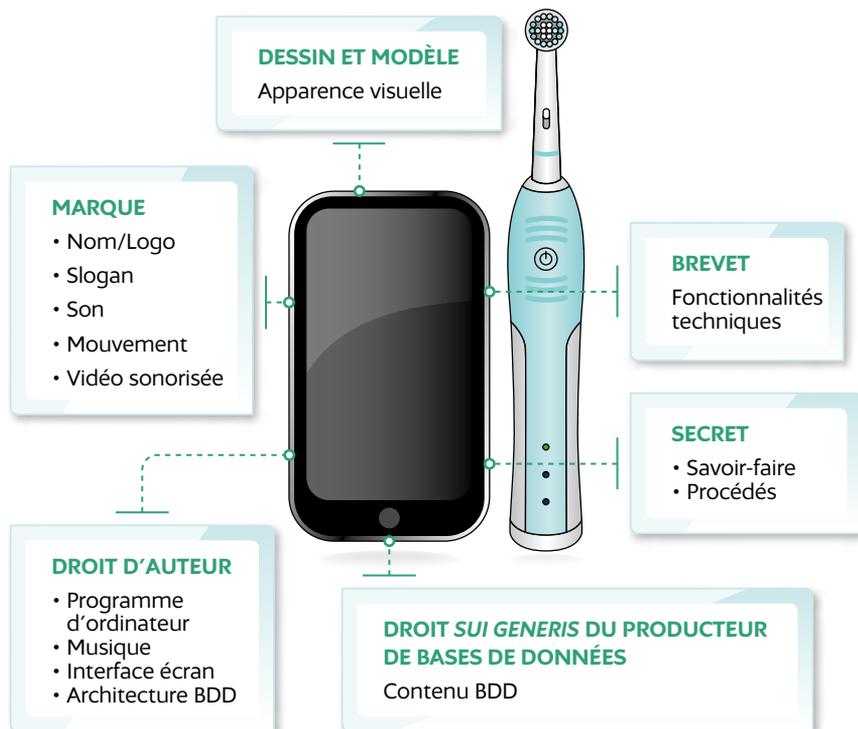


Sur le terrain

Un exemple d'objet connecté

KOLIBREE est une brosse à dents électrique connectée développée par une PME française implantée en Île-de-France. La brosse à dents KOLIBREE intègre des capteurs de mouvement (gyroscope, accéléromètre et magnétomètre 3 axes) et des moyens de communication pour : identifier quelle zone de la bouche a été brossée, surveiller la régularité effective du brossage, donner à l'utilisateur (sur son smartphone) des statistiques sur son brossage et le conseiller.

Quelles protections PI pour la brosse à dents connectée ?



Source : INPI

Le nom et le logo KOLIBREE sont protégés par plusieurs marques déposées en France et à l'étranger.

L'apparence visuelle de la brosse à dents est protégée par des dessins et modèles en suivant la même logique de protection territoriale.

Plusieurs demandes de brevets ont été déposées pour protéger les aspects techniques de l'invention.

L'architecture de la base de données (le profil du brosseur : âge, poids, sexe, durée et intensité du brossage...) est protégeable par le droit d'auteur.

D'autres éléments sont protégeables par le droit d'auteur :

- le code source du programme d'ordinateur qui pilote le contrôleur ;
- l'alerte musicale de fin de brossage de dents ;
- l'interface écran ou encore les icônes de l'application mobile.

IMPRESSION 3D ET RISQUE DE CONTREFAÇON¹

Conçue initialement pour réaliser des prototypes, l'impression 3D est une technique de fabrication par addition de couches successives de matière. La machine d'impression additive, pilotée par un logiciel, utilise des modèles numériques au format standardisé STL. Créés à l'aide d'un logiciel de CAO (conception assistée par ordinateur) les fichiers STL peuvent être facilement copiés ou mis en ligne et sont donc susceptibles d'être piratés et utilisés pour fabriquer des contrefaçons.

Il existe des plates-formes sur lesquelles les designers peuvent déposer leurs modèles numériques afin de les mettre à la disposition des internautes *via* un téléchargement payant. Ce type de service vise à rassurer les clients sur l'authenticité des modèles. Par ailleurs, des pistes de solutions visant à relier l'imprimante 3D à une base de données de modèles protégés par le droit d'auteur sont à l'étude. Ce système permettrait de déterminer si la reproduction d'un objet est légale ou non.

La protection de la propriété intellectuelle portant sur des objets imprimés en 3D peut concerner :

- le droit d'auteur : les créateurs de modèles en 3D peuvent déposer leurs fichiers 3D en ligne, auprès d'une société de gestion collective de droits d'auteurs spécialisée dans le domaine. Cette démarche a pour objet de pouvoir prouver l'antériorité de la création en cas de litige ;
- le droit des marques : si le produit imprimé en 3D est protégé par une marque, le titulaire de la marque a la possibilité d'intenter une action en contrefaçon de marque s'il détecte des copies illégales ;
- le droit des dessins et modèles : si le design du produit imprimé en 3D est protégé par un dessin et modèle, le titulaire a la possibilité d'intenter une action en contrefaçon de dessin et modèle s'il détecte des copies illégales ;
- le droit des brevets : si les aspects techniques du produit imprimé en 3D sont protégés par brevet, le titulaire a la possibilité d'intenter une action en contrefaçon de brevet s'il détecte des copies illégales.

IMPACT DU BIG DATA POUR LES ENTREPRISES²

Les Big Data sont des ensembles volumineux de données numériques qui sont regroupés, traités et analysés grâce à des algorithmes, pour passer de données brutes à des données

¹ Source : *L'impression 3D, impacts économiques et enjeux juridiques*, Fatima Ghilassene, INPI, septembre 2014

² D'après Xavier Pican, *La PI et la transformation numérique de l'économie*, INPI

valorisées. Ces données permettent notamment aux entreprises d'améliorer leur stratégie marketing, de prédire des comportements et d'identifier des tendances ou des besoins émergents.

Les données informatiques constituent donc un actif qu'il est nécessaire de protéger par des moyens techniques contre les attaques extérieures, en particulier la cyber-fraude.

Un producteur de bases de données dispose du droit de céder contractuellement ou de transmettre les droits d'extraction et de réutilisation des données au moyen d'une licence. Il est important de soigner la rédaction des clauses du contrat, en précisant notamment le sort des données auxquelles l'utilisateur accède ainsi que la confidentialité à laquelle il est tenu.



Quelques bonnes pratiques de PI en matière de numérique¹

- Se doter d'outils de gestion des droits de propriété intellectuelle, en particulier lorsqu'il y a différentes contributions et composants pour une création.
- Systématiser le recours au contrat : c'est l'instrument par excellence de la sécurisation des échanges lorsque des droits de propriété intellectuelle sont en jeu (voir [Fiche-guide n° 25 : Bons réflexes contractuels – Un contrat pour chaque situation](#)).
- Adopter une stratégie de défense et d'exploitation de la marque sur le Web, en conjuguant la réservation d'un nom de domaine, le dépôt et l'utilisation de la marque associée.
- Nommer un responsable du traitement des données personnelles afin de faire face aux enjeux du Big Data et de vous conformer aux exigences RGPD.

” L'ESSENTIEL À RETENIR

Le développement du numérique conduit les entreprises à se pencher davantage sur les aspects de propriété intellectuelle dans ce domaine.

Les créations à protéger sont nombreuses : algorithmes et codes sources de logiciels, éléments de sites Internet, noms de domaines, bases de données (architecture et contenu)... Les moyens de protection sont multiples : droit d'auteur, marque, droit des bases de données mais aussi brevet d'invention dans certains cas.

Les entreprises doivent également veiller à être en règle et à ne pas enfreindre des droits existants (ex. : réemploi d'éléments pour le site Internet de l'entreprise) : utiliser des éléments libres de droit ou demander l'autorisation de l'auteur, respecter la réglementation sur les données personnelles.

Synthèse dans la [Fiche-guide n°10 : Transformation numérique et propriété intellectuelle](#)

¹ *La propriété intellectuelle et la transformation numérique de l'économie*, Conclusion de F. Ghilassene, p. 313, septembre 2015

2

ANALYSER SON ENVIRONNEMENT PI ET AMÉLIORER SON POSITIONNEMENT



Photo par Lieue Marine sur Unsplash

2.1

Comment visualiser son environnement grâce à la cartographie de brevets ?

Pour aider les entreprises à visualiser et à analyser leur positionnement, il existe plusieurs typologies d'outils. On peut notamment citer :

- les outils de cartographie, patent mapping/patent landscaping ;
- les outils d'analyse du positionnement de différents acteurs.

Les chapitres 2.1 et 2.2 présentent quelques exemples de ce que ces outils peuvent apporter, et montrent en quoi de telles analyses peuvent aider l'entreprise à déterminer une stratégie de positionnement pertinente. Ces exemples s'appuient essentiellement sur des études menées par l'INPI dont l'expertise porte sur des outils spécifiques. Il ne s'agit pas ici de présenter l'ensemble des outils existants, mais d'exposer plutôt en quoi leur usage peut être pertinent.

À savoir

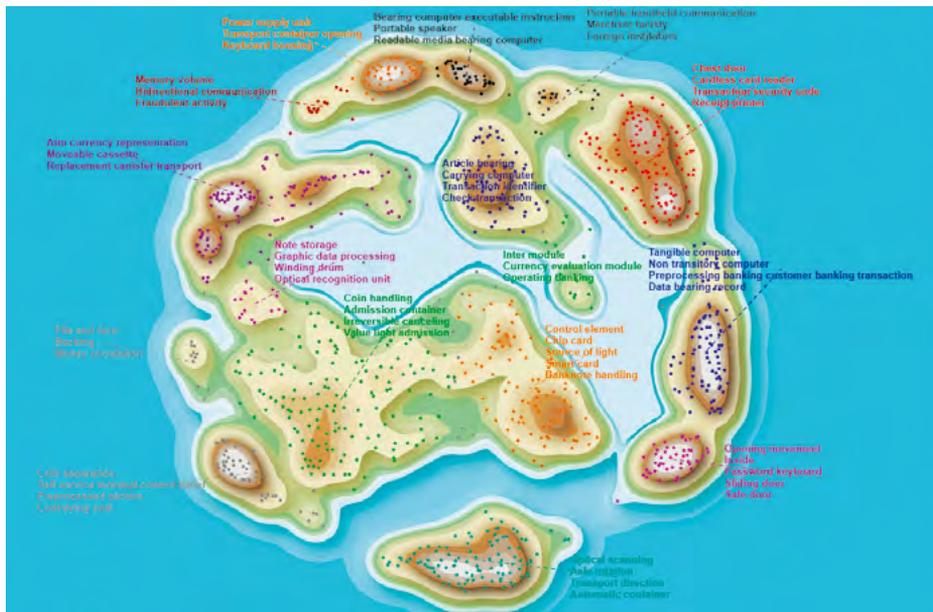
Il est possible de consulter en ligne gratuitement une base de données (Espacenet) qui contient plus de 120 millions de documents brevets du monde entier : demandes de brevets et brevets délivrés (<https://worldwide.espacenet.com>). Les demandes de brevets sont publiées dans les bases de données de brevets 18 mois après leur dépôt. La base de données Espacenet permet également d'exporter des listes de brevets au format Excel.

EXEMPLES D'UTILISATION DE LA CARTOGRAPHIE DE BREVETS

Évaluer l'intensité d'innovation pour une technologie donnée

La cartographie sous forme « d'îlots » est une représentation graphique réalisée à partir du contenu technologique d'un lot de documents brevets. Elle permet par exemple d'apprécier la densité des inventions dans un secteur.

Figure 5 ■ Cartographie des brevets dans le domaine des terminaux bancaires



Source : Questel consulting

Sur la figure 5, chaque point de couleur représente une famille de brevets, en d’autres termes, une invention brevetée pour laquelle plusieurs demandes de brevets ont été déposées auprès de plusieurs offices dans le monde.

Comment ce type de représentation est-il réalisé ? Des « concepts » sont extraits du texte intégral des brevets et les inventions correspondantes à un même concept sont placées à proximité les unes des autres. La carte permet d’afficher des groupes de familles de brevets qui présentent des liens de similarité et de proximité au niveau technologique : les « clusters » (ou îlots). Pour chaque cluster, trois concepts sont affichés.

Ce graphe montre que dans le domaine des terminaux bancaires, la densité des inventions est moyenne et varie selon les clusters : elle varie de « forte » (zones en marron ou blanc) à « faible » (zones en bleu pâle). On peut en conclure qu’il existe encore des possibilités de déposer d’autres brevets dans ce secteur.

Identifier les différentes technologies liées à un concept et leur évolution

La cartographie permet aussi d’identifier différentes technologies ou applications d’un secteur donné. Ce type de représentation est basé sur le contenu des brevets, en particulier l’analyse sémantique des titres et des résumés des brevets.

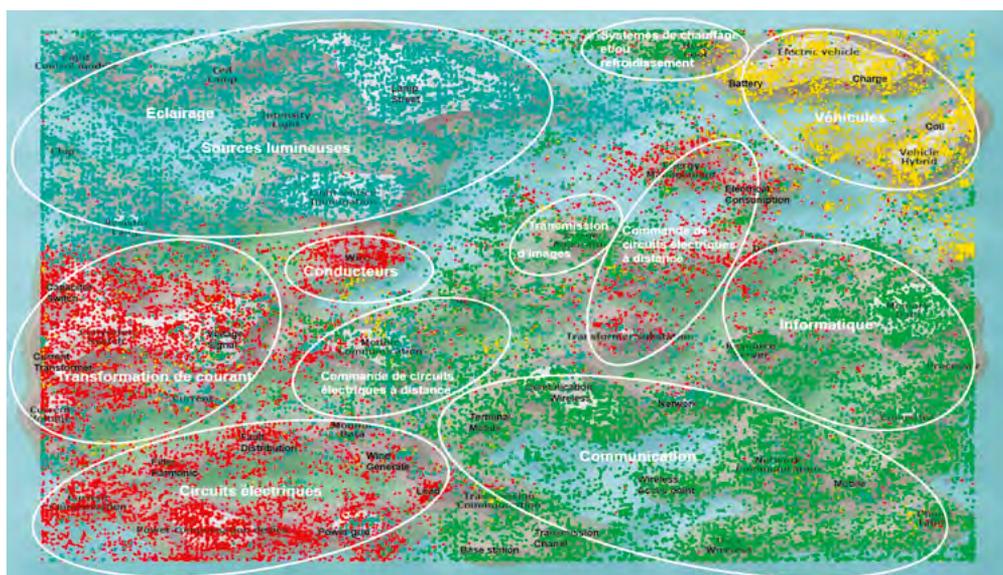
Exemple : quelles technologies sont liées au concept de « ville intelligente » ?

Le concept de « ville intelligente » fait référence à des villes qui intègrent les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour améliorer la qualité et la performance des services urbains (tels que l’énergie, le transport ou encore les services publics) afin de réduire la consommation de ressources, le gaspillage et les coûts globaux.

La « ville intelligente » recouvre des technologies applicables à quatre grands domaines :

- les réseaux intelligents (REI) pour la gestion de l'énergie et de l'eau (en rouge sur la carte ci-après) ;
- les bâtiments intelligents (BI) : construction bâtiments, communicants, automatiques (en vert) ;
- les transports intelligents (TI) : en commun, individuels partagés, électriques (en jaune) ;
- la gestion centralisée des services (GCS) : commande, contrôle (en bleu).

Figure 6 ■ Cartographie des familles de brevets sur la « ville intelligente » (2013-2015)



Source : Clarivate Analytics – Traitement INPI

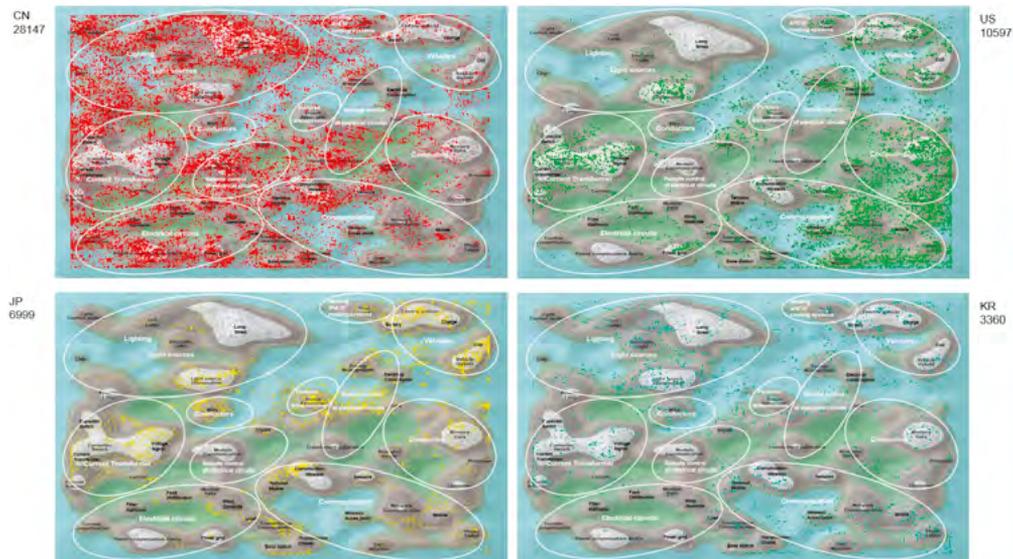
Basée sur 55 459 familles de brevets (période 2013-2015), cette carte met en évidence dix zones correspondant à des grands domaines technologiques ou applications (cerclés de blanc) : éclairage et sources lumineuses, transformation de courant, circuits électriques, conducteurs, commande de circuits électriques à distance, systèmes de chauffage et/ou de refroidissement, véhicules, transmission d'images, informatique, communication. Il est possible de « zoomer » sur un domaine technologique ou sur un domaine d'application.

Ce type de représentation peut aussi permettre d'observer l'évolution d'un domaine technologique sur une période donnée.

Identifier les spécificités technologiques d'un ou plusieurs pays

Ce type de représentation est également intéressant pour apporter une vision globale de la R&D dans un secteur et identifier les spécificités technologiques d'un ou plusieurs pays. La figure 7 montre le panorama des brevets du domaine de la « ville intelligente » pour quatre pays.

Figure 7 ■ « Ville intelligente » – Familles de brevets par pays de priorité : Chine, États-Unis, Japon, Corée du Sud



Source : Clarivate Analytics – Traitement INPI 2017

Ces quatre cartes sont identiques mais chacune met en évidence les familles de brevets par pays de priorité (lieu de dépôt ; cf. lexique PI) : la Chine (en rouge), les États-Unis (en vert), le Japon (en jaune) et la Corée du Sud (en violet).

- La première carte montre que les familles de brevets couvrant la Chine sont nombreuses (notamment parce qu'elles comprennent 46 % de modèles d'utilité) et couvrent pratiquement toutes les technologies de la « ville intelligente ».
- Sur la 2^e carte, on observe que les brevets des États-Unis couvrent surtout les technologies de la « ville intelligente » qui concernent la communication et l'informatique.
- La 3^e carte montre qu'au Japon, les brevets sont dispersés sur toutes les technologies de la « ville intelligente », avec une légère concentration dans le domaine des transports.
- Enfin, sur la 4^e carte, on remarque que les brevets de la Corée du Sud sont moins nombreux mais couvrent l'ensemble des domaines du secteur.



Point de vigilance

La pertinence des représentations cartographiques est dépendante de la qualité des informations et de la fiabilité des données d'entrée utilisées pour constituer la base d'analyse. En effet dans le cas d'un nombre trop faible de donnée (famille de brevet) l'analyse peut être biaisée. En revanche, avec un nombre suffisant de données, certains secteurs ou l'innovation est embryonnaire peut être noyée dans la masse.

L'exploitation des résultats et l'analyse cartographique de l'environnement brevets doivent être réalisées avec une bonne compréhension des attendus finaux et une bonne connaissance du contexte global, des enjeux et objectifs technico-économiques de l'entreprise.

C'est seulement à ces conditions que l'analyse et l'interprétation de la cartographie peuvent éclairer une dimension stratégique. Il peut être opportun de faire appel à un spécialiste afin de garantir la qualité des données et la pertinence de leur interprétation.

Les représentations cartographiques de l'environnement brevet peuvent également être utilisées pour des analyses plus fines, réalisées avec un objectif précis, par exemple pour identifier :

- les brevets de l'état de l'art des solutions existantes ;
- les dernières tendances technologiques ;
- les solutions technologiques brevetées se démarquant des solutions existantes ;
- les brevets dominants ;
- des brevets intéressants à acquérir ;
- des espaces vierges pour déposer de futurs brevets ;
- des cibles pouvant permettre à l'entreprise de valoriser son portefeuille de brevets.

” L'ESSENTIEL À RETENIR _____

Les représentations cartographiques peuvent permettre à l'entreprise de visualiser son environnement brevets et sont riches d'informations stratégiques pour l'entreprise. Elles peuvent être utilisées à diverses fins :

- évaluer l'intensité d'innovation pour une technologie donnée ;
 - identifier les différentes technologies liées à un concept ;
 - visualiser l'évolution d'un domaine technologique ;
 - identifier les spécificités technologiques d'un ou plusieurs pays ;
 - visualiser les concepts technologiques et les acteurs d'un secteur.
-

2.2

Comment analyser le positionnement des acteurs de son écosystème ?

Les représentations graphiques réalisées à partir d'informations contenues dans les brevets constituent une source d'information utile pour analyser le positionnement technologique et concurrentiel des acteurs de l'écosystème au sein duquel l'entreprise évolue. Ces analyses peuvent être soit globales, soit beaucoup plus détaillées, en fonction des paramètres et des contours de l'environnement étudié (ex. : un secteur complet ou un focus sur une filière industrielle).

EXEMPLES DE GRAPHIQUES POUR ANALYSER SON ÉCOSYSTÈME À PARTIR DES BREVETS

Visualiser la localisation de la R&D dans un domaine et trouver des marchés potentiels

La représentation des familles de brevets sous forme de carte géographique peut permettre de visualiser rapidement la localisation de la R&D dans un domaine, voire de fournir des informations sur les stratégies des concurrents :

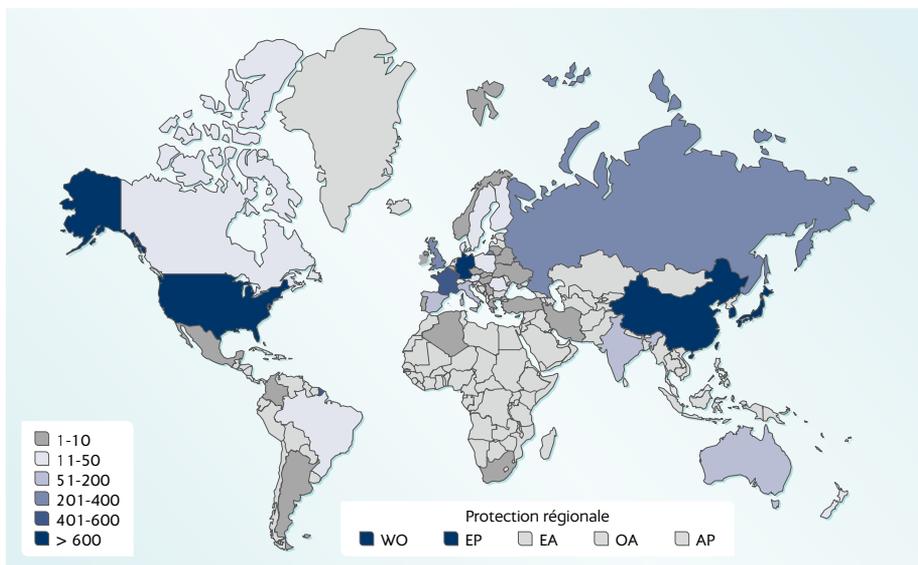
- la localisation de la R&D (en observant l'origine initiale des dépôts de demandes de brevets, avant leur extension à d'autres pays) ;
- une illustration de la stratégie d'extension (en observant le nombre de brevets par territoire ciblé) ;
- la couverture territoriale des protections et les marchés visés.

La figure 8 montre les pays dans lesquels s'effectue la R&D dans le domaine de la « ville intelligente » (cf. concept de « ville intelligente » dans le chapitre précédent).

L'identification des principales zones de R&D (en bleu) est réalisée à partir des pays (ou offices de propriété intellectuelle) dans lesquels ont été effectués les premiers dépôts de demandes de brevets, avant toute extension à l'étranger. Le code couleur correspond à l'intensité des dépôts : plus le nombre de brevets est élevé, plus la couleur bleue est foncée. Cette carte montre que, dans le domaine de la « ville intelligente », les États-Unis, l'Allemagne et la Chine font partie des principaux pays dans lesquels est concentrée la R&D.

La représentation des familles de brevets sous forme de carte géographique est également intéressante pour visualiser les principales zones de marchés potentiels ou sites de production dans un domaine. Ce type de carte est réalisé en étudiant les pays d'extension des dépôts de demandes de brevet.

Figure 8 ■ Localisation de la R&D dans le domaine de la « ville intelligente » – 2013-2015



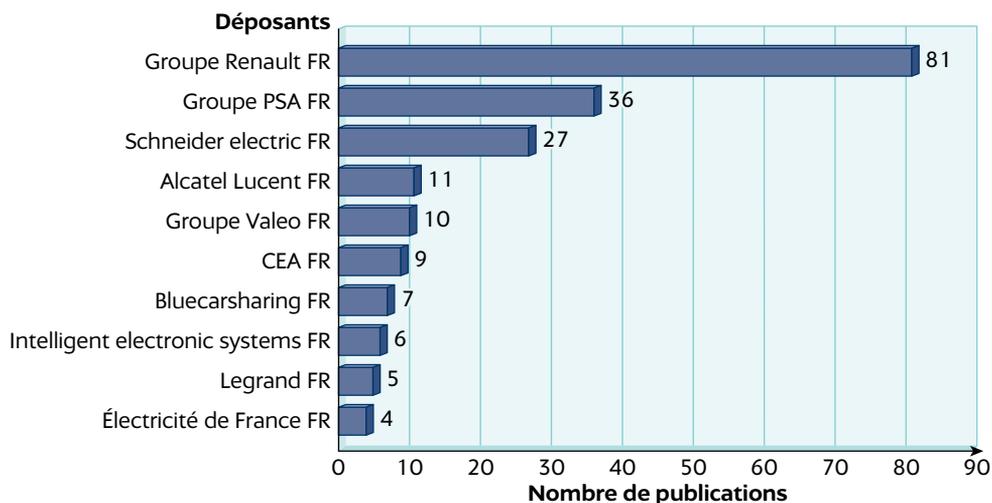
Source : Intellixir – Traitement INPI 2017

Identifier les acteurs d’un sous-domaine technologique

L’analyse des principaux déposants de brevets dans un sous-domaine technologique permet de visualiser sous la forme d’un histogramme l’activité d’innovation des concurrents et/ou d’identifier des partenaires potentiels dans un secteur industriel précis.

À titre d’illustration, la figure 9 représente le Top 10 des déposants français dans le domaine du transport intelligent.

Figure 9 ■ Top 10 des déposants français dans le transport intelligent – 2013-2015



Source : Intellixir – Traitement INPI

Le domaine du transport intelligent compte 5 994 familles de brevets sur la période 2013-2015. Parmi ceux-ci, 243 familles de brevets ont pour origine des déposants français, dont Renault (81 familles de brevets) et PSA (36 familles de brevets).

Les citations de brevets peuvent également être une source d'information intéressante pour identifier les acteurs les plus prolifiques en matière de recherche dans un domaine. Il est possible d'analyser les brevets citants (brevets d'invention postérieurs citant un brevet donné) et les brevets cités (brevets antérieurs cités dans les demandes de brevets). Ce type d'analyse est réalisé :

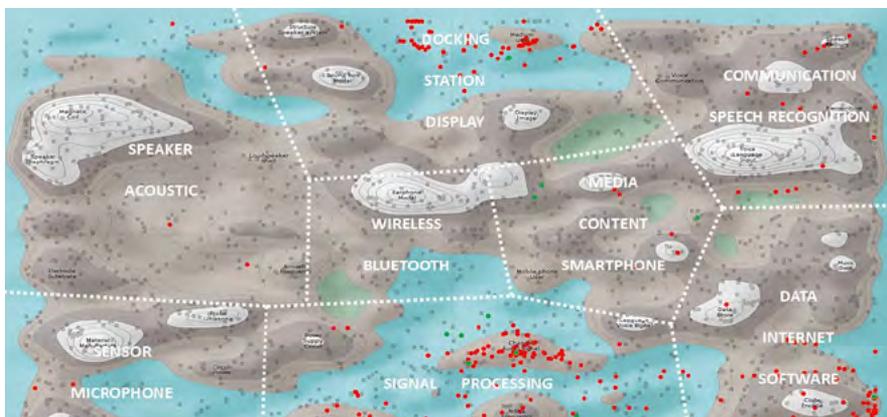
- pour détecter les entreprises ou organismes citant le plus fréquemment les brevets d'un organisme (public ou privé) ;
- pour détecter les brevets d'une entreprise ou d'un organisme de recherche les plus fréquemment cités par d'autres brevets.

Analyser son positionnement et celui d'un partenaire ou d'un concurrent

Le type de représentation cartographique présenté dans le chapitre précédent peut aussi être utilisé pour analyser le positionnement des partenaires potentiels ou des concurrents.

La figure 10 représente des brevets dans le domaine des systèmes audio entre 1995 et 2015.

Figure 10 ■ Cartographie des familles de brevets détenues – Secteur des systèmes audio



Source : Clarivate Analytics – Traitement INPI 2017 (données 1995 à 2015)

Les familles de brevets de l'entreprise A sont représentées par les points verts, les familles de brevets de l'entreprise B sont en rouge et les familles de brevets détenues par d'autres acteurs sont matérialisées par des points gris. On observe que l'entreprise A détient essentiellement des brevets dans le domaine du traitement de signal. L'entreprise B (un concurrent et/ou partenaire potentiel de R&D) détient des brevets dans trois principaux domaines concernant les systèmes audio : le traitement de signal, les écrans de station d'accueil, les logiciels de traitement des données.

Ce type de représentation cartographique est également intéressant à utiliser pour une entreprise qui analyse le positionnement de son propre portefeuille de brevets. Cela permet :

- de déterminer son type de portefeuille (groupé ou dispersé) et d'ajuster sa R&D en conséquence (par exemple dans le but de créer des grappes de brevets et d'éviter la dispersion) ;
- de déterminer le niveau d'occupation de la zone où ses brevets se trouvent et d'ajuster sa stratégie en conséquence (par exemple, si les brevets se trouvent dans un « champ de mines »¹, il est utile de le savoir).

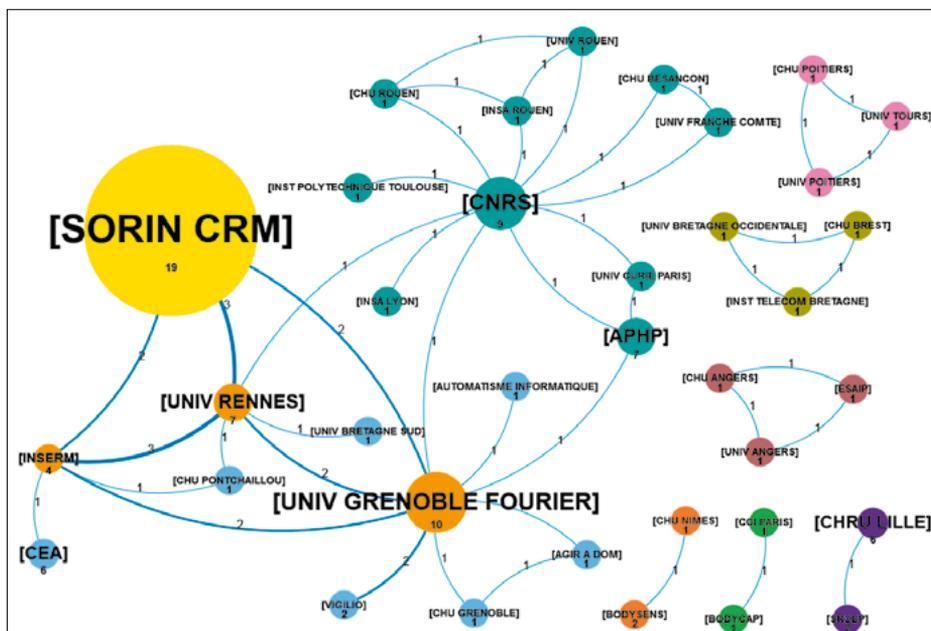
Enfin, une représentation cartographique de ce type peut fournir un premier aperçu lorsque l'entreprise souhaite effectuer une étude de liberté d'exploitation ou une recherche d'antériorité : à partir d'une simple requête, le logiciel est capable d'analyser rapidement plusieurs milliers de familles de brevets et d'identifier des titres proches d'une invention que l'entreprise a conçue.

Identifier des liens entre les acteurs

Le « mapping réseaux » matérialise certains regroupements ou collaborations entre les acteurs d'un domaine : au travers de l'analyse des co-dépôts de brevets, il permet d'identifier des partenariats de recherche et développement. Il est cependant à noter qu'une analyse des co-dépôts de brevets ne fournit qu'une vision partielle de la réalité des collaborations entre plusieurs organismes.

La figure 11 illustre les réseaux de collaboration (co-dépôts de brevets en France, sur une période de 15 ans) dans le domaine des dispositifs de diagnostic des maladies cardiovasculaires.

Figure 11 ■ Co-dépôts de brevets dans le domaine du diagnostic des maladies cardiovasculaires (1999-2014)



Source : Intellixir – Traitement INPI

1 Champ de mine : Pour empêcher l'accès d'une technologie à la concurrence, une stratégie peut consister à déposer de multiples brevets sur toutes les variantes techniques d'une technologie de sorte à constituer un champ de mine brevet. Exemple : cas de Dyson sur l'aspirateur Cyclone

Sur ce graphe, la taille des bulles est proportionnelle au nombre de familles de brevets. Les liens entre les déposants sont matérialisés par un trait bleu indiquant le nombre de familles de brevets en commun. Les couleurs des bulles permettent une meilleure visualisation des différentes collaborations.

Dans cet exemple, on observe que la société SORIN CRM¹, spécialisée dans la production de dispositifs cardiaques, dispose de 19 familles de brevets dans le domaine, dont certains en collaboration avec l'INSERM, l'université de Rennes et l'université de Grenoble. On note également que le CNRS a collaboré avec 11 autres organismes publics pour des inventions ayant trait au diagnostic des maladies cardiovasculaires.

Évaluer la position des acteurs sur une matrice

Les illustrations présentées dans ce chapitre peuvent fournir à l'entreprise des données sur le positionnement de ses concurrents. En focalisant l'analyse sur les principaux acteurs d'un champ concurrentiel, il est possible de mesurer l'impact de leur portefeuille de brevets en termes d'intensité d'innovation et de volume de brevets détenus.

Le positionnement concurrentiel d'un acteur peut ainsi être évalué selon trois paramètres (figure 12) :

- la part de brevets : pourcentage de brevets détenus par un acteur par rapport au nombre total de brevets du domaine technologique ;
- la position concurrentielle : part de marché de l'acteur dans le domaine ciblé ;
- la rentabilité de l'acteur sur le domaine ciblé, représentée par sa taille sur la figure.

Figure 12 ■ Matrice d'analyse de positionnement concurrentiel



Source : Questel Consulting

¹ SORIN CRM : filiale française du groupe italien SORIN

Lecture proposée de cet exemple : les acteurs A et B occupent tous deux une position concurrentielle importante, mais l'entreprise A semble exploiter judicieusement ses brevets pour s'assurer une meilleure rentabilité. Compte tenu de la part de brevets qu'il détient, l'acteur C devrait pouvoir mieux utiliser son portefeuille de brevets pour améliorer sa part de marché.



Boîte à outils

Principaux outils et bases de données de brevets utilisés pour élaborer des représentations graphiques :

- « Derwent Innovation » : outil d'analyse et de visualisation de Clarivate Analytics, fournisseur de données brevets et d'accès à la base de données DWPI (Derwent World Patent Index : collection mondiale de brevets issus de 59 offices de propriété industrielle représentant environ 90 millions de brevets regroupés en familles ; cf. lexique PI).
- « Orbit Intelligence » : logiciel de recherche et d'analyse de brevets de Questel-Orbit. Le module « IP Business Intelligence » est un outil d'aide à la prise de décision qui permet d'analyser des volumes de données importants (plusieurs centaines de milliers de familles de brevets).
- « Intellixir » : logiciel d'analyse statistique de brevets à partir de données que l'on importe et qui permet de réaliser des représentations graphiques.

Il existe également de nombreux autres outils (lens.org, Relecura, Gephi, Patent-inspiration, PatBase...). L'objectif ici n'est pas d'en dresser une liste exhaustive mais de montrer l'intérêt de ce type de représentation.

” L'ESSENTIEL À RETENIR

Les représentations graphiques réalisées à partir d'informations contenues dans les brevets constituent une source d'information utile pour analyser le positionnement technologique et concurrentiel des acteurs de l'écosystème au sein duquel l'entreprise évolue.

Ces graphes peuvent notamment être utilisés pour :

- visualiser la localisation de la R&D ou identifier des marchés potentiels ;
- identifier les acteurs d'un sous-domaine technologique ;
- analyser le positionnement d'un partenaire ou d'un concurrent ;
- visualiser l'évolution temporelle des principaux acteurs ;
- identifier les liens entre les acteurs ;
- évaluer le positionnement des acteurs (sur une matrice).

Pour connaître toutes les questions auxquelles peut répondre une cartographie de brevet, voir la Fiche-guide n° 16 : Analyser un domaine technique grâce aux cartographies de brevet.

2.3

Qu'apporte l'analyse des brevets de ses concurrents ?

Sur un marché concurrentiel, mesurer les forces en présence est crucial. Les analyses de portefeuille de brevets des concurrents peuvent fournir des informations stratégiques utiles dans des contextes variés, en particulier :

- comprendre les stratégies brevets de ses compétiteurs ;
- chercher comment affaiblir la position concurrentielle des brevets d'un concurrent ;
- se préparer à la négociation de licences croisées ;
- mieux connaître ses partenaires de collaboration ;
- réaliser une veille scientifique et technologique ;
- acheter des brevets et renforcer son portefeuille ;
- anticiper et prévenir une attaque en contrefaçon.

(voir Fiche-guide n°15 : Grille d'analyse des brevets de ses concurrents)

Il existe des logiciels qui permettent d'analyser automatiquement un portefeuille de brevets sur de nombreux critères et de comparer plusieurs portefeuilles de brevets (voir aussi la boîte à outils dans le chapitre 3.2 : Éléments à prendre en compte pour réaliser un diagnostic de portefeuille de brevets ou de marques).



Sur le terrain

Graphe de comparaison de deux portefeuilles de brevets dans le domaine des terminaux bancaires



Source : Questel Consulting

Sur cette représentation, les brevets portant sur chaque sous-domaine technologique sont regroupés en îlots. Les brevets de la société A apparaissent en bleu et les brevets de la société B apparaissent en vert. On observe ainsi deux zones de recouvrement des technologies des entreprises A et B :

- les ATMs (asynchronous transfer mode) dans le domaine de la transmission de données ;
- les dispositifs de traitement de la monnaie.

D'une manière générale, dans le cas où les brevets de l'entreprise sont en voisinage proche d'autres titres, il convient de déterminer la nature de la proximité :

- il peut s'agir d'une complémentarité technologique : selon la nature du titulaire et le nombre de titres concernés, s'ouvre alors la voie vers des partenariats, des licences croisées, ou des acquisitions de titres ;
- s'il s'agit d'une technologie identique, il convient en premier lieu de vérifier qui est le possible contrefacteur, ce qui nécessite une analyse fine des revendications contenues dans les brevets concernés (voir [Fiche-guide n°17 : Décrypter les informations d'un brevet d'invention](#)) et la vérification de leur maintien en vigueur. Selon le cas de figure, il peut s'ensuivre des décisions importantes à prendre (négociation de licence, acquisition de titres, action en contrefaçon ou traitement à l'amiable).

Une analyse des publications scientifiques peut enrichir l'analyse d'un portefeuille de brevets et permettre d'identifier de nouveaux partenaires de recherche, de nouveaux sujets ou résultats de recherche qui donneront peut-être lieu à des dépôts de brevets ultérieurs. Rappelons que les demandes de brevets restent secrètes durant 18 mois à compter de leur date de dépôt. Leur contenu est ensuite publié au BOPI (Bulletin officiel de la propriété industrielle) et dans les bases de données de brevets.

L'analyse des portefeuilles de brevets des concurrents, comparée au portefeuille de brevets de l'entreprise, permet de mesurer des risques et des opportunités brevets (*cf.* grille d'analyse ci-dessus). Ce type d'analyse fournit des informations stratégiques (par segment technologique ou domaine applicatif) dont les résultats peuvent être interprétés à l'aide de points de repères (tableau 1).

Tableau 1 ■ Éléments d'interprétation des données stratégiques recueillies

Quel est le résultat des analyses croisées des citations (brevets cités/citants) ?	Brevets cités dans des demandes ultérieures = leadership technologique Brevets citant des brevets antérieurs = suiveur
Qui a le portefeuille le plus cité ?	Plus cité = plus grande valeur aux yeux des tiers
Quel est le degré de proximité des portefeuilles ?	Proche = convergence des travaux de R&D
Qui détient le plus grand nombre de brevets ?	Plus grand = avantage quantitatif pour une négociation (si les brevets sont de qualité)
Qui a le portefeuille le mieux noté ?	Mieux noté = avantage qualitatif pour une négociation
Qui a la plus forte croissance de dépôt et le meilleur taux de délivrance ?	Avantage concurrentiel consolidé par des brevets

Qui a le portefeuille le plus jeune/plus ancien ?

Portefeuille récent = durée du monopole plus longue

Portefeuille ancien = peut-être des brevets importants pour le détenteur

Quelles sont les politiques d'extension ?

Similaires = mêmes territoires de conquête

Quel est le niveau d'interdépendance des portefeuilles ?

Nombreuses citations croisées = brevets potentiellement gênants pour les parties

” L'ESSENTIEL À RETENIR _____

Les analyses de portefeuilles de brevets sont aussi des outils d'aide à la décision : elles permettent de recueillir des informations stratégiques pour l'entreprise, difficiles à obtenir par d'autres moyens : identification des suiveurs et leaders technologiques, des rapports de forces brevets dominés/dominants, des risques et opportunités pour l'exploitation et les marchés...

Ces analyses de portefeuilles de brevets peuvent être réalisées pour des usages variés : la négociation de licences croisées, le renforcement de sa position concurrentielle grâce aux brevets, l'affaiblissement de la position des concurrents, la recherche de nouvelles pistes de valorisation, etc.

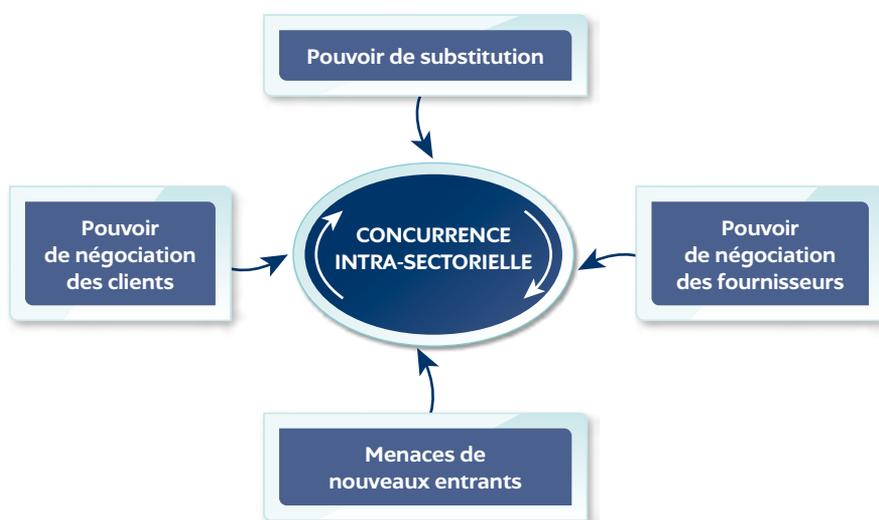
2.4

Comment conforter son positionnement au sein de l'écosystème ?

Les titres de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles) sont des éléments essentiels dans les rapports de force que l'entreprise entretient avec son écosystème. Comment faire que ce rapport de force lui soit bénéfique ?

Couramment utilisé comme outil d'analyse, le modèle des cinq forces de Porter¹ (figure 13) matérialise les forces qui déterminent la structure concurrentielle d'un secteur. La propriété industrielle est un moyen d'action efficace sur ces forces, en particulier grâce aux brevets détenus par l'entreprise.

Figure 13 ■ Modèle des 5 forces de Porter



1 Modèle des « cinq forces de Porter » – Michael Porter – 1979



Boîte à outils

Utiliser les 5 forces de Porter pour élaborer des stratégies de PI et se constituer des avantages concurrentiels durables

Agir sur le pouvoir de négociation des clients

L'entreprise doit être capable d'identifier, parmi ses brevets, ceux pouvant lui être utiles pour améliorer son pouvoir de négociation avec ses clients (ex. : brevets « must have » : les clients ne peuvent trouver ailleurs ce que l'entreprise leur propose).

Il est important que l'entreprise réfléchisse à des stratégies de protection globales (ex. : déposer des dessins et modèles pour protéger le design d'un produit, (voir Fiche-guide n°6 : *Obtenir un dessin ou un modèle*) et que sa stratégie brevets soit en concordance avec sa stratégie de marques. Les stratégies de protection combinées permettent à l'entreprise de se créer une identité forte, atout indispensable pour obtenir un leadership technologique et devenir un acteur incontournable de l'approvisionnement des clients.

Agir sur le pouvoir de négociation des fournisseurs

Le fait de détenir des brevets pouvant être utiles à ses propres fournisseurs peut permettre à l'entreprise de négocier plus efficacement avec eux. Dans le cas où un fournisseur détient lui aussi des brevets susceptibles d'intéresser l'entreprise, une négociation pourra par exemple aboutir à des licences croisées.

Retarder l'arrivée de produits/services de substitution

Une veille brevets efficace permet de surveiller et d'anticiper l'arrivée probable de nouveaux produits ou services de substitution. Déposer et/ou acquérir des brevets couvrant ces produits ou services de substitution (et le faire savoir) est un moyen de retarder leurs dates d'introduction sur le marché.

Le fait de détenir des brevets importants (bloquants) permet de pouvoir agir sur la rapidité de diffusion d'une technologie, en choisissant par exemple de concéder ou non des licences.

Bloquer la menace de nouveaux entrants potentiels

Le brevet constitue un frein important à l'arrivée de nouveaux entrants sur un marché (voir Fiche-guide n°7 : *Obtenir un brevet*).

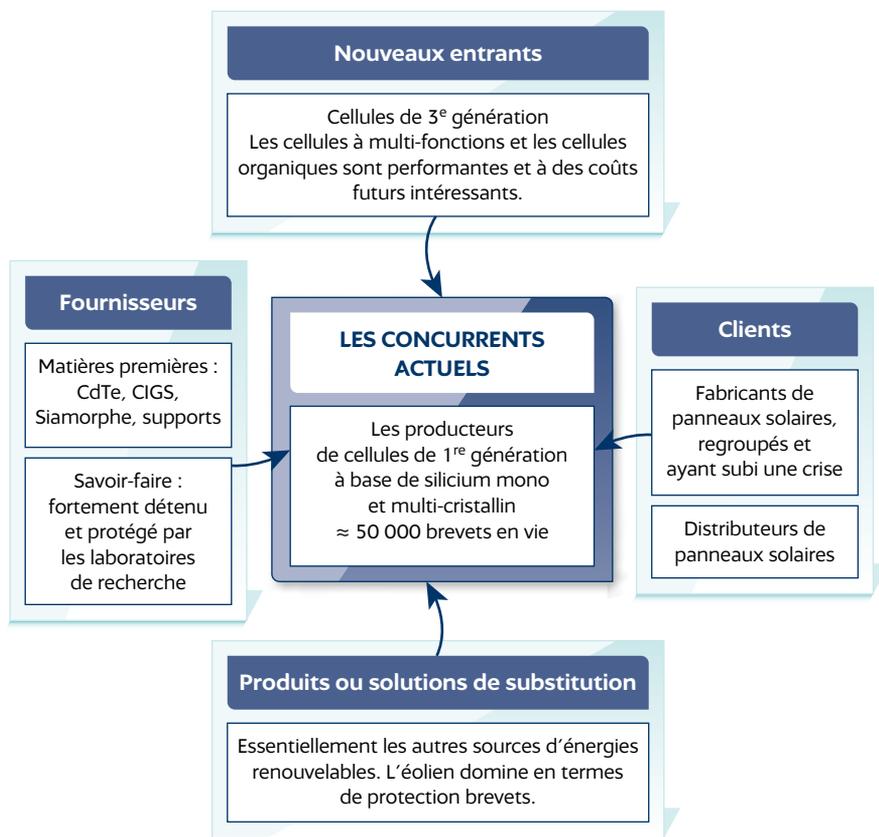
Les risques d'apparition de nouveaux entrants peuvent être évalués en analysant les brevets disponibles sur le marché, la qualité et la solidité juridique de ses propres brevets, ainsi que l'éventuelle possibilité d'attaquer en contrefaçon les nouveaux entrants.

Identifier les brevets importants, les acquérir ou les licencier avant que les nouveaux entrants ne se les approprient est une stratégie qui peut permettre de ralentir, voire d'interdire leur arrivée sur le marché (voir Fiche-guide n° 25 : *Bons réflexes contractuels – Un contrat pour chaque situation*).

Modifier l'intensité des rapports de force entre les concurrents

Un portefeuille de brevets constitue un avantage concurrentiel majeur à faire valoir auprès de ses concurrents. L'intensité de la rivalité concurrentielle transparaît au travers des événements liés à la vie des brevets (les procédures d'oppositions, les achats, les licences croisées, les litiges...).

Identifier les usages agressifs des brevets aide l'entreprise à positionner sa technologie et lui permet d'ajuster en continu sa stratégie de brevet pour se placer en situation de force (créer/acquérir/licencier/attaquer et défendre ses droits).

**Sur le terrain****Application des 5 forces de Porter au secteur des cellules solaires photovoltaïques**

Source : Questel Consulting

Cette illustration met en évidence des éléments intéressants : dans le secteur des cellules solaires photovoltaïques, de nouveaux acteurs ont fait leur entrée sur le marché en proposant de nouveaux types de cellules (multi-fonctions et organiques). Du côté des fournisseurs, le fait que le savoir-faire soit essentiellement détenu par les laboratoires de recherche montre une dépendance forte vis-à-vis de ces derniers.

” L'ESSENTIEL À RETENIR

La dimension PI est essentielle à une analyse de forces concurrentielles selon le modèle de Porter. Elle peut permettre d'agir sur les rapports de force et d'améliorer la position concurrentielle de l'entreprise au sein de son écosystème (fournisseurs, clients, produits/services de substitution, nouveaux entrants potentiels, concurrents). Ce type d'analyse est utile pour définir une stratégie globale de propriété industrielle comprenant une position brevet forte.

2.5

Comment capter de la valeur nouvelle dans son écosystème ?

La chaîne de valeur d'une filière est constituée de l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le processus de fabrication et de commercialisation d'une offre, de la matière première au produit final. Selon les cas, elle réunit les acteurs impliqués dans l'extraction et la transformation des matières premières, la recherche, une seconde transformation, des activités de négoce, une troisième ou quatrième transformation, de nouveau du négoce et pour finir le distributeur final¹.

L'analyse de la chaîne de valeur permet à l'entreprise de visualiser sur quel maillon elle se positionne et d'en déduire comment tirer la pleine valeur des avantages concurrentiels dont elle dispose.

Un avantage concurrentiel peut se constituer de deux manières :

- par des caractéristiques uniques et différenciatrices que les clients sont prêts à payer plus cher ;
- par une offre de prix inférieure à celle de ses concurrents.

Le potentiel de création de valeur du brevet peut jouer un rôle primordial dans la chaîne de valeur :

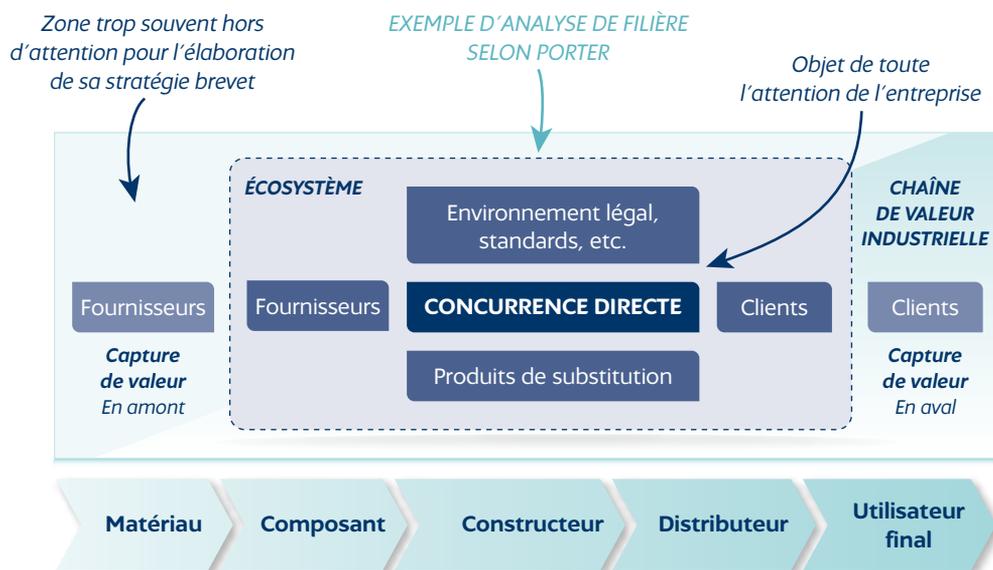
- en protégeant les éléments uniques et différenciateurs de l'offre ;
- en cherchant **à capter tout ou partie de la valeur créée par les autres maillons de la chaîne** ;
- en donnant à l'entreprise de nouveaux éléments de négociation avec les acteurs de sa filière (le prix des fournitures peut être négocié à la baisse, le client est fidélisé à l'offre...) ;
- en lui permettant de générer de nouveaux revenus.

La figure 14 matérialise la zone d'attention à prendre en compte pour bâtir une stratégie brevet.

La contribution de la stratégie brevet à la stratégie d'entreprise est essentielle car elle permet de se positionner rapidement et durablement sur des maillons à plus forte valeur ajoutée. Initialement fonction support, la stratégie brevet devient alors un élément central de la stratégie d'entreprise.

¹ Source : Les Échos, lexique financier, www.lesechos.fr

Figure 14 ■ Se positionner dans sa filière industrielle et capter de la valeur grâce à sa stratégie brevet



Source : Questel Consulting

✓ Bonne pratique

Pour que l'activité brevet soit efficace en vue de produire le maximum de valeur ajoutée, l'entreprise doit connaître parfaitement :

- son positionnement dans la chaîne de valeur de sa filière ;
- les rapports de force ainsi que son degré de dépendance vis-à-vis des autres acteurs ;
- les avantages concurrentiels qui lui permettent de créer de la valeur ;
- ses ambitions stratégiques (ex. : monter en valeur dans la filière) ;
- les positionnements des autres acteurs de la filière et leurs modèles de création de valeur.

” L'ESSENTIEL À RETENIR

Le brevet constitue un atout pour améliorer les avantages concurrentiels de l'entreprise et son positionnement dans la chaîne de valeur de sa filière industrielle.

Par l'optimisation des stratégies brevets, la propriété industrielle aide l'entreprise :

- à développer de la valeur sur les maillons à plus forte valeur ajoutée ;
- à générer de nouveaux revenus à partir d'autres maillons.

2.6

Comment contribuer à définir des standards ?

Les normes et les standards sont des éléments importants à prendre en compte dans la stratégie brevet. Une norme est un document de référence, publié, contenant un ensemble de spécifications techniques, de règles à suivre et de recommandations préconisées par un organisme d'état reconnu (ex. : IEEE¹, IEC², ISO³...) ou un groupe d'industriels (ex. : un consortium) afin d'obtenir le fonctionnement optimal d'un système. À titre d'exemple, Bluetooth, Wi-Fi et MPEG sont des normes diffusées mondialement.



À savoir

Différence entre une norme et un standard

Une norme est un référentiel consensuel publié par un organisme de normalisation reconnu (AFNOR pour la France) ; elle s'inscrit dans une logique d'ouverture des marchés. Un standard est élaboré et publié par une entité privée pour un usage national ou international dans le but de défendre un avantage compétitif. On parle de standard *de facto* à partir du moment où le référentiel a une diffusion large.

Par exemple, le secteur des télécommunications, les *smart grids* (réseaux intelligents de distribution d'électricité) ou encore les « énergies nouvelles » voient se développer de nouvelles normes, et exploser le nombre de dépôts de brevets qui y sont liés. Dans le secteur automobile, l'introduction des technologies de télécommunication et de l'électronique embarquée dans les véhicules oblige les acteurs de l'industrie de l'automobile à repenser leurs stratégies brevets en regard des normes attachées à ces nouvelles technologies.

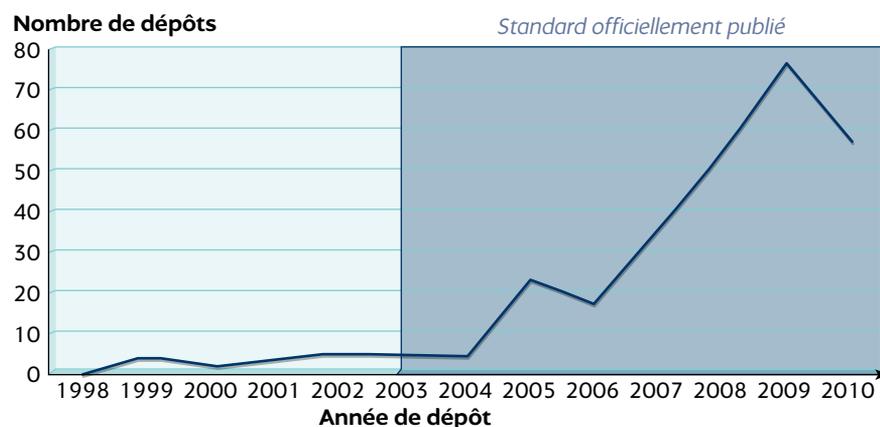


Sur le terrain

L'IEC 61 850 est la norme de référence dans le domaine des *smart grids*. La majorité des brevets déposés le sont par des membres du groupe de travail à l'origine de la norme : ABB, Siemens, Toshiba, Hitachi, etc.

1 Institute of Electrical and Electronics Engineers
2 International Electrotechnical Commission
3 International Organization for Standardization

Nombre de dépôts de brevets avant et après la promulgation de la norme IEC 61 850 (domaine technologique : communication)



Source : Questel Consulting

Le rectangle bleu délimite la période de publication d'un standard ; la courbe correspond à l'évolution du nombre de dépôts de demandes de brevets faisant référence à ce standard. Cet exemple illustre l'importance de suivre l'élaboration des normes et des standards pour devenir rapidement partie prenante aux enjeux de la protection par brevets.

Détenir des brevets faisant partie d'une norme ou de l'un des standards techniques de son secteur est un avantage concurrentiel conséquent. Cela permet de :

- s'imposer comme l'un des leaders sur une technologie ;
- pouvoir accéder plus facilement aux brevets des autres contributeurs à la norme ;
- accéder à moindre coût à des marchés internationaux ;
- générer de nouveaux revenus en concédant des licences ;
- favoriser sa technologie et communiquer sur son entreprise en donnant l'accès à ses brevets couvrant un standard que l'on tente d'imposer (exemple de Tesla avec les bornes de recharge de véhicules électriques).

✓ Bonne pratique

Il est conseillé de participer ou, *a minima*, de s'informer (grâce à une veille active) sur les travaux de normalisation ayant trait aux domaines d'activités de l'entreprise.

Si la normalisation ou la standardisation d'une technologie sont déjà en vigueur, l'accès aux brevets essentiels peut se faire par la prise de licences auprès d'opérateurs spécialisés dans la concession de licences de brevets (les *patents pools*, qui agrègent les brevets essentiels et les licencient en grappe) ou directement auprès des détenteurs des droits qui se signalent soit sur des sites spécialisés, soit sur les sites des organismes de normalisation.

🔍 À savoir

Les brevets d'invention sont dits « essentiels » lorsqu'ils sont incontournables à la mise en conformité des spécifications techniques décrites par une norme ou un standard.

Deux risques sont à connaître pour permettre à l'entreprise de mieux les anticiper :

- **le risque du *patent hold-up*** : lorsque le titulaire d'un brevet essentiel à un standard, attend que celui-ci soit adopté pour présenter son brevet antérieur et demander une licence prévoyant un taux de *royalties* élevé ;
- **le risque de *royalty stacking*** : lorsque les brevets essentiels sont détenus par de nombreuses entités demandant chacune des royalties pour leurs licences. Il peut s'ensuivre un empilement de redevances qui entraîne un effet négatif sur les prix et les marges, en aval de la chaîne de valeur.

Les offices et organisations de normalisation ont pour objectifs de limiter ces risques et de réguler l'accès aux licences de brevets en demandant aux détenteurs de déclarer au plus tôt leurs brevets essentiels et de s'engager à proposer des conditions de licence qui soient justes, raisonnables et non discriminatoires (FRAND : *fair, reasonable and non-discriminatory*).

” L'ESSENTIEL À RETENIR _____

Le fait de détenir des brevets concernant une norme ou un standard technique peut devenir un avantage concurrentiel conséquent. Cela permet de :

- s'imposer comme leader technologique ;
- pouvoir accéder plus facilement aux brevets des autres contributeurs à la norme ;
- s'ouvrir l'accès à moindre coût à des marchés internationaux ;
- générer de nouveaux revenus en concédant des licences ;
- favoriser sa technologie et communiquer sur son entreprise en donnant l'accès à ses brevets couvrant un standard que l'on tente d'imposer.

L'entreprise doit donc participer ou, *a minima*, s'intéresser aux travaux de normalisation en s'appuyant sur une veille active.

3

ÉLABORER SA STRATÉGIE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE



3.1

Du projet innovant à la feuille de route PI : quelles étapes ?

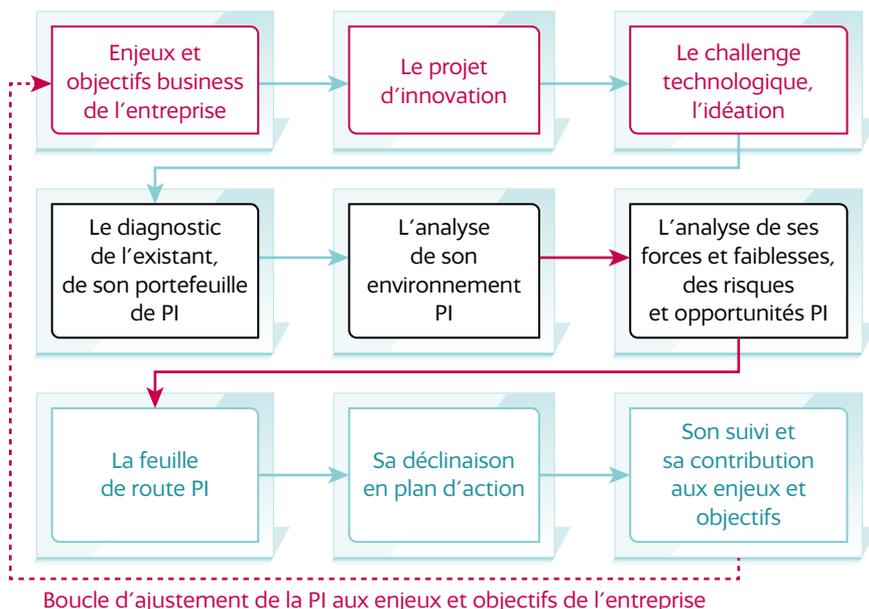
AJUSTEMENT DE LA STRATÉGIE PI AUX OBJECTIFS DE L'ENTREPRISE

Les entreprises se transforment et s'adaptent continuellement, obligeant les stratégies brevets à être ajustées à leurs processus de transformation.

De nouvelles offres arrivent sur le marché à un rythme qui s'accélère et cela oblige les entreprises à passer d'un processus séquentiel à un processus continu de pilotage de projets d'innovation.

La stratégie PI – outre sa fonction de protéger les créations et les résultats de recherche – doit fournir à l'entreprise les meilleurs atouts pour maximiser les chances de succès de ses projets d'innovation. La stratégie PI doit viser à protéger les activités industrielles et commerciales de l'entreprise (peu importe que les brevets ou les marques soient créés en interne, partagés, achetés ou échangés) ; **l'important est qu'ils contribuent à la création de valeur** et que cette contribution puisse être démontrée.

Figure 15 ■ Synoptique d'un mode d'élaboration de feuille de route brevets à partir d'un projet d'innovation



Source : Questel Consulting

LES ÉTAPES PRÉALABLES À LA RÉALISATION D'UNE FEUILLE DE ROUTE PI

Les enjeux et objectifs de l'entreprise doivent être connus du responsable PI. Il est important qu'il ait accès aux raisons stratégiques et aux informations technico-économiques qui ont décidé l'entreprise à lancer un projet d'innovation. Il lui est également utile de connaître et de comprendre les indicateurs sur lesquels est mesurée la tenue des objectifs de l'entreprise.

Le projet d'innovation opérationnalise la stratégie d'entreprise : c'est un moyen d'acquies un avantage compétitif, de se démarquer, de se renouveler ou de se diversifier. Au sein de l'entreprise le projet d'innovation peut prendre la forme d'un challenge technologique.

Le challenge technologique peut être porté à la connaissance de tous dans l'entreprise (innovation participative par exemple), afin de recueillir le maximum de nouvelles idées qui, une fois triées et sélectionnées, pourront être intégrées à la mise en œuvre du projet d'innovation (voir également la Fiche-guide n° 13 : Garder la trace de ce que l'entreprise crée – Le Mémo-innovation).

L'analyse et le diagnostic de son portefeuille de titres de PI existant sont indispensables (voir chapitre 3.2 Comment diagnostiquer les forces et faiblesses de son portefeuille de brevets ou de marques ?). L'innovation étant souvent incrémentale, il est possible que des brevets détenus par l'entreprise couvrent déjà une partie du challenge technologique. Il est alors important de vérifier la couverture géographique de ces brevets, leur solidité juridique, etc.

L'analyse de son environnement PI doit être lancée avant d'investir sur le projet d'innovation (voir chapitres 2.1 Comment visualiser son environnement brevet grâce à la cartographie PI ? et chapitre 2.2 Comment analyser le positionnement des acteurs de son écosystème ?). L'objectif est de vérifier que l'entreprise est à même de développer son projet et qu'elle pourra l'exploiter librement. Lors de cette analyse, il n'est pas rare d'identifier :

- des brevets potentiellement disponibles et pouvant servir de socle aux travaux internes ;
- des partenaires potentiels susceptibles d'accélérer les travaux de R&D (collaboration de recherche).

Une analyse des forces/faiblesses, risques et opportunités en matière de PI sous la forme d'une analyse SWOT¹ (voir la Fiche-guide n° 19 : Grille d'analyse PI Forces/Faiblesses, Opportunités/Menaces) peut ensuite permettre de préconiser les actions à mettre en œuvre pour utiliser au mieux ses forces, limiter ses faiblesses, saisir les opportunités et anticiper et circonscrire les risques au regard d'un objectif précis de l'entreprise. Cette analyse aboutit à la formulation d'un jeu de recommandations sur la stratégie PI à déployer.

Ces recommandations donnent lieu à une **feuille de route PI**, véritable déclinaison des objectifs PI que s'est fixée l'entreprise (voir chapitre 4.2 Comment définir sa feuille de route PI ?). La feuille de route brevets se décline en **plan d'actions**, associé à des échéances et des objectifs précis de création de valeur nouvelle pour l'entreprise.

Des **indicateurs de suivi et de performance** permettent d'analyser le déploiement de la stratégie PI, en mesurant et démontrant sa cohérence et sa contribution à la création de valeur de l'entreprise (voir la Fiche-guide n° 20 : Check-list – Vérifier que la stratégie PI sert les objectifs de l'entreprise).

1 SWOT = Strength/forces, Weaknesses/faiblesses, Opportunities/opportunités, Threats/menaces

” L’ESSENTIEL À RETENIR

Afin de mettre en œuvre des stratégies PI cohérentes et contribuant à la création de valeur des projets d’innovation, celles-ci doivent être parfaitement en phase avec la stratégie d’entreprise.

La stratégie d’entreprise se décline en projets d’innovation puis en challenges technologiques. L’analyse du portefeuille de PI de l’entreprise est primordiale pour vérifier l’existence en interne d’expertises et d’actifs. Puis l’analyse de l’environnement PI permet d’en appréhender l’intensité, de mesurer les rapports de force en présence et de statuer sur l’existence d’espaces vierges pour déposer par exemple de nouveaux brevets.

La réalisation d’une analyse SWOT (forces/faiblesses, risques/opportunités) appliquée à la PI aboutit à élaborer un jeu de recommandations sur les stratégies PI à déployer. Celles-ci se traduisent dans une feuille de route PI, détaillée en plan d’actions comportant des échéances et des objectifs précis.

Enfin, des indicateurs de suivi et de performance permettent de vérifier le déploiement et l’efficacité de la stratégie PI.

Synthèse dans la Fiche-guide n°22 : Intégration de la feuille de route PI dans les étapes d’un projet innovant

3.2

Comment diagnostiquer les forces et faiblesses de son portefeuille de brevets ou de marques ?

L'analyse des forces et faiblesses proposée dans ce chapitre consiste à évaluer la qualité et la valeur des actifs de propriété industrielle d'une entreprise et à vérifier leur alignement aux enjeux et aux objectifs qu'elle s'est fixés. L'analyse peut avoir différents niveaux de granularité :

- au niveau de l'ensemble du portefeuille ;
- au niveau plus fin d'un brevet ou d'une technologie pour définir son potentiel de valorisation.

Le diagnostic d'un portefeuille de brevets ou de marques permet de s'assurer de la cohérence de son contenu avec les enjeux et les objectifs technico-économiques de l'entreprise. Une analyse plus fine de chaque brevet peut être pertinente afin de statuer sur :

- l'état de la procédure d'examen de la demande de brevet ;
- la solidité juridique du brevet ;
- l'obsolescence ou non de la technique protégée ;
- l'intérêt stratégique et commercial de maintenir le brevet en vigueur ;
- le choix des politiques d'extension et autres décisions de maintien ;
- etc.

Réalisée régulièrement, cette analyse permet de répondre à une question bien connue des dirigeants d'entreprise : la gestion de **mon portefeuille de brevets ou de marques a un coût, mais que me rapporte-t-il ?**

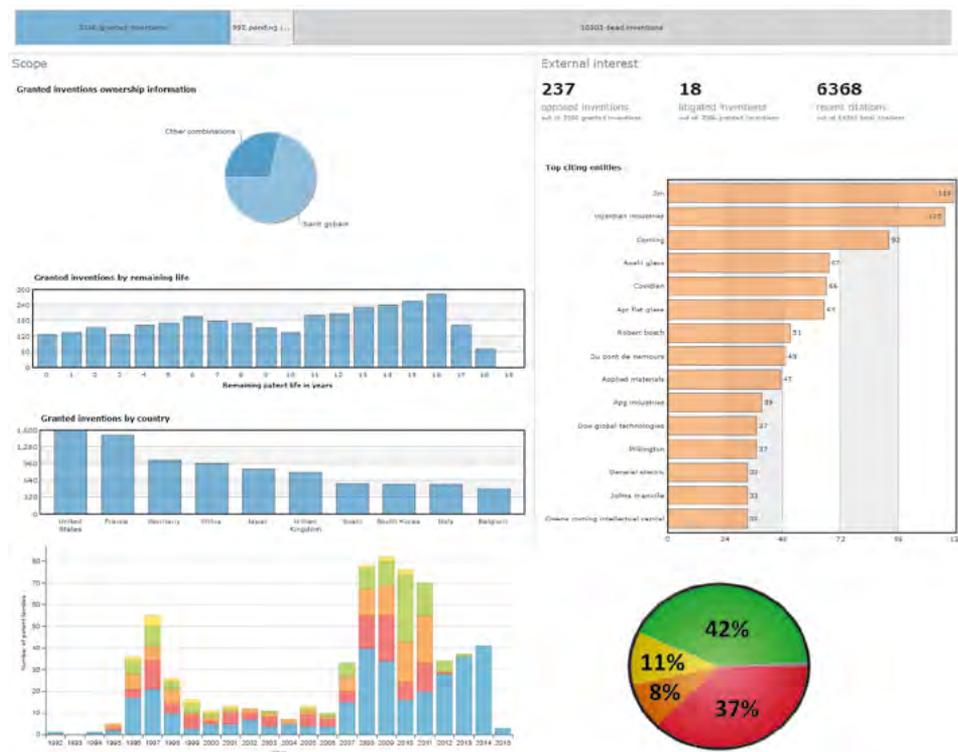
L'amélioration constante de la qualité des bases de données de brevets et le développement des logiciels d'analyse et de management de portefeuilles de brevets permettent de réaliser ce qui était inenvisageable il y a une dizaine d'années : connaître et suivre en temps réel l'évolution de son environnement PI, et pouvoir décider en connaissance de cause, du sort de chacun de ses brevets (abandonner, céder ou conserver...).



Sur le terrain

Les figures ci-après montrent un ensemble de graphes qui donnent une vision générale d'un portefeuille de brevets dans le domaine de l'habitat.

Vue générale d'un portefeuille de brevets dans le domaine de l'habitat



Source : Questel Consulting

Dans cet exemple, les graphiques qui illustrent les caractéristiques d'un portefeuille de brevets sont présentés à titre indicatif et c'est pourquoi ils ne sont pas commentés en détail. L'objectif de ce type d'analyse est d'attirer l'attention du détenteur sur les brevets les mieux notés ou au contraire les plus mal notés, notamment afin de faciliter ses décisions en matière « d'élagage » du portefeuille de brevets.

Les métriques utilisées dans cet exemple font partie de plus de cinquante métriques possibles et se lisent en regard les unes des autres. Il est donc important de veiller à choisir les métriques les plus pertinentes, sachant que le poids de chaque métrique peut être pondéré.

Liste des métriques retenues pour cet exemple :

- L'âge du brevet : plus un brevet est ancien, plus le coût de son maintien en vigueur est élevé ; par conséquent, si le brevet n'est plus utile au business, il convient de penser à l'abandonner, le céder, etc.
- La taille de la famille de brevet : une taille conséquente reflète souvent un brevet jugé important, donc étendu à de nombreux pays.
- Le nombre de citations : le brevet est-il fréquemment et récemment cité, ou la technologie protégée devient-elle au contraire obsolète ?
- La vélocité des citations : pour cette métrique, le nombre de citations est rapporté à l'âge du brevet afin de ne pas trop pénaliser les brevets jeunes.

- Les *self citations* : le brevet est-il fréquemment cité dans d'autres brevets du détenteur ? (fait-il partie d'une barrière de protection créée par le détenteur ou s'agit-il au contraire d'un brevet isolé ?)
- L'originalité : si le brevet cite un art antérieur très diversifié, il peut s'agir d'une innovation disruptive, donc d'un brevet potentiellement important, précurseur dans son domaine.

Dans le dernier graphique, afin de faciliter la prise de décision, le portefeuille de brevets est réparti dans quatre catégories :

- en rouge : les familles de brevets aux caractéristiques les plus faibles (brevets qu'il serait souhaitable d'abandonner) ;
- en orange : les familles de brevets susceptibles d'être abandonnées ;
- en jaune : les familles de brevets dont l'abandon est éventuellement possible ;
- en vert : les familles de brevets aux caractéristiques les plus fortes (brevets les plus susceptibles d'être conservés).



Boîte à outils

Éléments à prendre en compte pour réaliser un diagnostic de portefeuille de brevets ou de marques

Données d'entrée

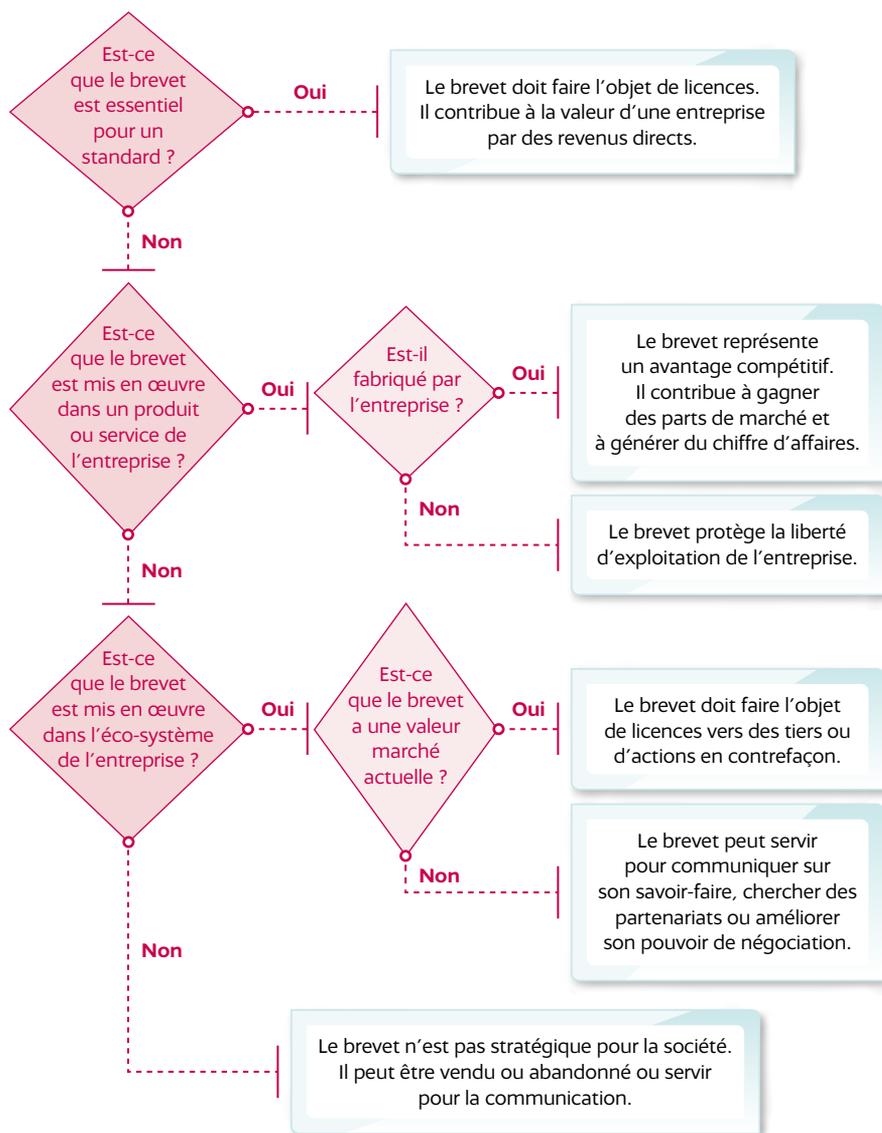
- les enjeux et objectifs de l'entreprise par domaine d'activité stratégique (DAS) et les territoires visés ;
- le portefeuille de brevets (ou de marques) segmenté par DAS ;
- la liste des offres de produits et services couverts ou à couvrir par les brevets (ou les marques) ;
- la description et l'influence de l'écosystème sur les activités stratégiques de l'entreprise ;
- la description de la chaîne de valeur et le positionnement des offres de l'entreprise dans celle-ci ;
- ...

Points sur lesquels le diagnostic peut aider à statuer

- vérifier l'alignement des brevets aux lignes de produits/services (actuelles/futures) de l'entreprise, aux territoires ciblés et identifier les protections manquantes ;
- déterminer un usage et une finalité/objectif économique/stratégique pour chaque brevet (ou chaque marque) : différenciation, standardisation, valorisation externe, etc. et si possible une cible prioritaire ;
- hiérarchiser les brevets ou les marques par ordre d'importance : part de création de valeur pour l'entreprise, brevets ou marques importants pour la pérennité de son activité, brevets complémentaires pour un effet de masse, brevets ou marques utiles dans son écosystème ; lister les opportunités de valorisation ;
- évaluer la qualité de ses brevets ou de ses marques (critères juridique, technique et économique) ;
- positionner la portée de ses brevets (ou de ses marques) sur la chaîne de valeur de sa filière industrielle et positionner les prochains dépôts sur les chaînons à plus forte valeur ajoutée ;
- distinguer d'une part les brevets (ou les marques) à proposer à l'abandon et d'autre part les brevets (ou les marques) possédant un potentiel de valorisation auprès de tiers ;
- lister les forces et faiblesses du portefeuille, les actions correctrices à mettre en place, proposer des schémas d'optimisation fiscale ;
- présenter les résultats du diagnostic portefeuille PI aux membres de la Direction de l'entreprise.

Données de sortie

- un portefeuille classé et organisé, valorisé en fonction des enjeux et objectifs de l'entreprise, prêt à être comparé à ceux de ses concurrents ;
- des recommandations pour le renforcer et le suivre dans le temps ;
- une optimisation chiffrée des coûts d'entretien ;
- des possibilités de valorisation interne et externe ;
- une sensibilisation accrue des membres de la Direction aux enjeux de propriété industrielle.

**Boîte à outils****Exemple d'arbre de décision pour hiérarchiser les brevets d'un portefeuille**

” L'ESSENTIEL À RETENIR

Le diagnostic de portefeuille de brevets et de marques est une étape indispensable pour s'assurer de la cohérence de son contenu avec les enjeux et les objectifs stratégiques de l'entreprise.

Les bénéfices de ce type de diagnostic sont nombreux :

- un portefeuille classé et organisé, valorisé en fonction des enjeux et objectifs de l'entreprise ;
- des recommandations pour le renforcer ;
- une optimisation des coûts d'entretien ;
- des possibilités de valorisation externe ;
- une sensibilisation des membres de la Direction aux enjeux de propriété industrielle.

Si plusieurs méthodes permettent de réaliser ce diagnostic, l'important est d'en définir une qui soit cohérente à la fois avec le portefeuille et avec les enjeux de l'entreprise.

Une cartographie peut être une étape préalable à la réalisation d'un diagnostic (voir chap. 2-1 [Comment visualiser son environnement grâce à la cartographie de brevets ?](#)).

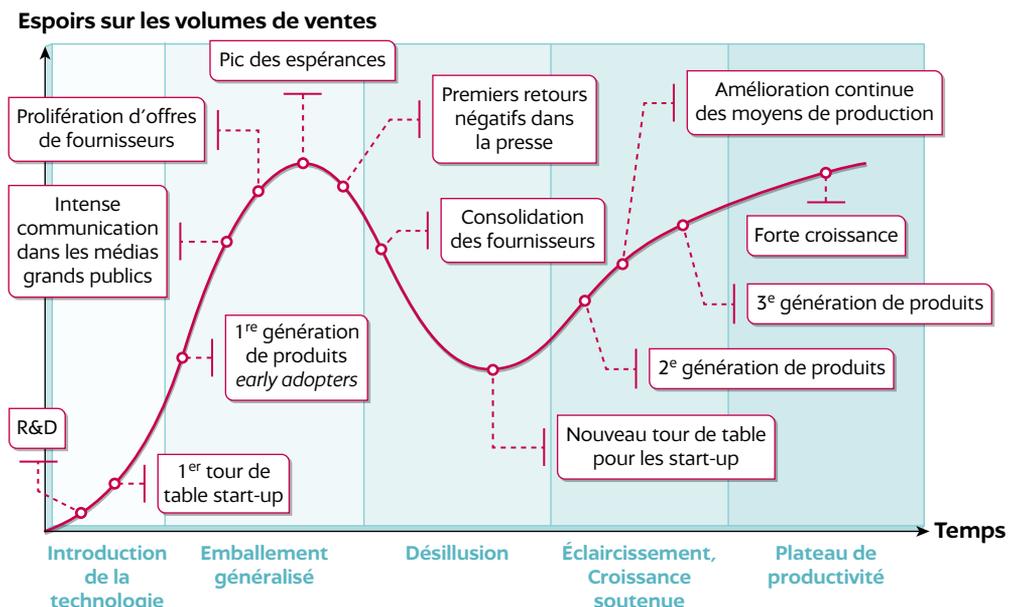
3.3

Quelles tactiques brevets adopter selon les phases de développement d'une technologie ?

LE DÉVELOPPEMENT D'UNE TECHNOLOGIE SELON LE HYPE CYCLE

Le pilotage de la stratégie de propriété industrielle, en particulier la stratégie de brevets, doit être en phase avec le processus d'innovation et prendre en compte l'évolution de l'environnement compétitif de l'entreprise. Le lien entre les tactiques brevets et l'évolution de l'environnement compétitif peut être illustré au travers de la représentation graphique du Hype cycle (figure 16). Le Hype cycle représente les cinq principales phases de développement d'une technologie au cours d'un processus d'innovation. De la conception (la première idée) jusqu'à l'adoption large par le marché puis au déclin, le Hype cycle illustre les espoirs suscités par une technologie avant son adoption par le marché et les principaux faits marquants de chaque phase.

Figure 16 ■ Représentation schématique du Hype cycle et exemple de positionnement de technologies



Source : Questel Consulting, d'après Gartner Hype cycle, <http://www.gartner.com>

Résumé des 5 phases de développement d'une technologie selon le Hype cycle de Gartner

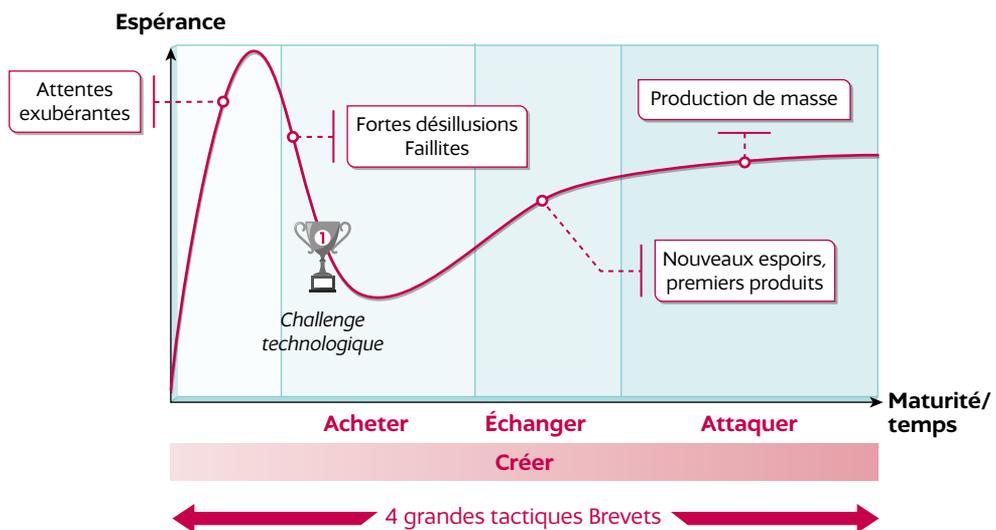
L'explosion exubérante de tous les espoirs	Percée forte et intérêt croissant pour la nouvelle technologie (potentiellement de rupture), et premières preuves de concepts. L'existence d'un marché n'est pas encore démontrée
Emballement généralisé jusqu'au pic des espérances	Enthousiasme surdimensionné et attentes surréalistes, l'apparition des premières start-up, accompagnée de nombreux échecs dans les tentatives d'application de la nouvelle technologie
La phase de désillusionnement	La nouvelle technologie ne répond pas aux attentes initiales trop grandes, elle se démode et est délaissée par les médias, quelques sociétés continuent d'investir et essaient de répondre aux attentes des adopteurs précoces
La pente d'éclaircissement	Les applications potentielles deviennent plus précises, des pilotes sont lancés, de nouvelles générations de produits apparaissent sur le marché
Le plateau de productivité	La technologie atteint son « plateau de productivité ». Les avantages de celle-ci sont largement démontrés et acceptés par le marché

Aux quatre premières phases du Hype cycle peuvent être associées quatre tactiques en matière de brevets : créer des brevets en propre, acquérir des brevets auprès de tiers, échanger ses brevets par des licences croisées, et faire respecter ses brevets.

✓ Bonne pratique

Si l'entreprise positionne son challenge technologique sur le Hype cycle, cela peut l'aider à anticiper les tactiques brevets à déployer.

Superposition des quatre tactiques brevets au Hype cycle



Source : Questel Consulting, d'après Gartner Hype cycle, <http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp>

EXPLICATION DES TACTIQUES BREVETS SUR LE HYPE CYCLE

Tactique brevet n° 1 : Lancer et soutenir le processus de création de brevets sur toute la durée du Hype cycle

Au début du cycle les premiers brevets déposés peuvent avoir des revendications assez larges (voir Fiche-guide n° 17 : Décrypter les informations d'un brevet d'invention), car l'environnement brevets est encore relativement restreint. Au fur et à mesure de l'avancement du cycle, la compétition en R&D s'accroît, le nombre de dépôts de brevets augmente et les brevets sont plutôt des brevets de renforcement (amélioration des brevets déposés au démarrage). L'intérêt de cette tactique est de se positionner fortement sur le marché en renforçant continuellement son portefeuille de brevets, ce qui limite le risque de se voir bloquer par des brevets tiers.

La surveillance continue de son environnement brevets est indispensable.

Tactique brevet n° 2 : Renforcer son portefeuille par l'acquisition de brevets de tiers (phase de désillusion du Hype cycle)

Il est important de savoir identifier les brevets de qualité appartenant à des tiers et qui pourront utilement renforcer le portefeuille de brevets de l'entreprise. En effet, la phase de désillusion correspond aux premiers échecs et constitue un moment privilégié pour acquérir des brevets auprès d'acteurs qui rencontrent des difficultés à se financer ou qui se posent la question de l'intérêt de maintenir leurs brevets.

Le portefeuille de brevets ainsi renforcé permet :

- d'accélérer son processus d'innovation par l'acquisition de briques technologiques complémentaires dûment brevetées ;
- d'anticiper les risques en limitant à terme son exposition aux attaques ;
- de se donner les moyens de négocier sa place sur le marché pour générer de meilleurs retours financiers.

Tactique brevet n° 3 : Consolider et sécuriser sa présence sur le marché par la concession de licences croisées (phases 4 et 5 du Hype cycle)

Si le marché est suffisamment large pour permettre à quelques acteurs de se développer avec profit, ceux qui détiennent des portefeuilles de brevets de qualité peuvent s'échanger des licences de brevets.

Dans le cadre d'échanges croisés, une contrepartie financière est souvent demandée par celui qui détient le portefeuille de plus grande qualité et valeur.

Les sociétés n'ayant pas de portefeuille de brevets pourront se voir interdire l'entrée sur le marché, à moins d'acquérir en masse des brevets auprès de tiers (mais à des prix probablement bien supérieurs à ceux de la phase de désillusion).

Tactique brevet n° 4 : Maximiser ses profits par une stratégie agressive (phase 5 du Hype cycle)

Le marché étant devenu mature, gagner de nouvelles parts de marché et maintenir sa rentabilité ne peuvent se faire qu'au détriment des concurrents. Pour cela, faire respecter ses brevets devient l'un des moyens les plus puissants dont dispose l'entreprise. Les procès en contrefaçon, bien que parfois risqués, peuvent être un excellent moyen de regagner des points de rentabilité et de maximiser les profits. C'est la résultante de la mise en œuvre des trois tactiques brevets précédentes (créer, renforcer et consolider) qui permet de déployer des stratégies agressives envers ses concurrents, jusqu'au déclin final du marché.

Un portefeuille d'innovations équilibré

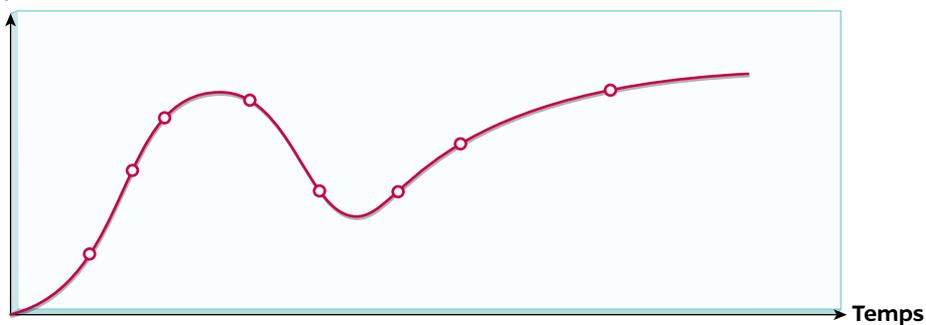
L'entreprise dispose généralement d'un portefeuille de projets d'innovation, chaque projet étant à un stade d'avancement différent. La stratégie de brevets doit être adaptée à chaque projet d'innovation, en prenant en compte son état d'avancement.

La figure 17 illustre trois exemples de positionnements de portefeuilles d'innovations sur le Hype cycle :

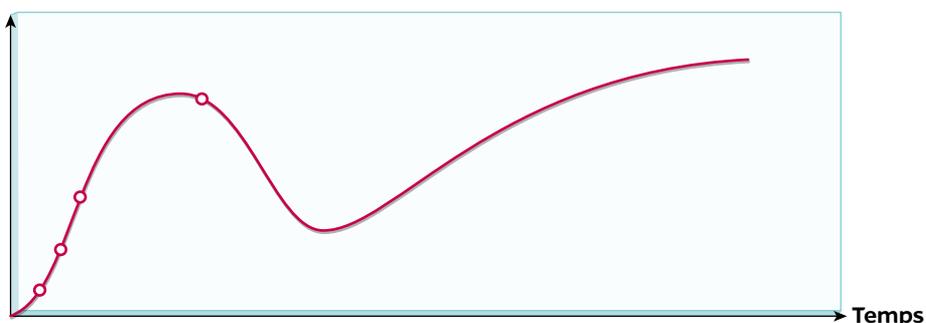
- graphe 1 : le portefeuille d'innovations est équilibré : il contient à la fois des technologies amont et des technologies arrivant sur le marché. Le risque d'être à court d'innovations technologiques est maîtrisé ;
- graphe 2 : le portefeuille d'innovations se situe trop en amont. Le risque de ne pas pouvoir porter une nouvelle technologie sur le marché est élevé ;
- graphe 3 : le portefeuille d'innovations se situe trop en aval et l'alimentation des nouvelles innovations s'est asséchée. Le risque de ne pas pouvoir amener de nouvelles innovations technologiques est élevé.

Figure 17 ■ Exemple de 3 positionnements de portefeuilles d'innovations sur le Hype cycle

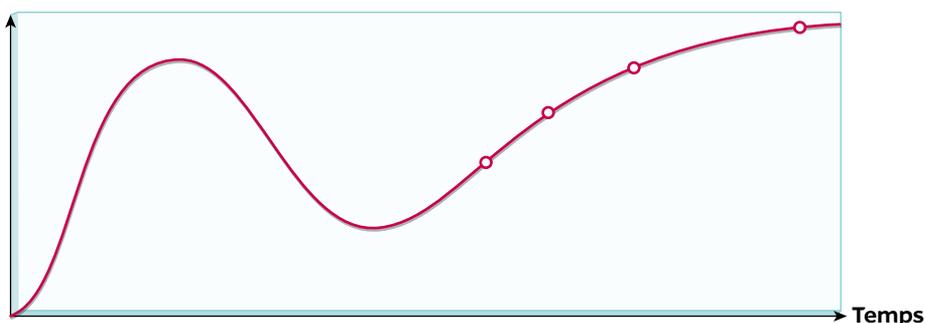
Espoirs sur les volumes de vente



Portefeuille d'innovations équilibré



Portefeuille d'innovations trop en amont



Portefeuille d'innovations trop en aval

Source : Questel Consulting, d'après http://www.analyse-sectorielle.fr/innovation/?select_dom=20

La société Gartner publie chaque année une nouvelle version du Hype cycle qui place 1 900 micro-technologies organisées en 76 macro-technologies.

” L'ESSENTIEL À RETENIR

Les tactiques brevets doivent être adaptées à la dynamique du processus d'innovation et au rythme de développement des technologies de l'entreprise. Le positionnement des projets de R&D sur le Hype cycle permet d'élaborer différentes tactiques en fonction de l'évolution des phases de développement de la technologie et du marché.

Dans un premier temps, la création d'un portefeuille de brevets est conseillée. Puis il peut être pertinent de renforcer ce portefeuille par l'acquisition de brevets de tiers lorsque les désillusions sur la technologie apparaissent. Il devient ensuite nécessaire d'utiliser les brevets pour nouer des partenariats, mettre la main sur un savoir-faire exclusif et sécuriser sa présence sur le marché. Les litiges et problèmes de respect des droits n'interviennent souvent que bien plus tard, lorsque le marché est mature.

3.4

Comment adapter sa stratégie aux évolutions de l'environnement PI ?

Pour adapter sa stratégie de PI de manière adéquate aux évolutions de l'environnement, il est important que l'entreprise se tienne informée des nouvelles pratiques et des nouveaux acteurs émergents dans le monde de la propriété intellectuelle.

Déjà en 1999, Kevin Rivette et David Kline¹ adressaient ce message aux industriels : « vous qui possédez très probablement quelques brevets pépites dans vos portefeuilles, sachez les identifier et les exploiter pour en tirer de nouveaux revenus potentiellement très substantiels ». Cet appel a été entendu par beaucoup d'entreprises et a généré de nombreux nouveaux entrants ces dernières années, entraînant la naissance de nouveaux modèles d'affaires autour des brevets, en lien avec l'activité principale de l'entreprise ou comme activité additionnelle. En quoi consistent ces nouvelles pratiques et qui sont ces nouveaux acteurs ?

PROGRAMMES DE LICENCES EN FLUX CONTINU

De nombreuses entreprises industrielles (IBM, Philips...) lancent des programmes de licence en flux continu, ce qui constitue désormais une activité à part entière et un nouveau centre de profits. Ces programmes, initialement construits à partir de leurs brevets propres se sont renforcés par de nouveaux brevets acquis auprès de sociétés tierces. Dans certains cas, ces nouveaux programmes de licence n'ont plus qu'un lointain rapport avec l'activité industrielle de l'entreprise. Généralement, ces sociétés emploient des stratégies de commercialisation « douces » afin d'éviter au maximum les litiges et actions en justice. Cependant, certaines sociétés apparentées à des NCE² ont une politique de licences de brevets plus agressive hors de leurs marchés (exemple : menace d'une vente aux enchères du portefeuille de brevets au *patent troll* (cf. encadré) le plus offrant).

¹ *Rembrandts in the Attic : Unlocking the Hidden Value of Patents*, Kevin Rivette et David Kline, Harvard Business Review Press, 1999

² Selon le classement établi par RPX : *Non-competing entities (NCEs) : operating companies asserting patents outside their areas of products or services*

Point de vigilance

Les *patent trolls*

Les *patent trolls* sont des sociétés sans activité industrielle (appelées Non Practicing Entities) qui acquièrent des brevets auprès de sociétés tierces et utilisent la concession de licences et le litige de brevets comme principale activité économique, générant des revenus souvent considérables. Surtout développés aux États-Unis, les *patent trolls* se voient reprocher leurs méthodes de « chantage » vis-à-vis des industriels, les obligeant à prendre des licences pour éviter des procès (car ils se retrouvent en situation de contrefacteurs) ou de se voir interdire l'accès à leurs marchés.

MARCHÉS DE BREVETS ET NOUVEAUX ACTEURS

Les connaissances et le patrimoine immatériel de l'entreprise occupent une place importante dans notre économie ; les transactions impliquant les brevets sont donc sources de bénéfices potentiels significatifs.

Un rapport du Conseil d'analyse économique¹ montre que les transactions en matière de brevets sont de trois types :

- cession de brevets par son titulaire à un tiers (changement de propriétaire) ;
- concession de contrats de licence conférant à un tiers le droit d'utiliser une invention brevetée sous certaines conditions (ex. : utilisation restreinte à certains produits, à certains marchés, pour une quantité limitée d'exemplaires) ;
- transaction de type financier (titrisation : transfert d'actifs à un investisseur) permettant au titulaire de monétiser son invention sans en perdre le contrôle.

Si de nombreuses transactions sur les brevets s'effectuent de gré à gré, d'autres ont lieu sur des marchés de place centrale et de nombreux intermédiaires ont vu le jour ces dernières années : brokers, plateformes en ligne, pools de brevets, agrégateurs de brevets, offices de valorisation de la recherche publique, fonds de brevets et places d'enchères.

Sur le terrain

Agrégateurs de brevets

La société américaine Intellectual Ventures (IV), créée en 2000, base son modèle d'affaires sur l'agrégation de nombreux brevets dans des domaines technologiques et applicatifs précis. Ses objectifs affichés : donner au plus grand nombre de sociétés, *via* la concession de licences, l'opportunité de développer leurs activités industrielles en minimisant leurs risques d'exposition aux attaques en contrefaçon.

D'autres agrégateurs de brevets comme RPX et Allied Security Trust (AST) présentent leurs modèles d'affaires comme basés sur la recherche et l'acquisition de brevets dans certains domaines technologiques afin de les licencier à leurs membres avant de les remettre sur le marché.

1 Les marchés de brevets dans l'économie de la connaissance, D. Guellec, T. Madiès et J.C. Prager, Conseil d'analyse économique, juillet 2010

HYPOTHÈQUE DE TITRES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

L'hypothèque de titres de propriété industrielle consiste à utiliser les brevets ou les marques comme garanties pour obtenir un prêt bancaire. Cette pratique n'est pas récente, mais elle reste très utilisée outre-Atlantique : 7 % des brevets publiés aux États-Unis entre 2000 et 2014 dans les domaines de l'électronique et des télécommunications ont fait l'objet d'un *Security Agreement*. Le nombre de brevets enregistrés par l'USPTO comme ayant des liens avec un Security interest ou un Security agreement a presque doublé pour atteindre les 400 000 au cours des quatre années s'étalant jusqu'en 2019, si on compare aux quatre années précédentes¹. En France, selon l'INPI², près de 10 000 brevets d'invention ont fait l'objet d'un nantissement pour la période de 2006 à 2015.

Les banques limitent ainsi leurs risques et obtiennent des garanties grâce à ces capitaux souvent sous-estimés, la valeur du brevet étant évaluée uniquement sous un angle défensif.

Cette pratique est souvent utilisée par les start-up, afin de combler des besoins de financement entre les différents tours de table de levée de fonds, et par les grandes entreprises, pour faire face à une crise passagère ou à un retournement de marché.



Sur le terrain : trois exemples

- Fin 2012, en difficulté, Alcatel-Lucent demande un prêt de 2 milliards d'euros avec comme garantie ses quelques 29 000 brevets. En 2014, en pleine reconstruction, la société annonce remettre la main sur son précieux portefeuille.
- 80 % des familles de brevets de la société américaine Tesla Motors (fabricants de véhicules électriques) sont hypothéquées.
- L'entreprise financière américaine Citicorp détient plus de 5 000 brevets américains de la société Eastman Kodak grâce à des *Security Agreement*.

FONDS SOUVERAINS DE BREVETS

Dans de nombreux pays, les gouvernements ont décidé de créer par eux-mêmes des modèles d'affaires utilisant le brevet comme matériau de base pour aider leurs industries locales à gagner en compétitivité.

Ainsi en France, France Brevets a été créé en 2011 par l'État, l'Agence nationale de la recherche et la Caisse des dépôts et consignation. C'est le premier fonds public d'investissement et de valorisation des brevets en activité en Europe, avec un capital de 100 millions d'euros. Son objectif affiché est « d'accompagner ses partenaires dans l'élaboration de leur portefeuille de brevets et dans la valorisation de celui-ci à l'international ».

D'autres pays comme la Norvège, la Corée du Sud, Taïwan, le Japon ou encore la Chine ont également mis en place des fonds souverains de brevets depuis plusieurs années.

La propriété industrielle est devenue un élément clé de la compétitivité des économies et elle est de plus en plus prise en compte dans les réflexions stratégiques des pouvoirs publics.

¹ Financial Times, supplément Europe's Leading Patent Law Firms, 40429, 18 juin 2020, p. 3

² *Quand les brevets servent à lever des fonds en France*, L. Sekkat et F. Dazin, Observatoire de la propriété intellectuelle, INPI, octobre 2016

” L'ESSENTIEL À RETENIR

Depuis une quinzaine d'années, de nouveaux modèles d'affaires ont vu le jour autour des brevets, de leur valorisation et leur commercialisation : agrégateurs de brevets, programmes de licences en flux continu comme centre de profit, places de marché brevets, mises aux enchères publiques de brevets, etc.

Les gouvernements de plusieurs pays ont également créé des modèles d'affaires centrés sur le brevet (fonds souverains de brevets) pour aider leurs industries nationales à gagner en compétitivité.

3.5

Faut-il communiquer sur sa stratégie brevets ?

Une entreprise qui a mis au point une stratégie de brevets claire doit-elle le faire savoir ? Bien que la dimension brevet revête de plus en plus une importance stratégique pour l'entreprise, peu d'entre elles communiquent sur ce sujet.

On peut cependant lire dans la presse ou dans certains rapports annuels que le fait de communiquer sur sa stratégie de brevets est « *moteur de sa politique d'innovation* », « *porteur de différenciation* », « *garant de pouvoir opérer* », « *auto-financeur de sa R&D* » ou encore « *vecteur de partage avec les pays émergents* ». Ce type de communication peut donc avoir un impact auprès des clients, des acteurs de son écosystème et des investisseurs potentiels. Il est également source de mobilisation et de motivation des salariés de l'entreprise.



Sur le terrain

Exemples d'entreprises qui communiquent sur leurs brevets

AMOBEBE, producteur d'un biocide biologique capable d'éliminer le risque bactérien dans l'eau, annonce l'obtention de trois nouveaux brevets, deux au Japon et un en Europe, avec pour objectif le développement de nouvelles applications pour son biocide biologique. [...] Les deux nouveaux brevets obtenus au Japon nous ouvriront prochainement de larges perspectives commerciales dans la 3^e économie mondiale.

Source : Extraits du communiqué de presse AMOBEBE 27/07/2016

CorWave est une société française qui développe des dispositifs d'assistance cardiaque innovants. La membrane ondulante CorWave est une technologie de rupture protégée par sept familles de brevets, issue de plus de dix ans de recherche. [...] CorWave annonce la clôture de son deuxième tour de table de 15,5 millions d'euros.

Source : Extraits du communiqué de presse CorWave 4/11/2016

Lors du salon de l'électronique CES 2015, Toyota a annoncé la mise à disposition de 5 680 brevets pouvant être exploités sous licence gratuite. Ces brevets concernent essentiellement trois technologies : les piles à combustible, l'informatique de commande et les réservoirs à haute pression. La stratégie de Toyota est d'obtenir en échange, de la part des acteurs intéressés (producteurs d'énergie, constructeurs automobiles et équipementiers) des licences gratuites sur certaines de leurs technologies.

Source : d'après Les Échos, 13/02/2015

✓ Bonne pratique

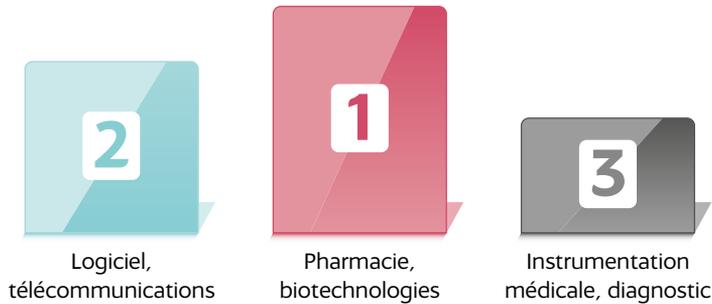
Il est important que l'entreprise réfléchisse à l'intérêt de communiquer sur sa stratégie et ses objectifs brevets. Pour cela, elle doit soigneusement sélectionner les stratégies de brevets qu'elle souhaite mettre en valeur et faire en sorte que cette communication s'appuie sur des critères :

- de création de valeur (bénéfices et avantages concurrentiels permettant à l'entreprise de se développer) mesurables par les acteurs de la chaîne de valeur ou les marchés ;
- de création de valeur pour la société (préservation et création d'emplois, retour sur investissement pour l'économie du pays, avancées dans le domaine de l'environnement, etc.).

L'analyse de communiqués de presse permet de mettre en avant deux points essentiels concernant les stratégies de communication sur la PI :

- **les secteurs qui communiquent** sont le plus souvent ceux qui mettent en œuvre les stratégies de propriété intellectuelle les plus sophistiquées :

Secteurs qui communiquent sur la PI



- **les principaux sujets de communication** concernent essentiellement trois points :

Thèmes de communication PI



” L'ESSENTIEL À RETENIR

Communiquer sur sa stratégie brevet peut avoir un impact fort sur son environnement et sur la valeur de la société (clients, investisseurs, etc.).

Si l'entreprise ne communique pas elle-même, elle prend le risque que d'autres le fassent à sa place, dans des termes moins contrôlés...

4

ÉTABLIR SA « FEUILLE DE ROUTE » PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

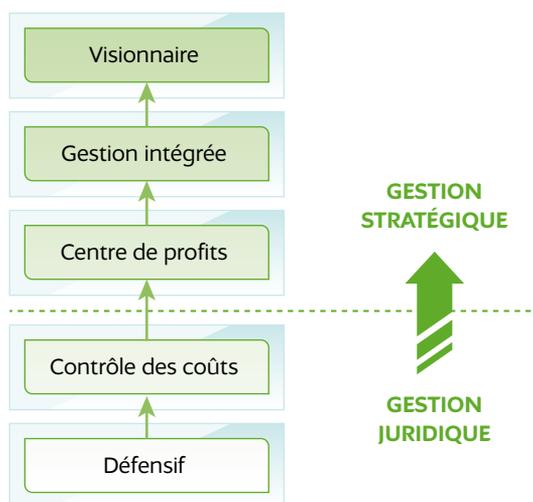


4.1

Quelle politique de PI adopter ?

Un management efficace de la PI demande une excellente « articulation » entre la stratégie de l'entreprise et la stratégie PI. Si la politique de propriété intellectuelle des entreprises est souvent défensive, la prise de conscience des dirigeants d'entreprise et la montée en compétences des équipes PI et veille ouvrent la voie à un management stratégique – voire visionnaire – de la propriété intellectuelle, en concordance avec la stratégie d'entreprise. Pour comprendre en quoi consiste une vision stratégique de la propriété intellectuelle, la figure 18 illustre cinq politiques de PI, allant graduellement de la simple gestion juridique jusqu'au management stratégique de la propriété intellectuelle.

Figure 18 ■ Cinq politiques de PI



Source : Ron Laurie, Managing Director, Inflexion Point Strategy, LLC Principal, Percipience, LLC Palo Alto, California

Le tableau 2 décrit les caractéristiques de chaque politique de PI et liste les bonnes pratiques associées à chacune d'elles.

Tableau 2 ■ Bonnes pratiques associées à chaque politique de PI

Politique de PI	Bonnes pratiques PI associées
<p>> Politique défensive</p> <ul style="list-style-type: none"> – La propriété intellectuelle est appréhendée sous un angle juridique – L’entreprise l’utilise pour se créer des positions défensives – La PI est prise en compte lors de l’acquisition de technologies 	<ul style="list-style-type: none"> – Gestion administrative de la PI très rigoureuse – Respecter les droits de tiers – Lancer des actions en justice pour faire respecter ses droits – Réaliser un audit des titres de PI (nombre de brevets et de marques, couverture géographique)
<p>> Contrôle des coûts liés à la PI</p> <ul style="list-style-type: none"> – La propriété intellectuelle détenue est organisée et structurée par <i>business unit</i> – La réduction des coûts est recherchée 	<ul style="list-style-type: none"> – Prendre conscience de l’utilité des brevets et des marques pour les affaires – Mettre en place un comité PI pour une réflexion transversale – Élaborer des grilles d’analyse des brevets et marques – Diffuser en interne les règles pour déposer et étendre les titres de PI – Organiser régulièrement des revues de portefeuilles de titres de PI
<p>> PI = centre de profit</p> <ul style="list-style-type: none"> – La PI est considérée comme un bien stratégique de l’entreprise – L’entreprise sait identifier la PI, y compris sur des projets non stratégiques – Toute opportunité de valorisation est saisie 	<ul style="list-style-type: none"> – Acquérir des brevets tiers lorsque cela peut permettre de générer des profits – Mettre en place une organisation permettant d’identifier et d’extraire la valeur du portefeuille de titres de PI – Lancer des programmes de valorisation de la PI – Affiner les grilles de critères d’analyse des titres de PI
<p>> Gestion intégrée de la PI</p> <ul style="list-style-type: none"> – La propriété intellectuelle est intégrée au processus de développement des affaires – Toutes les dimensions et usages stratégiques de la PI sont pris en compte – La PI est utilisée à tous les niveaux de l’organisation 	<ul style="list-style-type: none"> – Aligner les stratégies de PI aux stratégies des domaines d’activité stratégique – Codifier et partager le savoir-faire en management de la PI – Sensibiliser chaque service ou <i>business unit</i> aux enjeux de la propriété industrielle – Effectuer régulièrement des analyses comparatives des stratégies PI de ses compétiteurs – Optimiser l’extraction de la valeur de sa propriété intellectuelle – Mettre en place des indicateurs de performance du management de la PI

Politique de PI	Bonnes pratiques PI associées
<p>> Management visionnaire</p> <ul style="list-style-type: none"> - La stratégie PI est construite pour en tirer les meilleurs profits - La stratégie PI fait partie de la culture du comité exécutif de l'entreprise - L'environnement PI est pris en compte dans l'élaboration de la stratégie d'entreprise 	<ul style="list-style-type: none"> - Adapter les stratégies de PI aux cycles d'innovation de l'entreprise - Étudier régulièrement les opportunités de renforcer le portefeuille de PI par l'acquisition de brevets et marques de tiers - Mesurer la contribution de la PI à la création de valeur pour l'entreprise - Informer régulièrement le comité exécutif des stratégies de PI déployées

” L'ESSENTIEL À RETENIR

Il existe différents modes de management de la PI, allant de la simple gestion défensive au management visionnaire le plus abouti. Le choix du mode de management de la PI varie selon le niveau d'intégration de la dimension stratégique de la PI, la compétence et la sensibilisation des équipes aux enjeux de la PI.

Les meilleures pratiques intègrent plusieurs dimensions :

- l'alignement des stratégies de PI avec les stratégies et les cycles d'innovation des domaines d'activité stratégique ;
- une parfaite connexion entre le comité exécutif et le service PI ;
- la mise en place d'indicateurs permettant de mesurer la contribution de la PI à la création de valeur.

Synthèse dans la Fiche-guide n°21 : Politiques PI et bonnes pratiques associées

4.2

Comment définir sa feuille de route PI ?

La feuille de route PI est une déclinaison de la stratégie PI que s'est fixée l'entreprise suite au diagnostic PI et à l'analyse de son environnement PI. Elle consiste en un plan d'actions de création et d'accumulation de titres de propriété industrielle planifié dans le temps, dans un objectif précis de création de valeur nouvelle pour l'entreprise.

Les usages des brevets et des marques et les objectifs de création de valeur pour l'entreprise peuvent être variés ; ils sont souvent liés à une stratégie d'innovation, de renforcement ou de diversification d'activité.

Pour pouvoir, à terme, démontrer la contribution des titres de PI à la création de valeur d'entreprise, la feuille de route PI doit prendre en compte les objectifs à finalité économique que l'entreprise s'est fixés : se différencier, assurer sa stabilité financière et maximiser ses profits, accélérer sa R&D, s'assurer un monopole d'exploitation, prendre le leadership dans un domaine technologique, etc. Ces objectifs doivent être mesurables.

Le fait d'établir une feuille de route PI démontre que la stratégie de PI ne se subit pas mais au contraire se décrète et se pilote. Une feuille de route s'étale généralement sur trois à cinq années, ce qui correspond au temps moyen de constitution d'un portefeuille de brevets et de marques pour un projet d'innovation avec un objectif de mise sur le marché à moyen terme.

La durée des échéances de la feuille de route peut varier :

- réduite si l'entreprise souhaite par exemple acquérir des brevets tiers pour défendre une position marché en danger ;
- étendue si le domaine d'application a des échéances de mise sur le marché très longue (ex. : le domaine nucléaire ou la pharmacie).



Sur le terrain

Illustration d'un diagnostic permettant de bâtir une feuille de route PI

Exemple d'une entreprise dans le domaine des batteries : situation en T_0

	Électrodes		Collecteur d'énergie	Matériau conducteur	Couplage de batterie
	Matériel	Forme			
Protection par brevets	Inexistante	Faible		Non	
Savoir-faire	Savoir-faire important mais publié dans les brevets	Savoir-faire important mais accessible facilement par le <i>reverse engineering</i>		Savoir-faire important	Non
Logiciels	Non				Logiciels basiques
Marques	Le nom de l'entreprise est enregistré Pas de marque enregistrée pour les produits				

La feuille de route PI part du diagnostic d'une situation en T_0 pour arriver à une situation idéale en $T_0 + X$ années (suivant le délai que l'entreprise s'octroie).

Le projet d'innovation est segmenté en « briques technologiques » importantes. À ce stade, il est important de définir un niveau de segmentation pertinent, ni trop fin, ni trop grossier.

Un diagnostic PI est ensuite réalisé pour chaque brique technologique. Cette analyse porte sur l'existence et la force des droits de PI détenus par l'entreprise porteuse du projet d'innovation. L'ensemble des droits de PI est passé en revue (dans notre exemple : les brevets, le savoir-faire, le logiciel et la marque). Un calendrier des actions de PI à mener en priorité peut ensuite être établi.

Source : Questel Consulting

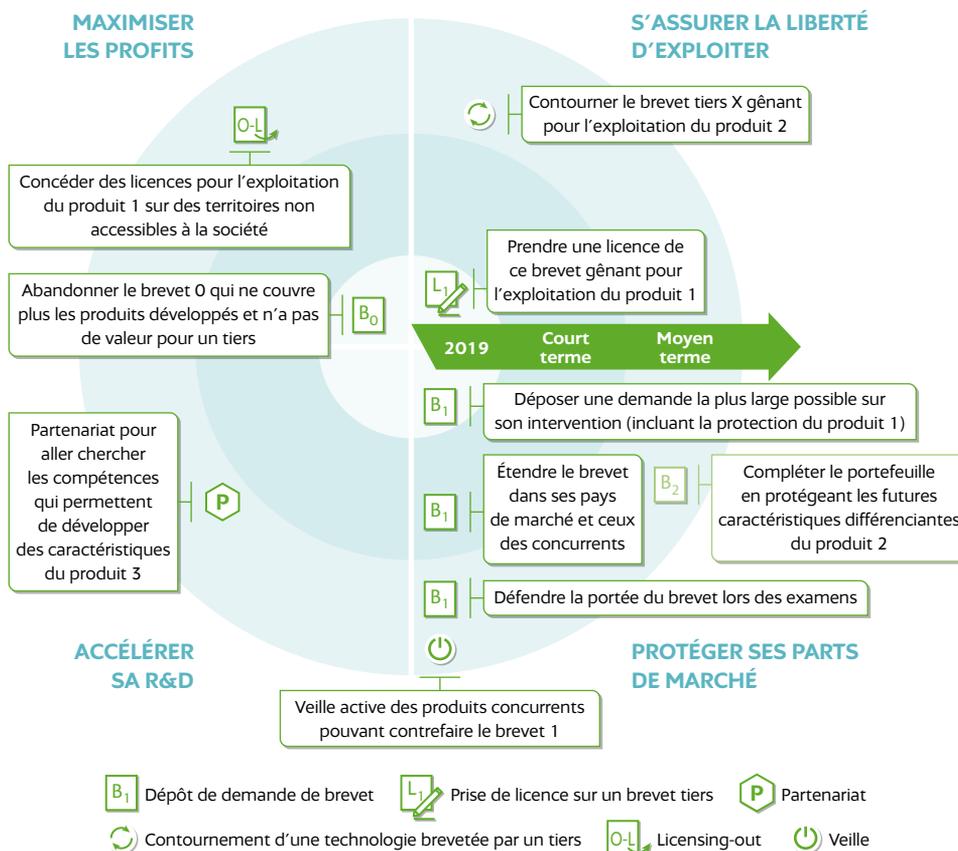
La feuille de route est remise à jour chaque fois que des événements extérieurs non prévisibles interviennent. Elle est contextuelle et les usages tels qu'imaginés lors de son élaboration peuvent changer en fonction de l'évolution de l'environnement et des modifications de la stratégie d'entreprise. L'asservissement de la feuille de route PI à la stratégie d'entreprise doit être très dynamique (un point de contrôle tous les trois mois est nécessaire).

La feuille de route PI doit permettre à l'entreprise de répondre à ces 5 questions :

Quoi ?	ce que l'on cherche à protéger (aspects techniques, design, nom du produit, slogan...)
Pourquoi ?	s'assurer un monopole d'exploitation, se différencier, maximiser ses profits, accélérer son processus d'innovation et sa R&D, prendre un leadership technologique
Comment ?	par soi-même, en sous-traitant, en faisant du négoce, en commercialisant <i>via</i> un réseau externe
Avec qui ?	dans le cadre de partenariat, de contrat de licence, de distribution ou de franchise
À quelles échéances ?	le cadencement des actions est revu au moins une fois par an

Quelques données utiles pour établir la feuille de route PI (pour un projet d'innovation par exemple) :

- un rappel des objectifs stratégiques et du mode de création de valeur de l'entreprise ;
- les finalités économiques fixées à la stratégie PI ;
- le positionnement du projet d'innovation (sur le Hype cycle par exemple : cf. chapitre 3.3 : Quelles tactiques brevets adopter selon les phases de développement d'une technologie ?) ;
- le résultat de l'analyse forces/faiblesses/opportunités/menaces (cf. chapitre 3.1 : Du projet innovant à la feuille de route PI : quelles étapes ?) et les recommandations associées ;
- le choix des indicateurs de performance brevets et des matrices retenues pour suivre le déploiement de la feuille de route.

Figure 19 ■ Illustration d'une feuille de route PI pour un projet d'innovation

Source : Questel Consulting

Pour plus de clarté, la figure 19 n'illustre que le plan d'action concernant les brevets. Il peut facilement être décliné aux autres dimensions de la PI (protection du savoir-faire, marque...).

Sur ce schéma, quatre axes de création de valeur PI sont représentés. Les actions mentionnées pour chaque axe visent à s'approprier les droits de PI nécessaires à la bonne valorisation du projet d'innovation, dans les délais et le budget imparti. Les délais (immédiat, court terme et moyen terme) sont représentés par les trois cercles concentriques, avec au centre, les actions à réaliser dans l'immédiat.

Les différents types d'actions sont représentés par des icônes, par exemple :

- B₁ déposer de nouveaux brevets pour protéger les éléments différenciateurs et imaginer au plus tôt les possibilités de valorisations futures ;
- L₁ prendre une licence sur un brevet potentiellement gênant ou chercher à le contourner ;
- P conclure un partenariat pour développer rapidement de nouvelles compétences, à moindre coût et faible risque ;
- Veille mettre en place une veille continue, de manière à pouvoir saisir toute opportunité et anticiper tout nouveau risque lié à l'évolution de l'environnement PI.

” L'ESSENTIEL À RETENIR

Une stratégie PI ne se subit pas, mais doit être définie puis pilotée. C'est la raison pour laquelle elle doit être traduite en feuille de route PI.

Les objectifs de cette dernière sont :

- de définir le type de protection recherchée ;
- d'établir comment, avec qui et à quelles échéances cette protection sera atteinte ;
- de refléter les objectifs à finalité économique de la stratégie PI :
s'assurer un monopole d'exploitation, se différencier, maximiser ses profits, accélérer sa R&D, prendre un leadership technologique, etc.

La mise en place d'une feuille de route PI s'étale sur plusieurs années et doit être remise à jour dès que des événements extérieurs non prévisibles interviennent.

Synthèse dans la Fiche-guide n° 23 : Définition de la feuille de route PI

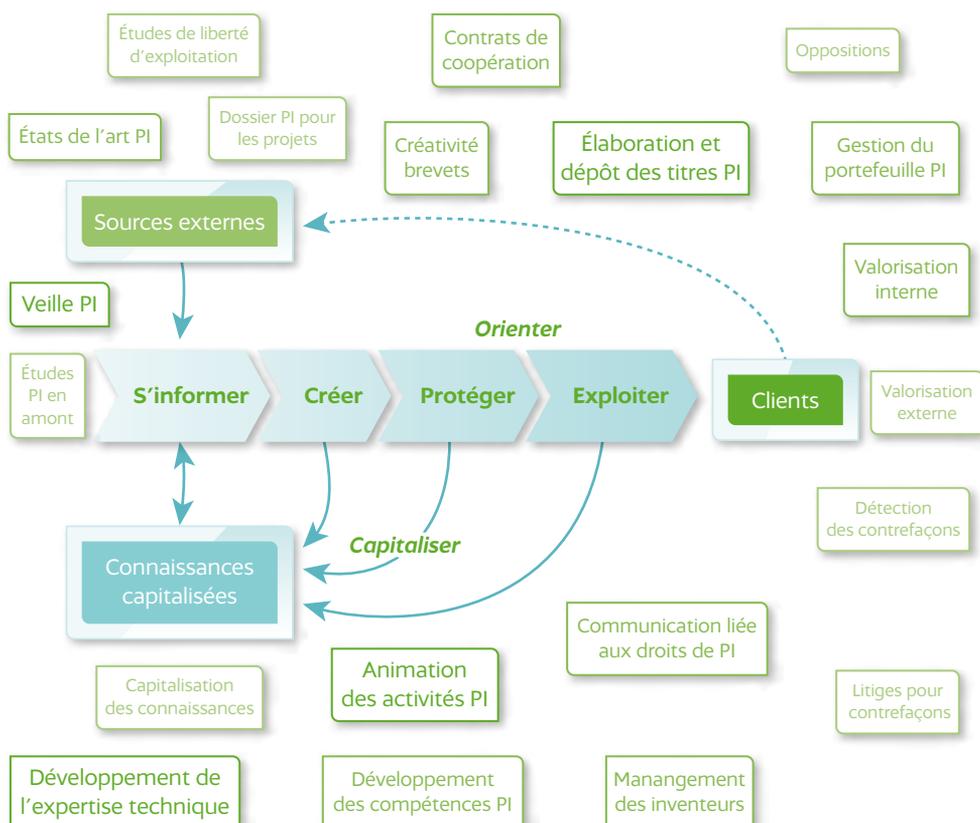
4.3

Quels sont les jalons de PI dans un projet d'innovation ?

DES ACTIVITÉS DE PI IMBRIQUÉES AU PROCESSUS D'INNOVATION

Le pilotage de la stratégie de propriété intellectuelle est étroitement imbriqué au processus d'innovation : chaque grande étape du processus d'innovation est jalonnée par des activités spécifiques propriété intellectuelle à mettre en place, comme l'illustre la figure 20 conçue par Yann de Kermadec¹.

Figure 20 ■ La PI : quelles activités ?



Source : Yann de Kermadec, Groupe Julhiet

1 Yann de Kermadec, responsable du domaine innovation, Groupe Julhiet

Sur cette figure, les activités de PI sont représentées suivant un processus en quatre étapes : s'informer, créer, protéger et exploiter. La taille des intitulés reflète leur importance pour une entreprise qui a été prise comme modèle. Dans chaque entreprise, l'importance des activités de PI dépend, bien entendu, des choix effectués par ses dirigeants.

ÉCHELLE DES TRL ET PI

Dans le domaine de la propriété intellectuelle, l'échelle des TRL (*Technology readiness levels*) peut être utilisée comme un tableau de bord de la PI dans le cadre d'un projet d'innovation. L'échelle des TRL est une méthode de mesure de la maturité d'une technologie qui comporte 9 niveaux comprenant chacun des critères précis (faisant l'objet d'une norme ISO) pour pouvoir être franchis. L'utilisation des TRL présente de multiples intérêts pour une entreprise : élaboration du plan de financement à chaque étape de la R&D, meilleure gestion des risques, utilisation pour la prise de décision sur la création d'une technologie puis sur le transfert technologique, etc.



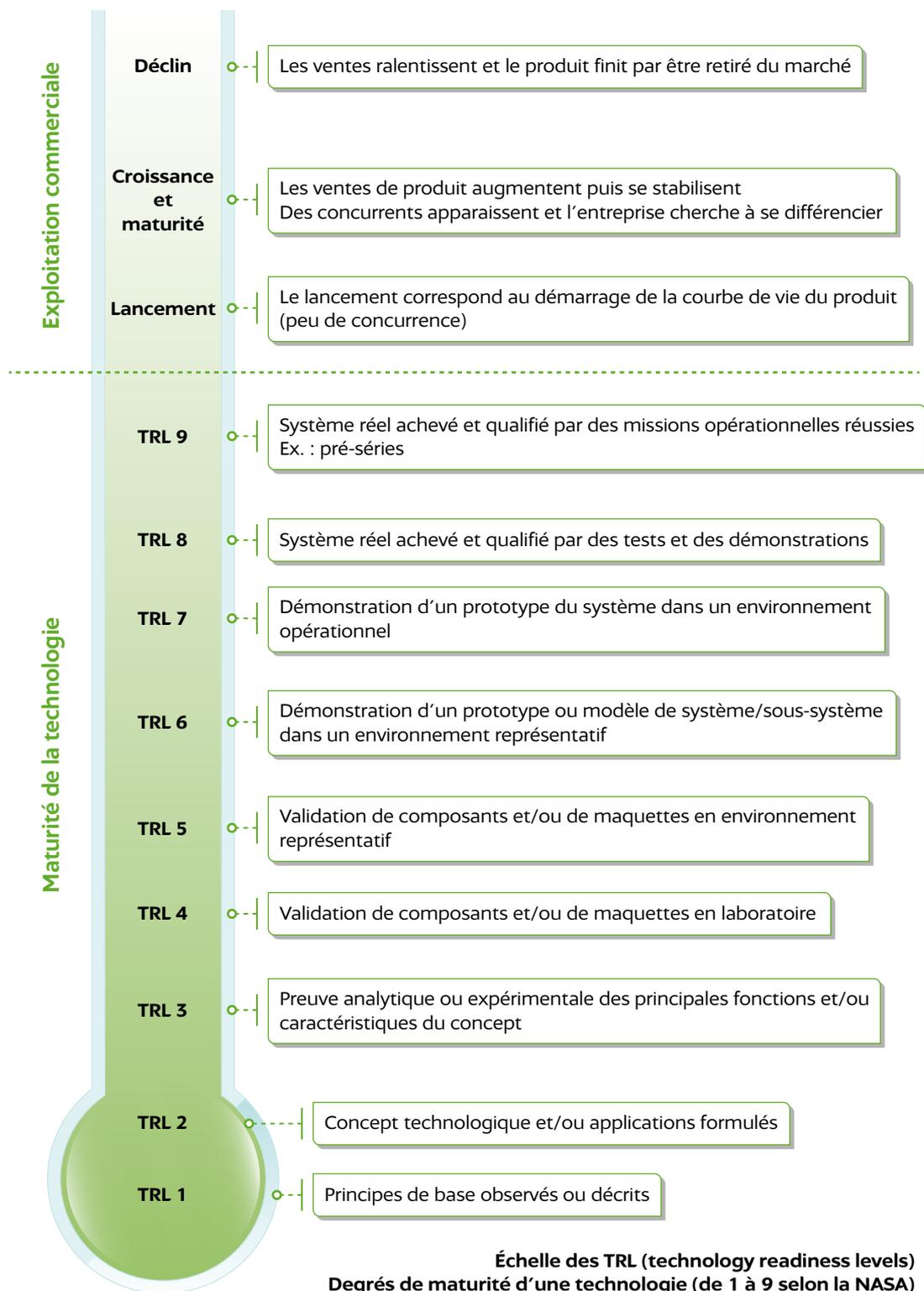
Boîte à outils

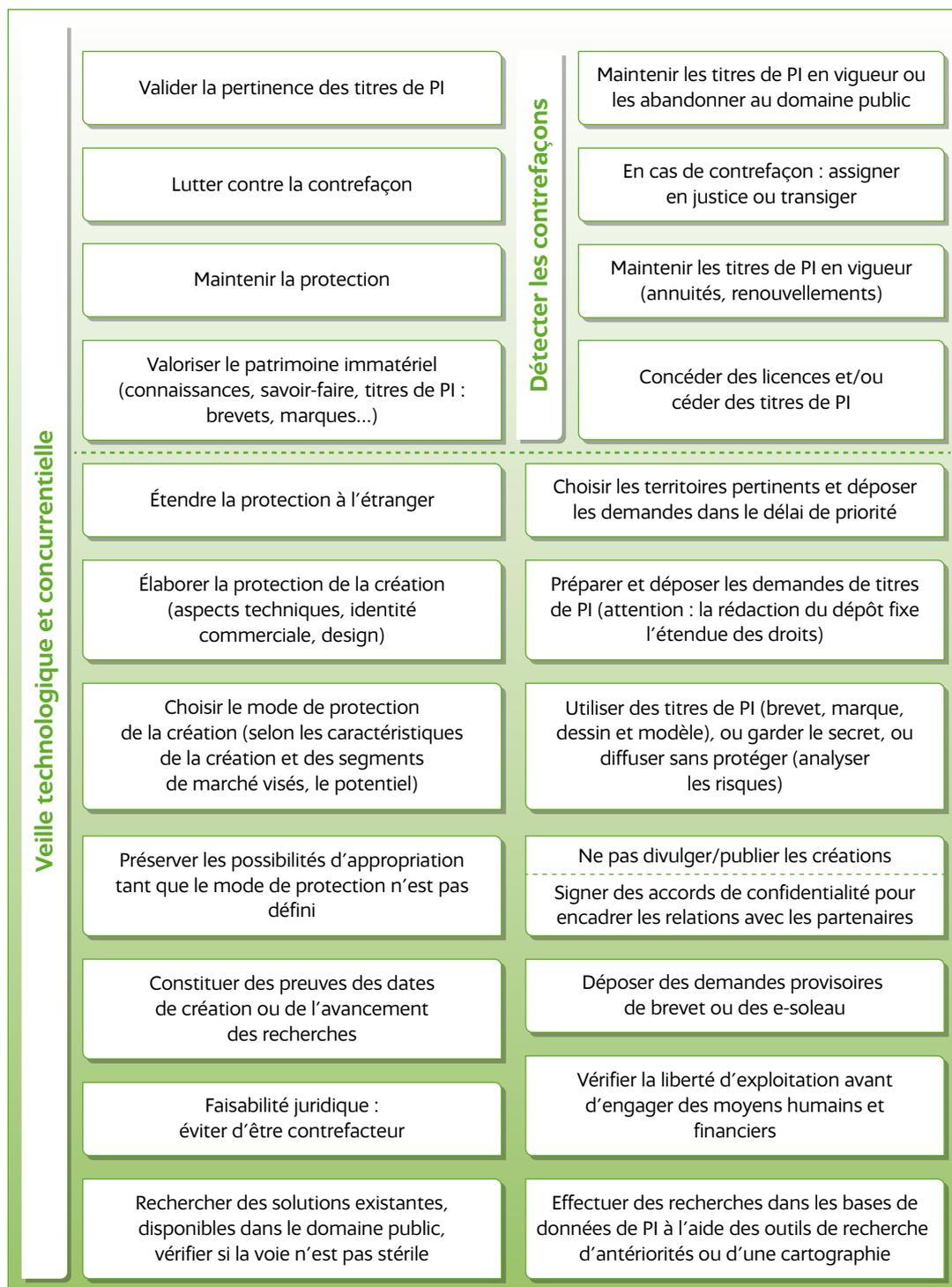
Échelle des TRL appliquée à la PI

Cette échelle permet de visualiser rapidement les principales questions en lien avec la PI et les décisions de PI à prendre à chaque étape de développement d'une technologie ou d'un projet innovant (cf. figure 21). Afin de pouvoir représenter l'ensemble des décisions à prendre en matière de PI, la période d'exploitation commerciale (reprenant les principales étapes de la courbe de vie d'un produit) a été ajoutée au schéma. Ce dernier se lit du bas vers le haut.

La chronologie des décisions de PI à prendre peut varier selon le projet d'innovation. La liste d'actions présentées ici n'est pas exhaustive et peut être complétée en fonction de la nature et de l'envergure du projet ; on peut par exemple y ajouter des actions de sensibilisation des collaborateurs à la PI, la mise en place d'un système de traçabilité de la propriété intellectuelle générée dans le cadre du projet, la création d'un outil de suivi des aspects contractuels du projet, etc.

Figure 21 ■ Échelle des TRL et tableau de bord de la PI





Questions en lien avec la PI

Actions de PI ou décisions à prendre

Synthèse dans la Fiche-guide n° 24 : Echelles des TRL et PI



Boîte à outils

Check-list – Bons réflexes PI et erreurs à éviter dans le cadre d'un projet d'innovation

À FAIRE	À NE PAS FAIRE
<ul style="list-style-type: none"> – Parler contrat dès le début des pourparlers ou des relations partenariales – Formaliser le savoir-faire de l'entreprise – Prendre l'initiative de proposer un contrat à ses partenaires – Réfléchir à ses objectifs et à ceux de ses partenaires, afin d'anticiper les risques d'antagonismes – Rechercher des solutions raisonnables et équilibrées – Assurer le suivi des contrats signés – Faire signer aux prestataires extérieurs une cession de leurs droits de propriété intellectuelle sur les réalisations commandées – Faire signer aux collaborateurs non salariés (stagiaires, doctorants...) une convention réglant leurs droits de propriété intellectuelle sur leurs travaux et leurs obligations de confidentialité – Intégrer dans les contrats de travail une clause de cession des droits de propriété intellectuelle des salariés et une clause de confidentialité – Procéder régulièrement à des dépôts probatoires des résultats de ses travaux et/ou tenir des cahiers de laboratoire – Conserver les preuves des investissements réalisés pour la constitution d'une base de données – Conserver les preuves d'usage de sa marque – Établir des comptes-rendus des réunions des organes de gouvernance – Évaluer son projet en terme de propriété industrielle et vérifier la liberté d'exploitation – Penser à publier au registre National concerné (brevets, marques, dessins et modèles) les contrats de licence ou de copropriété pour opposabilité aux tiers – Penser à renouveler les marques et plus généralement tous les droits renouvelables ainsi que les moyens de preuves (e-Soleau) – Organiser une veille concurrentielle – Réfléchir à l'opportunité de réaliser une cartographie des brevets du domaine – Former ses collaborateurs aux règles de confidentialité – Mettre en place une charte de confidentialité interne – Vérifier que les devis et propositions commerciales ne divulguent pas le savoir-faire de l'entreprise 	<ul style="list-style-type: none"> – Entamer des négociations avant d'avoir signé un accord de confidentialité avec ses partenaires – « Oublier » les contrats une fois ceux-ci signés – Faire des publications ou communications sur ses travaux sans s'interroger au préalable sur leur brevetabilité – Laisser perdurer sans réagir les actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale – Laisser un libre accès aux documents confidentiels ou aux cahiers de laboratoire – Penser que les seuls risques viennent de l'extérieur – Divulguer son savoir-faire sans accord de confidentialité – Partager des informations confidentielles avec un trop grand nombre de destinataires – Accepter des stagiaires sans clause de PI dans la convention de stage – Penser que ses salariés n'ont aucun droit de propriété intellectuelle – Déposer des brevets sans étude stratégique préalable – Omettre de rédiger des comptes-rendus des négociations avec des partenaires ou prestataires – Commercialiser l'innovation sans avoir vérifié que les différents aspects de la solution technique sont correctement protégés par un ou plusieurs brevets

Source : Guide de la propriété intellectuelle dans les pôles de compétitivité

” L'ESSENTIEL À RETENIR

À chaque étape du processus d'innovation, la mise en œuvre d'activités de PI et de points de vigilance est requise. Bien que communs à la plupart des projets d'innovation, ces derniers sont à adapter au contexte et aux enjeux de l'entreprise, à l'évolution de son environnement.

L'échelle des TRL (*Technology readiness levels*) appliquée à la PI fournit des points de repères efficaces sur les jalons de PI à placer à chaque étape d'un projet innovant.

4.4

Quelle organisation mettre en place ?

MODES D'ORGANISATION ET COMPÉTENCES

Comment faire évoluer l'organisation de l'entreprise de manière simple et pour qu'elle puisse répondre rapidement aux nouveaux enjeux de la propriété intellectuelle ? Une réflexion sur l'évolution de l'organisation est à mener à plusieurs niveaux : les besoins en compétences et en outils ainsi que l'octroi d'un rôle stratégique au département PI.

Une étude de l'INPI sur les métiers de la propriété intellectuelle a mis en évidence les modes d'organisation de la PI dans les grandes entreprises, les ETI et les PME ainsi que les enjeux de PI fréquemment exprimés par les décideurs.

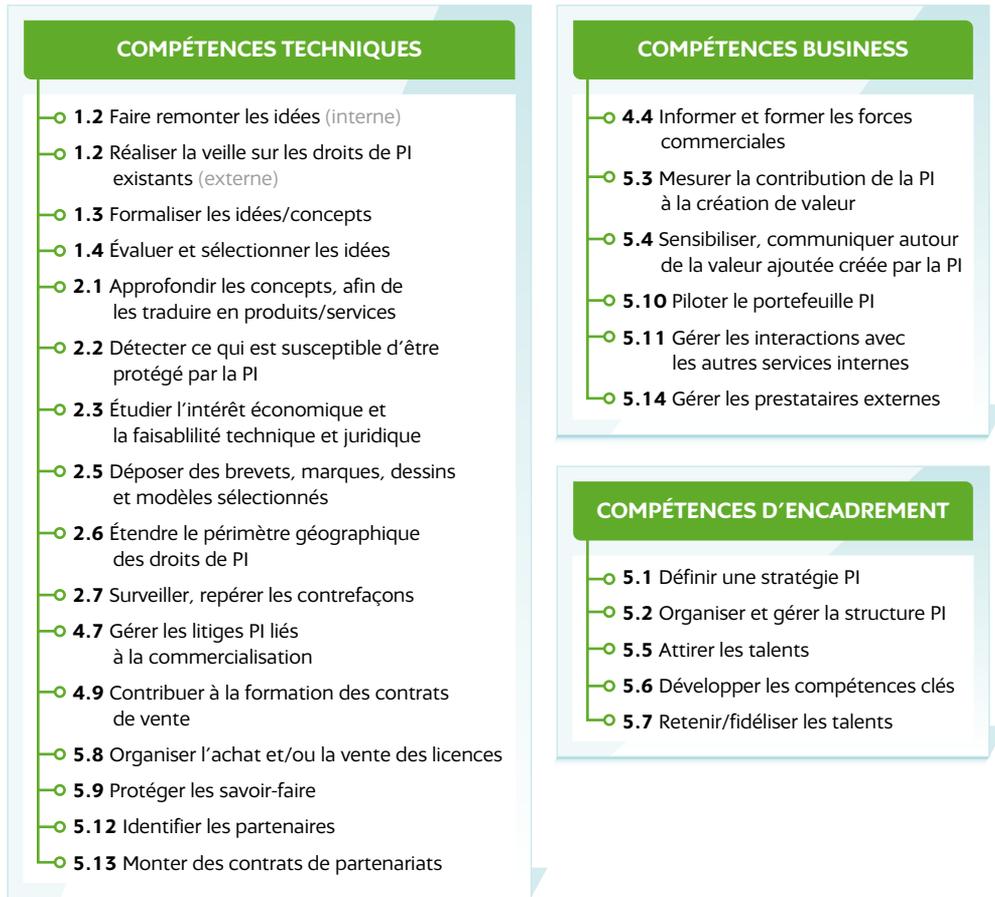
Tableau 3 ■ Modes d'organisation et enjeux de la PI dans les entreprises

Type de structure	Caractéristiques	Enjeux fréquemment exprimés
Grandes entreprises/ Entreprises de taille intermédiaire (ETI)	<ul style="list-style-type: none">– Existence d'une fonction PI rattachée à la R&D ou à la direction juridique– Multiplicité des partenaires (industriels/publics/start-up)– Expérience de projets collaboratifs, mais croissance de leur nombre	<ul style="list-style-type: none">– Développement d'une culture interne de gestion proactive de la PI– Mise en place de processus structurés d'intégration de la PI aux projets R&D– Coordination et mise en cohérence de la stratégie d'innovation collaborative
PME/ Start-up	<ul style="list-style-type: none">– Absence de responsable PI, PI souvent gérée en direct par le dirigeant– Besoin de collaboration mais perception fréquente d'un risque élevé (confidentialité/perte d'autonomie)– Pas de processus formalisé de gestion de la PI, approche empirique	<ul style="list-style-type: none">– Définition du juste niveau d'investissement pour protéger la PI (dépôts et extensions)– Nécessité de disposer de la propriété des innovations qui constitue un capital essentiel pour attirer les investisseurs (propre aux start-up)– Capacité à développer des partenariats stratégiques avec des groupes, tout en préservant ses droits de PI– Adaptation de la stratégie de PI en fonction du stade de développement de la société

Source : *Les métiers de la propriété intellectuelle au service de la compétitivité des organisations*, INPI, 2013

Cette étude de l'INPI résume les compétences essentielles d'un responsable PI en distinguant trois champs : les compétences techniques, les compétences business et les compétences d'encadrement.

Figure 22 ■ Exemple de profil pour un poste de manager dont la fonction intègre une dimension PI (ex. : Directeur de l'innovation, Responsable du développement)



Source : *Les métiers de la propriété intellectuelle au service de la compétitivité des organisations*, INPI, 2013

LE « RÉFÉRENT PI »

Afin de pouvoir piloter la stratégie de propriété intellectuelle au mieux des intérêts et des objectifs de l'entreprise, un nouveau profil se dessine depuis quelques années : la fonction de « référent PI », avec les caractéristiques suivantes :

- connaître le monde de la PI (sans toutefois devoir être un expert) ;
- maîtriser les notions de marketing stratégique et le langage du comité exécutif de l'entreprise ;
- posséder un sens du développement d'affaire ;
- savoir interpréter les signaux du marché ;

- être à l'écoute et au service des responsables de centres de profit ou des responsables des lignes de produits de l'entreprise.

Le rôle du référent PI est d'être une interface parfaite avec le service PI. Ce référent PI, qui peut par ailleurs exercer d'autres fonctions, est le garant du bon alignement de la stratégie PI aux enjeux et objectifs de l'entreprise. Il est de préférence basé au plus près des centres de profits.



Sur le terrain

L'exemple du Groupe ARaymond

Entreprise familiale créée en 1865, le Groupe ARaymond est devenu l'un des leaders dans le domaine des systèmes d'assemblage et moyens de fixation, en France et à l'international. Le groupe propose une gamme de produits très étendue et innove en permanence en raison des demandes spécifiques de ses clients. Il détient plus de 1 000 brevets en vigueur en raison de la nécessité de protéger efficacement ses innovations, car une partie de ses clients sont aussi des concurrents directs.

Le portefeuille de titres de PI est détenu par la société mère. Le groupe fait appel à des cabinets spécialisés pour les extensions à l'international car il possède plus d'une dizaine de filiales à l'étranger.

Chaque filiale possède un référent PI qui fait le lien avec le service PI de la société mère. Dans chaque filiale, l'une des missions du référent PI consiste à réunir des preuves de l'usage de la marque (photos, liens Internet, etc.) ces éléments pouvant être utiles dans le cas où un concurrent entamerait une action en déchéance de la marque.

Source : ARaymond

LE DÉPARTEMENT PI ET VEILLE

Dans les structures de moins de 500 salariés, il peut être judicieux de regrouper les fonctions PI et veille. Ces deux fonctions sont aujourd'hui beaucoup plus que des centres de support chargés de collecter des informations, d'enregistrer, de défendre et de maintenir les droits de propriété intellectuelle de l'entreprise. Le département PI et veille devient aujourd'hui un centre névralgique au cœur de l'entreprise ; les décisions prises suite à ses recommandations peuvent avoir un impact important sur les résultats, la bonne marche et le développement de l'entreprise.



Bonne pratique

Le département PI et veille est un centre de décision comparable au poste de commandement d'un navire, recevant ses informations de multiples radars (les sources d'informations brevets, les salariés, la direction de l'entreprise, les études de marché, les informations en provenance des big data, etc.).

Si ce centre est équipé des meilleurs outils de pilotage lui permettant de traiter de l'information en grande quantité et rapidement, il délivre des analyses et des recommandations permettant à la direction de l'entreprise de prendre les décisions de stratégie de PI utiles au développement et à la compétitivité de l'entreprise.

Il devient aujourd'hui nécessaire d'investir dans des outils d'analyse de données performants et de former les veilleurs à l'analyse stratégique brevets.

Étant donné l'importance de la stratégie de propriété intellectuelle pour la bonne marche de l'entreprise, il est judicieux que le responsable PI et veille prenne part au comité de direction d'entreprise.

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

La nouveauté pour l'entreprise concerne l'investissement qu'il est utile de faire pour former ces nouveaux profils, acquérir les accès aux bases de données et les outils d'analyse pertinents (en s'appuyant éventuellement sur des structures de conseil extérieures). Les premières entreprises ayant investi dans des équipes spécialisées en stratégie de propriété industrielle ont montré de très forts retours sur investissement et un bénéfice de la mise en œuvre des stratégies PI, souvent aux dépens de celles qui ne se sont pas préoccupées suffisamment tôt de cette dimension.

” L'ESSENTIEL À RETENIR

Pour utiliser efficacement les informations issues de la veille et déployer les stratégies brevets et marques, quelques investissements sont nécessaires :

- compétences : intégrer le responsable PI et veille au comité de direction de l'entreprise, mettre en place des fonctions de veilleur et référent PI, garants du bon alignement de la stratégie PI aux enjeux et objectifs de l'entreprise ;
- outils : disposer d'accès aux bases de données et d'outils d'analyse indispensables à la veille, à la mise en place et au suivi des stratégies PI.

Dans les entreprises qui ont mis en place ce type d'organisation, le retour sur investissement est notable et démontré.

4.5

Pourquoi sensibiliser les collaborateurs à la stratégie de propriété intellectuelle ?

L'entreprise ne peut mettre en œuvre une stratégie de PI efficace que si elle a pris conscience de l'importance et de la dimension stratégique de la propriété intellectuelle.

ÉLARGIR LA VISION DE LA PI

La propriété intellectuelle est encore trop souvent perçue – tant par les business managers que par les ingénieurs – comme un domaine complexe, qui utilise un vocabulaire réservé à des spécialistes. Pourtant, dans le contexte de mondialisation et de développement de l'innovation collaborative, la propriété intellectuelle/industrielle constitue un langage commun qui permet aux équipes (Direction, R&D, marketing, juridique...) de travailler ensemble efficacement et d'engager des dialogues constructifs avec les partenaires.

Une étude sur l'évolution des métiers de la PI réalisée en 2014¹ a mis en exergue deux difficultés fréquemment observées dans l'entreprise :

- le manque de communication et de concertation entre la direction de la propriété intellectuelle et la direction de l'entreprise ;
- et par voie de conséquence, des difficultés à bâtir une véritable stratégie de propriété intellectuelle et à démontrer en quoi la PI contribue à la création de valeur de l'entreprise.

La dimension stratégique de la PI n'est pas suffisamment perçue par les décideurs et son impact sur la performance de l'entreprise est souvent sous-estimé car mal mesuré.

La vision réductrice de la PI est aujourd'hui considérée comme dépassée. En effet, si le levier « propriété intellectuelle » est utilisé à sa juste valeur, il peut servir au mieux le développement et la rentabilité de l'entreprise. Le service PI, outre son rôle technico-juridique, peut clairement jouer un rôle stratégique profitable à l'entreprise.

1 « Les métiers de la propriété intellectuelle au service de la compétitivité des organisations : Enjeux et perspectives d'une filière stratégique en évolution », Jean-Christophe Saunière et Guillaume Jean, Cabinet PwC pour le compte de l'INPI, 2013

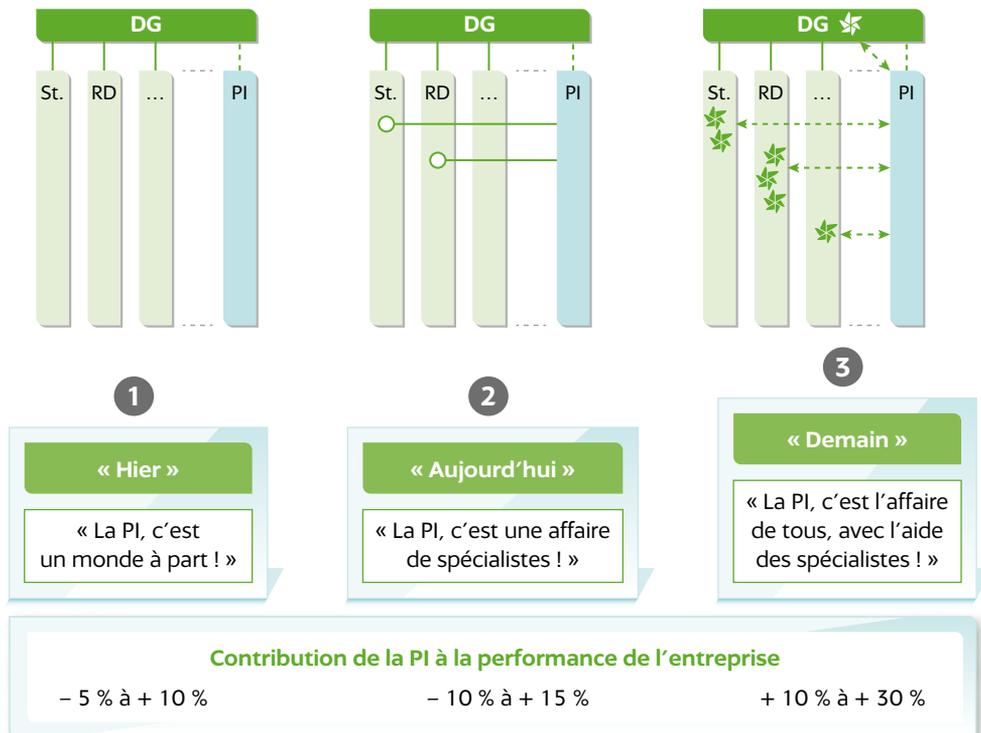
Bonne pratique

Il est essentiel d'initier à la propriété intellectuelle l'ensemble des équipes impliquées dans un projet d'innovation et de leur montrer quels sont les enjeux de la PI.
 Par exemple, un ingénieur formé à la lecture des brevets d'invention (voir Fiche-guide n°17 : *Décrypter les informations d'un brevet d'invention*) utilisera plus volontiers l'information brevet comme source de créativité ou pour effectuer une veille afin de ne pas réinventer ce qui existe déjà.

TROIS MANIÈRES DE MANAGER LA PI

Yann de Kermadec¹ a décrit trois types de management de la PI, allant du plus traditionnel au plus avancé, en estimant la contribution de chacun à la performance de l'entreprise (figure 23).

Figure 23 ■ Trois types de management de la PI



Auteur : Yann de Kermadec, Groupe Julhiet

Ces trois étapes « Hier – Aujourd'hui – Demain », bien sûr un peu caricaturales, mettent en évidence trois types de management de la PI radicalement différents.

¹ Yann de Kermadec, responsable du domaine innovation, Groupe Julhiet

Type 1 (« Hier »)

« La PI est un monde à part », qui a peu d'interactions avec les autres fonctions de l'entreprise. Le service PI travaille « dans son coin ».

Type 2 (« Aujourd'hui »)

« La PI est une affaire de spécialistes » : quelques fonctions (stratégie, R&D...) sont concernées par des aspects PI spécifiques. Mais, comme la PI est une affaire de spécialistes, le service PI manage des aspects qui constituent des « enclaves » à l'intérieur de ces fonctions.

Type 3 (« Demain »)

« La PI, c'est l'affaire de tous, avec l'aide des spécialistes » : presque toutes les fonctions (stratégie, R&D, achats, RH...) managent les aspects PI spécifiques à leur fonction, avec le support des spécialistes PI.

Ce type de management de la PI, vers lequel progressent les entreprises, correspond véritablement à un nouveau « rôle » pour la PI. Il est étroitement lié au mode de management de l'innovation et il ne faut pas sous-estimer le changement culturel que cela représente pour de nombreuses fonctions de l'entreprise ainsi que pour une partie des spécialistes PI.

**Bonnes pratiques**

- Au sein de l'entreprise, c'est l'ensemble des parties prenantes qui doit être sensibilisé à la dimension stratégique de la propriété intellectuelle.
- Il est nécessaire de commencer par trouver un langage commun qui permette aux parties de se comprendre et de pouvoir établir des pratiques de management de la propriété intellectuelle

Plus la sensibilité à la stratégie de propriété intellectuelle est prégnante dans l'entreprise, plus les parties communiquent et plus la contribution de la PI à la création de valeur de l'entreprise est conséquente et mesurable. La montée en compétences PI permet de passer d'un management traditionnellement défensif de la PI à un management « visionnaire ».

**Sur le terrain****Trois exemples de pratiques visionnaires**

- Chez Ericsson, le Chief IP Officer travaille en lien direct avec son CEO (directeur général). Cette vision stratégique du management de la PI engendre des revenus de la propriété intellectuelle en perpétuelle hausse.
- Philips a créé une entité autonome, Philips IP&S, en charge de valoriser ses droits de PI. Elle rapporte directement au comité exécutif de Philips et influe sur les objectifs d'innovation de la R&D et des opérationnels.
- « ARM CEO defends chip tech in the face of Nvidia patent suit ». Pour certaines entreprises mondiales, les brevets sont considérés si stratégiques qu'ils demandent l'implication directe du directeur général.

Source : Finance.yahoo.com, 22/09/2014

- Chez une ETI dans le domaine de la pharmacie, la réalisation d'une cartographie commandée par le directeur PI de la société a permis de rassembler les différents responsables des business Unit, de mettre en valeur l'importance de la PI dans les activités de l'entreprise et d'avoir une discussion commune sur la stratégie à adopter.

Le contenu et la durée des actions de sensibilisation des décideurs et des collaborateurs varient selon les besoins de chacun, comme l'illustre l'exemple ci-après.



Sur le terrain

Un acteur majeur du secteur du transport a décidé de mettre en place un référentiel PI partagé, afin de mieux maîtriser les projets internes ou collaboratifs de développement de nouveaux produits.

Pour chacune des populations suivantes, des actions spécifiques ont été réalisées :

- direction générale (membres du Comex et directeurs métiers) : actions de sensibilisation au rôle et à la valeur ajoutée de la PI ;
- membres de l'équipe PI (y compris représentants PI au sein des projets) : cartographie des compétences de l'équipe et mise en place de parcours certifiants (durée variable des formations selon les besoins), afin de renforcer les compétences clés et d'harmoniser les qualifications professionnelles (formation initiale, continue, validation des acquis d'expérience). Les représentants PI au sein des projets sont à la base des chefs de projets techniques qui ont été sensibilisés et progressivement formés. Ils assurent un relais au plus près des projets et s'appuient sur des outils structurés de type *work-flow* pour documenter l'ensemble du processus de gestion de la PI ;
- encadrants de l'équipe PI : développement du leadership et de la sensibilité aux enjeux du business. En complément, un système de tutorat permet d'ancrer les interventions de la PI dans la réalité des métiers ;
- partenaires externes : la formation est étendue aux partenaires stratégiques pour développer une sensibilisation, une culture et un langage partagés avec l'entreprise. Les rôles et responsabilités de chacun, à chaque étape clé du processus d'innovation collaborative, ainsi que les procédures recensant les bonnes pratiques à appliquer systématiquement sont présentés.

Source : *Les métiers de la propriété intellectuelle au service de la compétitivité des organisations*, INPI, 2013

METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE POUR LES SALARIÉS INVENTEURS

La plupart des inventions réalisées dans l'entreprise le sont par des salariés. En France, le versement d'une rétribution supplémentaire aux salariés inventeurs est prévu par la loi depuis 1990. Deux conditions doivent être réunies pour que ce régime s'applique : l'inventeur doit avoir le **statut de salarié** (ce qui exclut notamment les stagiaires, prestataires, fournisseurs et partenaires) et l'invention doit être **brevetable** (une solution technique nouvelle qui relève d'une activité inventive et permet une application industrielle).

Toute invention brevetable réalisée par un salarié doit faire l'objet d'un classement dans l'une des trois catégories prévues par la loi ([voir la Fiche-guide n° 29 : Les inventions réalisées par des salariés](#)), afin de pouvoir déterminer les droits respectifs du salarié et de son employeur.

Un salarié inventeur perçoit une rétribution pour deux catégories d'inventions :

- l'invention de mission : le salarié inventeur bénéficie d'une **rémunération supplémentaire**. Les conditions permettant d'en établir le montant sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail ;
- l'invention hors mission attribuable : si l'employeur exerce son droit d'attribution, il doit verser en contrepartie un **juste prix** au salarié inventeur.

Il appartient à l'entreprise de mettre en place un dispositif établissant les modalités de calcul de ces rétributions. Le plus souvent, ce sont le département des ressources humaines et le service PI qui s'en chargent.

” L'ESSENTIEL À RETENIR

Une bonne communication entre les services de propriété industrielle/ intellectuelle et la direction des entreprises favorise le partage des informations stratégiques et la perception des dimensions stratégiques de la PI.

Plus les équipes sont sensibilisées à la stratégie propriété intellectuelle, plus la contribution de la PI à la création de valeur de l'entreprise est importante, et plus la stratégie PI peut être calée sur la stratégie d'entreprise.

Le contenu et la durée des actions de sensibilisation des décideurs et des collaborateurs doivent être adaptés aux besoins de chacun.

L'entreprise doit également veiller à mettre en place un dispositif de rémunération spécifique pour les salariés qui créent des inventions, comme le prévoit le régime juridique applicable en France.

5

MANAGER LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AU QUOTIDIEN



Photo par rawpixel sur Unsplash

5.1

Comment préserver son patrimoine immatériel¹ ?

Prendre des mesures pour protéger ses innovations ne suffit pas pour se constituer un patrimoine immatériel pérenne : la préservation du patrimoine intellectuel sur la durée exige de l'entretenir régulièrement et de le défendre lorsque cela est nécessaire.

ENTREtenir SES TITRES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Les titres de propriété industrielle sont accordés pour une durée limitée et sont soumis à des conditions de maintien en vigueur, d'extension et de renouvellement.



Bonnes pratiques pour l'entretien de ses titres de propriété industrielle :

- Suivre attentivement les délais auxquels les titres de PI sont soumis (délais de priorité, de déchéance, d'expiration, de renouvellement, etc.).
- Payer chaque année les redevances (annuités) pour les brevets que l'entreprise souhaite maintenir en vigueur.
- Renouveler les marques et les dessins et modèles avant l'échéance (10 ans pour la Marque, 5 ans pour les dessins et modèles).

METTRE EN PLACE UNE VEILLE CONCURRENTIELLE

Une veille réalisée périodiquement permet :

- d'être informé des dépôts effectués par les tiers et les concurrents ;
- de pouvoir éventuellement contester ces dépôts devant les offices de propriété industrielle concernés (procédure en opposition en cours d'examen ou en nullité après l'enregistrement) ou de revendiquer un titre ou un droit de possession personnelle antérieure ;
- de rechercher si des infractions, copies illégales ou actes d'usurpation sont commis par des tiers.

La veille concurrentielle peut s'effectuer par divers moyens : abonnement à un service spécialisé, consultation de bases de données de propriété industrielle (notamment les bases de données accessibles gratuitement depuis le site www.inpi.fr), recherches sur Internet, études, etc.

¹ Source : *Guide de la propriété intellectuelle dans les pôles de compétitivité*

CONSERVER DES PREUVES D'USAGE DE SA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L'usage des créations de l'entreprise protégées par la propriété intellectuelle conditionne parfois le maintien en vigueur du droit de propriété.

Il est donc conseillé de constituer et d'archiver chaque année des preuves de l'usage de ces éléments protégés par la propriété intellectuelle, afin de pouvoir les produire ultérieurement en cas de litige (voir Fiche-guide n° 12 : [Constituer des preuves de ses créations et de leur usage](#)).

ASSURER UN SUIVI DES CONTRATS

Qu'il s'agisse de licences rémunérées ou gratuites, exclusives ou non exclusives, de contrats de copropriété ou de collaboration, un manque de suivi des contrats conclus par l'entreprise peut se révéler lourd de conséquences (ex. : perte de droits, atteinte aux droits des tiers...). L'entreprise doit notamment s'attacher à :

- vérifier que les contrats relatifs aux droits de propriété intellectuelle sont bien enregistrés (car c'est une condition d'opposabilité des droits aux tiers) ;
- vérifier que l'entreprise respecte ses obligations contractuelles ;
- vérifier que les co-contractants respectent leurs obligations ;
- tenir un tableau de suivi des contrats mentionnant les délais et échéances importantes.

(Voir Fiche-guide n° 25 : [Bons réflexes contractuels – Un contrat pour chaque situation](#)).

DÉFENDRE SON PATRIMOINE INTELLECTUEL

C'est en luttant systématiquement contre l'atteinte à ses droits que l'entreprise parvient à les faire respecter. Les actions judiciaires et la communication qui les accompagne ont un effet dissuasif.

De plus, il est important de ne pas laisser perdurer les actes de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme, car ils peuvent engendrer des pertes de revenus et dévaloriser l'image des produits de l'entreprise, voire paralyser les actions contentieuses (prescription de l'action judiciaire / forclusion par tolérance).

L'issue favorable des actions en justice dépend notamment de la qualité des preuves que fournit l'entreprise pour faire valoir ses droits de propriété intellectuelle.

AVOIR UNE APPROCHE STRATÉGIQUE DE LA GESTION DE SON PORTEFEUILLE DE TITRES DE PI

La gestion d'un portefeuille de titres de propriété industrielle n'est pas uniquement une opération d'ordre administratif. Par exemple, le maintien en vigueur de brevets qui ne sont pas exploités ou le renouvellement de marques que l'on n'utilise pas peuvent correspondre à une stratégie délibérée de neutralisation de ses concurrents.

La bonne gestion d'un portefeuille de titres de propriété industrielle s'inscrit dans une réflexion stratégique qui doit conduire à définir ses objectifs, dégager des priorités et anticiper les axes et perspectives de développement ou de valorisation de ses innovations. Cette gestion doit être appréhendée de manière dynamique et conduire à s'interroger sur l'utilité de maintenir et/ou renouveler chaque titre de propriété.

Plusieurs paramètres peuvent être pris en compte dans ce type de réflexion stratégique :

- comparer les coûts d'entretien des titres et les profits d'exploitation : les coûts d'entretien des brevets par exemple s'alourdissent avec le temps ; une gestion purement financière du portefeuille peut conduire à abandonner les brevets qui coûtent plus qu'ils ne rapportent ; elle peut aussi conduire à rechercher des solutions alternatives telle que la cession du brevet à un tiers (par exemple à un licencié) ;
- évaluer les perspectives de développement du marché sur chaque territoire couvert : il importe d'avoir une vision réaliste du marché et de ses évolutions afin de vérifier si la couverture géographique initiale reste adéquate ou si des évolutions doivent lui être apportées (sachant qu'en matière de brevet, il n'est pas possible de procéder à des extensions ou nouveaux dépôts après l'expiration du délai de priorité). Il peut être pertinent d'abandonner une protection coûteuse sur un territoire où les perspectives d'exploitation ou de valorisation apparaissent nulles, ou au contraire d'étendre sa protection à de nouveaux territoires (si cela est pertinent et si les conditions requises sont remplies) ;
- estimer les perspectives de valorisation de l'innovation : à défaut d'exploitation directe de son innovation, il convient avant de prendre une décision d'en étudier les possibilités de valorisation, le cas échéant en se rapprochant de structures spécialisées en ce domaine ;
- s'informer sur l'état de la concurrence : un brevet, même inexploité, constitue un barrage concurrentiel ; une veille technologique permanente permet d'obtenir de précieuses informations sur l'état de la concurrence et de définir ou d'affiner sa stratégie en conséquence.

(Voir aussi chapitre 5.2 : Comment choisir des indicateurs de suivi de la PI ? et Fiche-guide n° 18 : Tableau de bord d'indicateurs PI simples à utiliser).

” L'ESSENTIEL À RETENIR

Pour pérenniser le patrimoine immatériel de l'entreprise, il est important de l'entretenir et de défendre ses droits de propriété intellectuelle lorsque cela est nécessaire.

Les principales actions à prévoir sont le suivi et le maintien en vigueur des titres de propriété industrielle, la mise en place d'une veille concurrentielle, le suivi des contrats conclus par l'entreprise, la défense du patrimoine intellectuel et la gestion du portefeuille de titres de PI en intégrant une approche stratégique.

5.2

Comment choisir des indicateurs de suivi de la PI ?

Le choix d'indicateurs pertinents peut permettre de suivre le déploiement de sa stratégie PI et de vérifier si celle-ci apporte les résultats escomptés.

Pour mesurer le degré d'atteinte des objectifs fixés par la feuille de route PI, il convient d'utiliser des indicateurs de performance et de créer un tableau de bord de gestion de ces indicateurs. Ce tableau de bord synthétise des informations complexes sous un format simple permettant une interprétation immédiate. La visualisation sous forme de graphique facilite la diffusion de l'information au sein de l'entreprise et constitue un outil d'aide à la décision pour le management.

Un indicateur pertinent doit :

- se rapporter à un objectif précis ;
- être représentatif, compris par tous et interprétable d'une seule manière ;
- être vérifiable et quantifiable : la méthode de construction de l'indicateur doit être clairement énoncée.

Dans le cadre du suivi de la stratégie PI, les indicateurs peuvent être classés en différentes catégories de mesure de la performance : le suivi financier, le suivi des dépôts de titres de PI et la mise sous surveillance de l'activité de PI d'un domaine.

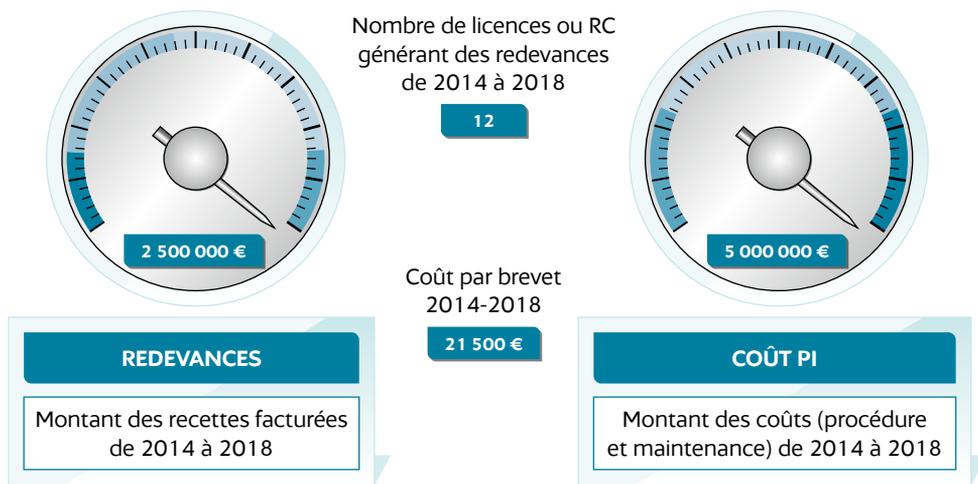
INDICATEURS DE SUIVI FINANCIER

Un premier groupe d'indicateurs vise à mesurer l'impact financier et le retour sur investissement de la PI ([voir Fiche-guide n° 18 : Tableau de bord d'indicateurs PI simples à utiliser](#)).

Par exemple, pour les brevets d'invention, on étudiera notamment :

- les coûts générés par les brevets par rapport aux frais de R&D engagés ;
- les revenus générés par les brevets : les redevances de licence, la vente de titres, un pourcentage du prix des produits/services correspondant à ce que la société aurait payé en *royalties* si elle ne détenait pas les brevets... ;
- les revenus générés par les produits et services couverts par des brevets de l'entreprise par rapport aux revenus générés par l'ensemble des produits et services de l'entreprise.

Figure 24 ■ Exemple de suivi du ratio coût de portefeuille/revenus de licences



Source : Questel Consulting

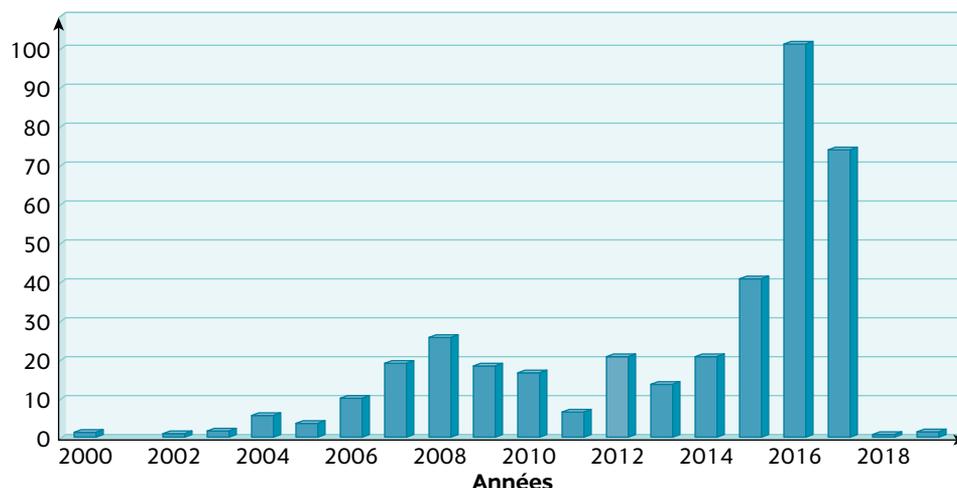
INDICATEURS DE SUIVI DES DÉPÔTS DE TITRE DE PI

Les indicateurs proposés dans ce guide peuvent aider à mesurer et à optimiser les processus, la qualité et les délais liés au dépôt de titres de PI : brevets, marques, dessins et modèles (voir Fiche-guide n° 18 : Tableau de bord d'indicateurs PI simples à utiliser). En voici deux exemples :

- l'évolution du nombre de dépôts chaque année (figure 25) ;
- l'étendue de la couverture géographique des titres de PI.

Figure 25 ■ Exemple de graphe de suivi du nombre annuel de dépôts de brevets d'une entreprise

Nombre de dépôts de brevets



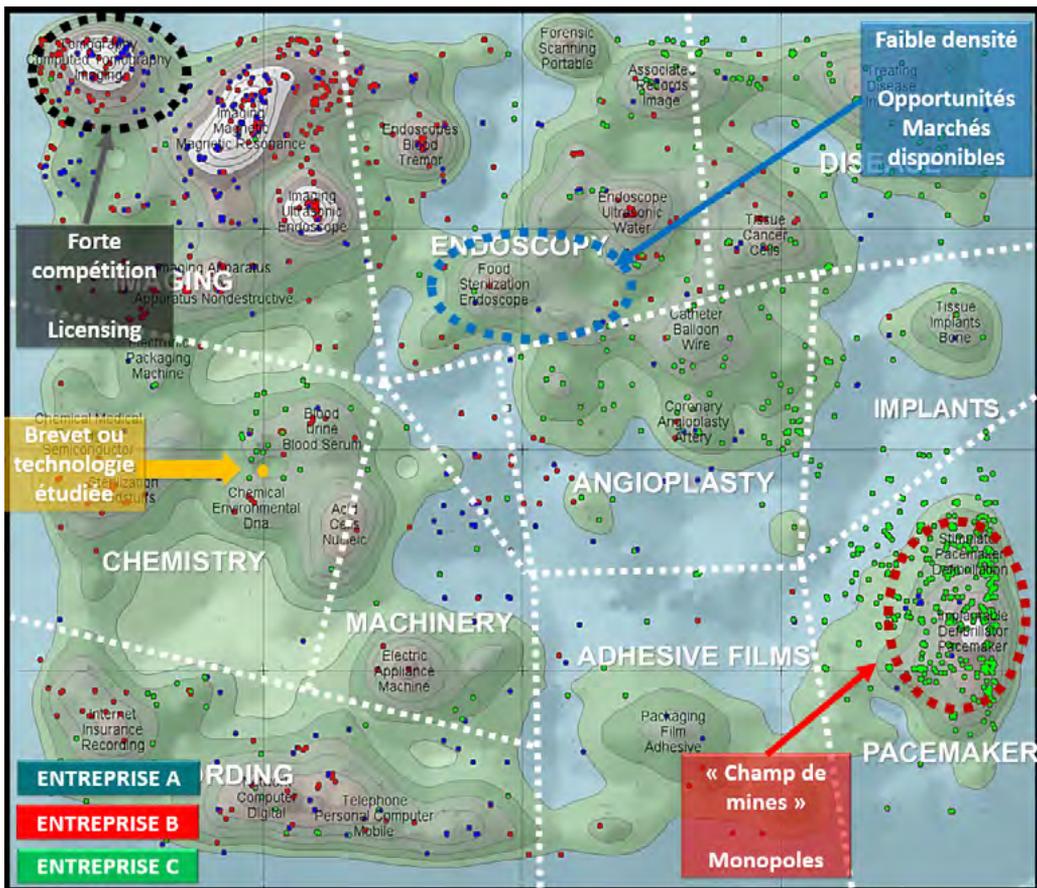
Source : Questel Consulting

INDICATEURS DE SURVEILLANCE D'UN DOMAINE D'ACTIVITÉ

Les indicateurs ci-après visent à mesurer l'activité PI dans un domaine précis, par exemple :

- l'analyse de la dynamique PI d'un secteur : il s'agit d'observer l'évolution des dépôts de brevets, marques, dessins et modèles au cours d'une période sur une technologie ou dans un domaine précis (il peut être intéressant de distinguer la recherche publique et le secteur privé). L'analyse de la dynamique des brevets peut être réalisée à l'aide d'une cartographie (figure 26a);

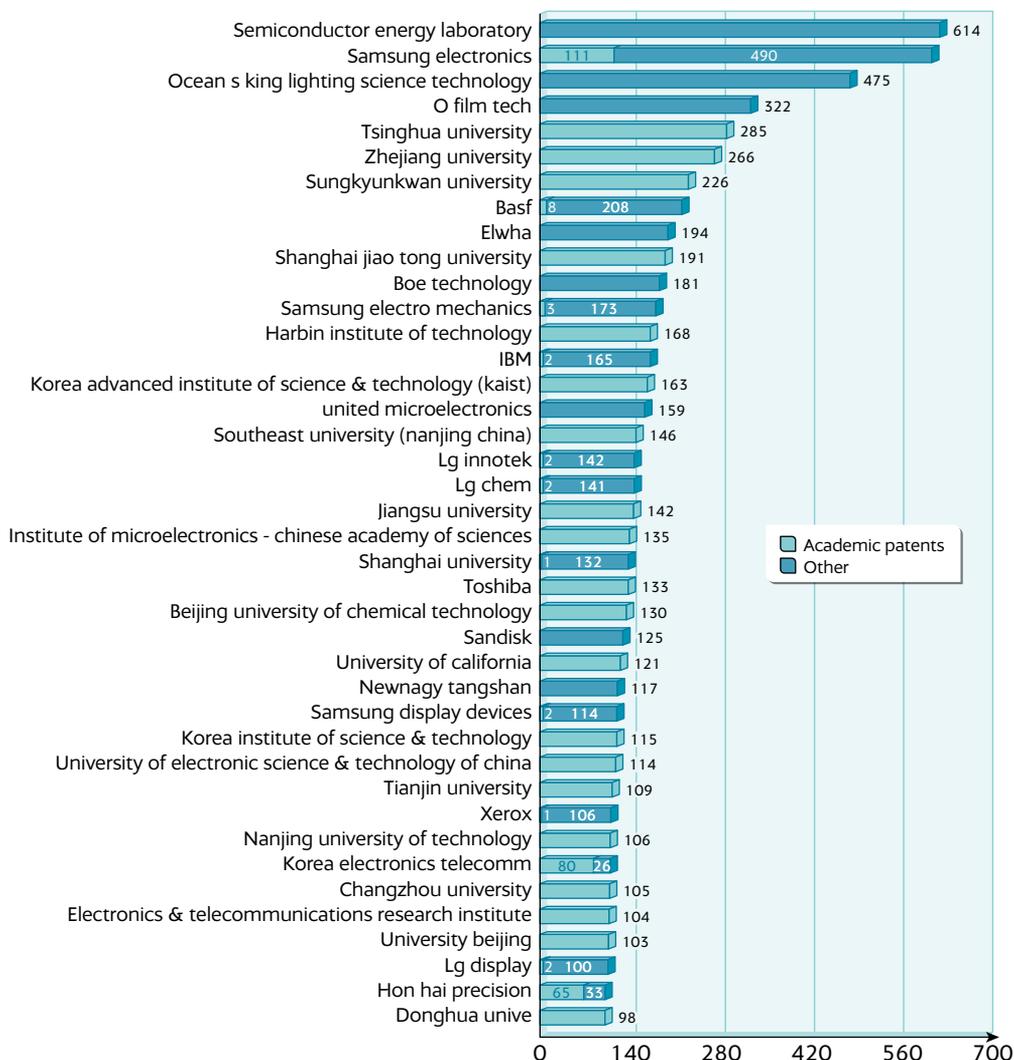
Figure 26a ■ Les cartographies de brevet ont l'avantage de fournir une visualisation immédiate de l'environnement concurrentiel en sectorisant les différentes technologies et applications du domaine. La mise en évidence des brevets de la concurrence sur la cartographie de brevet du secteur permet une lecture directe des stratégies d'innovation des acteurs du marché. Ceci permet donc une bonne compréhension des tendances d'innovation et une meilleure appréciation des risques et opportunités en matière de business (voir Fiche Guide n° 16 : Analyser un domaine technique grâce aux cartographies de brevet).



Source : INPI

— l'activité PI des concurrents : même indicateur que le précédent, mais l'analyse porte sur chacun des principaux concurrents (figure 26b) ;

Figure 26b ■ Nombre de brevets détenus par les acteurs d'un domaine



Source : Questel Consulting

- l'agressivité du marché : nombre de brevets ou de marques du domaine d'activité subissant des oppositions de la part de tiers, des litiges et/ou des demandes en nullité ;
- l'impact des brevets de l'entreprise sur son environnement brevets : analyse du nombre de citations reçues par famille de brevets (à pondérer par exemple par l'âge des familles de brevets et le type de technologies).

” L’ESSENTIEL À RETENIR

Le choix d’indicateurs pertinents peut permettre de suivre facilement le déploiement de la stratégie PI de l’entreprise et de vérifier si celle-ci apporte les résultats escomptés.

Synthétisés dans un tableau de bord très simple, ces indicateurs doivent être facilement interprétables, quantifiables et vérifiables. Ils peuvent être regroupés en différentes catégories :

- le suivi financier ;
 - le suivi des dépôts de titres de PI ;
 - la mise sous surveillance de l’activité de PI d’un domaine.
-

5.3

Comment détecter et lutter contre la contrefaçon¹ ?

La contrefaçon est en augmentation constante et le phénomène est favorisé par le contexte de mondialisation et le développement du commerce électronique. Les dernières évaluations de l'OCDE et de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) indiquent que les échanges de contrefaçons dans le monde représentent 509 Md\$ en 2016, soit 3,3 % du volume des échanges mondiaux, contre 2,5 % trois ans auparavant.

L'UE est particulièrement touchée puisque les contrefaçons représenteraient 6,8 % de ses importations.

Selon l'EUIPO, la France figure parmi les pays dont les entreprises sont les plus touchées par la contrefaçon, après les États-Unis, et devant l'Italie.²

POURQUOI SE PROTÉGER DE LA CONTREFAÇON ?

La contrefaçon, outre le fait qu'elle lèse l'État et l'économie nationale, représente une menace à la fois pour les entreprises qui créent et qui innovent et pour les consommateurs. Elle expose non seulement l'entreprise à une perte de chiffre d'affaires et au pillage de son savoir-faire, mais elle porte aussi atteinte à l'image de l'entreprise et de ses produits.

La contrefaçon est une tromperie : en créant une confusion entre le produit original et le produit contrefaisant, le contrefacteur cherche à s'approprier le succès commercial de l'entreprise et à profiter indûment des investissements qu'elle a réalisés.

Mais l'impact de la contrefaçon va au-delà de la violation d'un droit de propriété intellectuelle : elle touche tous les secteurs économiques et porte atteinte au développement des entreprises, à la législation du travail et, en ne respectant pas les normes de fabrication des produits, elle menace la santé et la sécurité des consommateurs.

COMMENT SE PRÉMUNIR DES CONTREFACTEURS ?

Les outils de propriété intellectuelle (brevet, marque, dessin et modèle, droit d'auteur, etc.) permettent de protéger les créations de l'entreprise en lui conférant un

¹ D'après la brochure INPI « Lutter contre la contrefaçon » et la brochure DGCS « PME : comment vous protéger des contrefaçons ? », mai 2013

² Sources : OCDE-EUIPO, Trade in Counterfeit and Pirated Goods, Mapping the economic impact, 2016. OCDE-EUIPO, Illicit Trade, Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods, 2019

monopole d'exploitation. Ces protections fournissent à l'entreprise les moyens d'agir contre la contrefaçon.

À savoir

On parle de contrefaçon dans le cas d'atteinte à des droits de propriété intellectuelle (copies frauduleuses sans l'accord du détenteur des droits). D'autres atteintes existent en dehors de la contrefaçon (concurrence déloyale, parasitisme, dénigrement, etc.) et sont sanctionnées par d'autres voies.

Il existe autant de contrefaçons que de types de créations. Voici les principaux critères permettant d'identifier les cas de contrefaçon les plus fréquents :

- en matière de marques, le titulaire est habilité à interdire l'usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaires à sa marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.
- les types d'actes de contrefaçon auxquels le titulaire d'une marque peut s'opposer sur le fondement de son droit sont notamment :
 - l'apposition du signe sur des produits ou sur leur conditionnement ;
 - l'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ;
 - l'importation ou l'exportation des produits sous le signe ;
 - l'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
 - l'introduction sous le régime du transit douanier de produits revêtus de signes identiques à la marque ou d'un « signe qui ne peut en être distingué dans ses aspects essentiels » sous réserve de certaines conditions ;
 - l'apposition d'un signe identique ou similaire à la marque sur des conditionnements, étiquettes, marquages, dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel est apposée la marque. Pour rappel, une marque enregistrée à l'INPI confère à son titulaire un monopole d'exploitation sur le territoire français ;
- les atteintes aux noms commerciaux, dénominations sociales et enseignes : la copie d'un nom commercial, d'une dénomination sociale ou d'une enseigne n'est pas considérée comme une contrefaçon mais peut tout de même être sanctionnée (par exemple au titre de la concurrence déloyale). Ajoutons qu'une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, peut servir de fondement à une opposition devant l'INPI à l'encontre d'une demande de marque s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- les atteintes aux indications géographiques (IG), indications géographiques protégées (IGP) et appellations d'origine (AO)... : ces signes indiquent l'origine géographique d'un produit (ville, pays, région, etc.). Le fait de faire apparaître sur des produits des IG, IGP ou AO qui sont inexacts constitue une atteinte car ces signes sont susceptibles de tromper le consommateur sur l'origine géographique du produit ;
- la contrefaçon de logiciels, de droits d'auteur et de droits voisins : le droit d'auteur protège les œuvres littéraires, les créations musicales, graphiques et plastiques, mais aussi les logiciels, les créations de l'art appliqué, les créations de mode, etc. Les droits voisins du droit d'auteur protègent les artistes-interprètes mais aussi les producteurs de supports audio et vidéo ainsi que les entreprises de communication

- audiovisuelle. La reproduction intégrale ou partielle d'une œuvre, sans l'accord du détenteur des droits constitue un acte de contrefaçon ;
- la contrefaçon de dessins et modèles : les dessins et modèles protègent l'apparence esthétique des produits. La fabrication sans autorisation (de façon identique ou proche) d'un aspect esthétique protégé, son importation et sa commercialisation constituent des actes de contrefaçon ;
 - la contrefaçon de brevets : le brevet d'invention protège un produit ou un procédé qui apporte une solution technique à un problème technique donné. La fabrication du produit ou la mise en œuvre du procédé breveté sans autorisation du titulaire du brevet constitue un acte de contrefaçon. Il en est de même pour la vente ou l'importation de l'invention protégée, sans autorisation ;
 - la circulation des produits hors de l'espace économique européen (EEE) : l'UE ne reconnaissant pas le principe de l'épuisement international des droits de propriété industrielle, le propriétaire d'un titre de propriété industrielle délivrée en Europe ne peut se voir opposer l'épuisement de son droit privatif sur un produit mis en circulation pour la première fois sur un territoire extérieur à l'EEE. Son autorisation est donc nécessaire pour que ce produit entre sur le marché européen.



Bonnes pratiques à mettre en place pour prévenir ou dissuader les agissements frauduleux

- **Protéger les créations** : la meilleure façon de protéger ses innovations consiste à déposer, lorsque les conditions sont réunies, une demande de titres de propriété industrielle :
 - dépôt de marque pour protéger les signes qui identifient les produits et services de l'entreprise,
 - dépôt de dessin et modèle pour protéger le design des produits et les créations ornementales,
 - demande de brevet pour protéger les créations techniques,
 - maintien en vigueur des titres de propriété industrielle tant que cela est nécessaire (tant que le produit est commercialisé),
 - inscription au registre national des titres de tout événement affectant la vie du titre de propriété industrielle (cession, concession de licence...).
- **rendre la contrefaçon plus difficile** : pour distinguer au mieux les produits originaux de leurs contrefaçons et renforcer la protection, il peut être judicieux d'utiliser un étiquetage spécifique ou des procédés d'identification sécurisés (hologramme, puce RFID, etc.).
- **faire savoir que les créations sont protégées** : même si elles n'ont aucune valeur légale en France, les mentions « brevet déposé », « marque enregistrée » ou « modèle N° ... » sont utiles car elles servent à dissuader les éventuels contrefacteurs. Les mentions faisant référence au droit d'auteur permettent aux fabricants de signaler qu'ils protègent leurs créations.
- **bien négocier les accords de coopération** : dès le démarrage d'une collaboration et afin de prévenir des litiges ultérieurs, il est important de faire signer au partenaire un accord de confidentialité (voir Fiche-guide n° 27 : [Modèle d'accord de confidentialité](#)) qui prévoit que le partenaire ne divulguera pas les informations techniques et stratégiques que l'entreprise lui communiquera et ne les utilisera pas pour son propre compte. Un contrat de collaboration devra déterminer au préalable à qui appartiendront les résultats de la collaboration et comment s'effectuera le partage des revenus issus de la collaboration.
- **surveiller la concurrence** : une fois les titres de propriété industrielle déposés, l'entreprise doit surveiller ses marchés et s'assurer que personne n'imité ses produits ou

services. Les contrefaçons peuvent être détectées par une veille sur Internet, lors de foires ou de salons, ou encore par de multiples canaux d'information. C'est pourquoi il est important de mettre en place une cellule de veille et de sensibiliser les équipes commerciales de façon à identifier rapidement les usurpations.

- **Informé la douane** : lorsque l'entreprise suspecte que ses produits sont contrefaits, il est possible de remplir une demande d'intervention auprès de la douane. Ainsi, en présence de marchandises douteuses repérées lors de ses contrôles, la douane retient provisoirement les produits présumés contrefaisants et avertit l'entreprise pour qu'elle puisse défendre ses droits en engageant par exemple une action en contrefaçon. Cette retenue provisoire est de 10 jours maximum (3 jours s'il s'agit de denrées périssables). La demande de retenue en douane est gratuite et valable un an renouvelable. Le site www.douane.gouv.fr (rubrique « Retenue et demande d'intervention ») explique comment effectuer cette démarche. Pour toute précision vous pouvez contacter le service « propriété intellectuelle et contrefaçon » de la douane française à l'adresse suivante : contrefac@douane.finances.gouv.fr¹
- **Évaluer régulièrement votre stratégie PI**, en prenant en compte le développement et les orientations de votre entreprise (voir Fiche-guide n° 3 : [Évaluer la propriété intellectuelle de l'entreprise](#)).



Sur le terrain

Fort de son succès commercial, l'« Huile Prodigueuse » fabriquée par le groupe Nuxe est souvent imitée ou directement copiée. Le groupe a dû mettre en place une politique de lutte anti-contrefaçon : une veille internationale et permanente sur les marques et brevets permet de faire remonter les cas de contrefaçon qui sont ensuite systématiquement attaqués.

Source : d'après : www.inpi.fr/fr/innovation-la-galerie/inspiration/la-prodigieuse-histoire-de-nuxe

De nombreuses techniques existent désormais pour améliorer le marquage des produits et rendre les imitations plus difficiles. En voici quelques-unes à titre d'exemple :

- des applications pour smartphones permettent de vérifier en ligne l'authenticité des produits (à partir du scan d'un QR code ou de la saisie d'un identifiant produit) ;
- des étiquettes de sécurité protègent davantage les produits de la contrefaçon en intégrant d'une part des éléments difficiles à reproduire et d'autre part des éléments cachés (visibles uniquement à l'aide d'un lecteur spécifique) ;
- d'autres étiquettes de sécurité marquent chaque produit à l'aide d'un code individuel qui ne peut être reproduit ni par impression ni par holographie ;
- pour les produits de consommation courante fabriqués en masse, il existe des techniques d'étiquetage spécifique moins coûteuses : encres UV, encres thermo-réactives ou à couleur changeante.

Source : d'après www.tesa-scribos.com



Point de vigilance

Lorsque l'entreprise envisage de développer son activité à l'international (par exemple en exportant directement ses produits et en s'appuyant sur des distributeurs), il est important de s'informer sur les dispositions étrangères auprès des acteurs qui accompagnent

1 Présentation du plan contrefaçons 2021-2022 : <https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/2021-02/18/plan-contrefacon-2021-2022.pdf>

les entreprises à l'étranger (Business France, BPI France, INPI) (Voir annexe 4 : Missions, accompagnements, prestations – partie A l'international).

QUE FAIRE LORSQUE L'ENTREPRISE EST VICTIME DE CONTREFAÇON ?

Face à un contrefacteur, l'entreprise ne doit pas hésiter à défendre ses droits. Mais avant d'entamer toute action il convient de vérifier ses droits et de prendre conseil sur les diverses solutions possibles :

- s'assurer de la validité des droits :
 - pour vérifier que la contrefaçon en est bien une, l'entreprise doit s'assurer que son titre de propriété industrielle est antérieur au dépôt de titre par un éventuel contrefacteur ou à son exploitation commerciale,
 - vérifier que ce droit est toujours en vigueur (ex. : marque renouvelée, annuité de brevet payée en continu),
 - vérifier que les produits sont bien protégés sur le territoire concerné : l'entreprise doit avoir protégé ses produits dans les pays dans lesquels elle souhaite agir en contrefaçon,
 - si l'entreprise a acquis un brevet ou une marque, elle doit vérifier qu'elle a bien été inscrite comme nouveau propriétaire dans les registres nationaux de PI,
 - réunir le maximum de preuves de l'existence de la protection (certificat d'enregistrement de la marque, copie officielle du brevet délivré, etc.) ;
- collecter des preuves de la contrefaçon :
 - il est conseillé de réunir le maximum de preuves de la contrefaçon : constat sous contrôle d'huissier de la vente en ligne ou en boutique, catalogues et échantillons de produits contrefaisants, saisie contrefaçon (sur autorisation d'un juge). Des informations sur le volume de la contrefaçon, l'origine et la provenance des produits, la liste des fabricants et des distributeurs, les bénéfices réalisés par les contrefacteurs pourront être utiles pour évaluer l'étendue du préjudice et le montant des dommages et intérêts,
 - s'il s'agit d'une contrefaçon de marque, il est possible de solliciter la DGCCRF¹ pour effectuer une enquête, saisir ou consigner les produits contrefaisants ;
- consulter un spécialiste et saisir le tribunal :
 - il est prudent de solliciter un conseil en propriété industrielle ou un avocat spécialisé avant de porter le litige devant les tribunaux. Les entreprises françaises possédant des filiales ou des marchés à l'international peuvent bénéficier du soutien de l'administration pour assurer l'interface avec les autorités locales,
 - pour la saisie du tribunal, les procédures civiles et pénales peuvent être cumulées : la procédure civile permet d'interdire les actes de contrefaçon et de percevoir des dommages et intérêts en réparation. La procédure pénale a pour but de sanctionner le contrefacteur et permet à l'entreprise victime de contrefaçon de se constituer partie civile.

¹ DGCCRF : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

À savoir

Le contrefacteur tente souvent de se défendre en contestant la réalité ou la validité des droits de l'entreprise qui agit en contrefaçon. Il est donc important de s'assurer, avec l'aide d'un spécialiste, de la réalité et de la solidité de ce droit.

Sur le terrain

De nombreux litiges de contrefaçon se soldent par une transaction amiable. En effet, ce type de négociation peut parfois éviter un procès qui risquerait d'être long et coûteux, ou dont l'issue serait incertaine. Dans ce cas, l'entreprise informe le contrefacteur de ses droits, le met en demeure de cesser la commercialisation du produit contrefaisant et de lui verser une indemnité à titre de réparation. Cette solution intéresse souvent le contrefacteur car elle évite que son nom n'apparaisse dans la publication du jugement d'un tribunal.

COMMENT ÉVITER D'ÊTRE CONTREFACTEUR SANS LE SAVOIR ?

Que l'entreprise soit fabricant ou distributeur, afin de ne pas se retrouver contrefacteur malgré elle, il convient de vérifier pour chaque nouveau produit que celui-ci ne fait pas déjà l'objet d'un droit de propriété intellectuelle. Ces précautions, si elles ne protègent pas l'entreprise contre une éventuelle action en contrefaçon, en limitent considérablement les risques :

- les bases de données de propriété industrielle (fonds documentaires brevets, marques, dessins et modèles, jurisprudence PI) permettent de rechercher si un produit ne fait pas déjà l'objet d'une ou plusieurs protections. Il convient par exemple de rechercher la disponibilité d'une marque, la nouveauté d'un dessin et modèle ou celle d'un brevet d'invention par rapport à l'état de la technique ;
- il est également possible d'utiliser ces bases de données comme un outil de veille (technologique, concurrentielle) et de surveillance d'un secteur.

Si l'entreprise travaille avec des sous-traitants ou achète des produits (surtout si ceux-ci sont issus d'un pays connu pour la contrefaçon), il est conseillé d'en vérifier l'authenticité et de s'assurer de la conformité des produits aux normes en vigueur, d'exiger du fournisseur ou du sous-traitant des documents écrits (ex. : factures, copies des titres de propriété ou des contrats de licence), de demander l'ajout d'une clause contractuelle qui dégage la responsabilité de l'entreprise en cas d'action en contrefaçon.

” L’ESSENTIEL À RETENIR

La contrefaçon lèse l’économie nationale et représente une menace à la fois pour les entreprises qui innovent et pour les consommateurs. Elle expose l’entreprise à une perte de chiffre d’affaires et porte atteinte à l’image de ses produits. Plusieurs moyens existent pour prévenir ou dissuader les agissements frauduleux :

- protéger les créations (dépôt de marque pour le nom du produit, dépôt de dessin et modèle pour protéger les aspects esthétiques du produit, dépôt de brevet pour protéger les aspects techniques, étiquetage ou procédé d’identification rendant la contrefaçon plus difficile) ;
- faire savoir que les créations sont protégées ;
- surveiller les marchés pour détecter les contrefaçons ;
- informer la douane lorsque l’entreprise suspecte que ses produits sont contrefaits ;
- défendre ses droits (avec l’aide d’un spécialiste) lorsqu’une contrefaçon est détectée.

À l’inverse, afin d’éviter d’être contrefacteur sans le savoir, l’entreprise doit vérifier qu’elle n’enfreint pas des droits de PI existants avant tout lancement de produit.

[Synthèse dans la Fiche-guide n° 14 : Détecter et lutter contre la contrefaçon](#)

5.4

Comment évaluer la valeur de ses brevets ?

L'entreprise peut avoir besoin d'évaluer la valeur de ses brevets – et plus généralement la valeur de ses actifs de propriété intellectuelle – dans de nombreux cas de figure : avant de conclure un accord de licence ou de partenariat, en cas de fusion, d'acquisition ou de cession d'une branche d'activité ou simplement d'actifs de propriété intellectuelle, pour évaluer la valeur de l'entreprise à l'intention des actionnaires, pour utiliser des titres de propriété industrielle comme garantie pour un prêt, etc.

INTERACTION ENTRE BREVET D'INVENTION ET VALEUR ÉCONOMIQUE D'UNE INVENTION

La valeur d'une invention est étroitement liée à la valeur des brevets la concernant. Selon l'OMPI (Ian Cockburn¹), le prix d'une invention dépend de plusieurs facteurs : la taille du marché, la quantité d'inventions du même type, l'importance du brevet pour la technologie concernée et sa durée de validité. L'obtention d'un brevet essentiel (le premier à apporter une solution technique à un problème de longue date) est rare, mais d'autres brevets venant en complément du brevet initial peuvent permettre de contrôler l'accès des concurrents à une technologie. On parle alors de « grappe de brevets » (brevets concernant une thématique homogène) et la valeur de ces brevets peut être élevée. L'entreprise peut contraindre ses concurrents soit à innover pour ne pas se laisser distancer par cette nouvelle technologie, soit à solliciter une licence d'exploitation de ces brevets, en contrepartie du versement de redevances.



Bonne pratique

Questions à se poser afin de cerner la valeur d'une invention :

- Combien mes concurrents seraient-ils prêts à payer pour utiliser cette technique protégée ?
- Quel volume de ventes ce brevet va-t-il engendrer et pour quelle durée ?
- Le brevet approche-t-il de la fin de sa durée de validité ? (validité maximale de 20 ans).
- Les inventions du même type (produits ou technologies de substitution) sont-elles nombreuses dans ce domaine ? Les documents cités dans les brevets constituent un élément d'évaluation de ce critère.

Une invention, si elle est protégée par un brevet, confère à son détenteur un monopole d'exploitation. Plus la contribution technologique et le potentiel d'exploitation de cette

1 Source : « Comment mesurer la valeur d'un brevet : quelques idées à ne pas perdre de vue », Ian Cockburn, OMPI, 30/11/2016, www.wipo.int/sme

invention sont conséquents, plus la valeur de l'invention est élevée. De manière empirique, la valeur du brevet pourrait donc être évaluée en calculant la différence entre la valeur économique de l'invention brevetée et la valeur théorique qu'aurait cette même invention si celle-ci n'était pas brevetée. Ce dernier paramètre est cependant difficile à évaluer.

D'autres éléments influent également sur la valeur d'un brevet : la « solidité juridique » des revendications (voir Fiche-guide n° 17 : [Décrypter les informations d'un brevet d'invention](#)), la liste des pays auquel le brevet a été étendu (voir Fiche-guide n° 9 : [Étendre à l'étranger la protection d'un brevet, d'une marque ou d'un dessin et modèle](#)), le maintien en vigueur ou non du brevet dans chacun de ces pays, la nature et le nombre de licences d'exploitation accordées à des tiers, le nombre de litiges juridiques ainsi que leur issue, etc. Un autre paramètre important est le domaine d'activité : selon l'OCDE¹, la propension des brevets à assurer à l'entreprise l'appropriabilité des revenus générés par une invention varie selon le domaine technique concerné.

DIFFÉRENCE ENTRE QUALITÉ ET VALEUR D'UN BREVET

Les termes *qualité* et *valeur* d'un brevet étant soumis à de nombreuses interprétations, nous proposons de retenir les explications données par Larry M. Goldstein² (avocat expert en brevets) qui insiste sur l'importance que revêtent les revendications d'un brevet. Selon lui, un **brevet de qualité** contient :

- a. des revendications aussi larges qu'il est raisonnable de le faire (validité du brevet et protection large étant antinomiques, c'est ici qu'intervient l'expertise de l'ingénieur brevet qui rédige les revendications),
- b. des revendications supposées valides,
- c. des revendications contenant des mots clés définis précisément dans le corps du brevet,
- d. un point de nouveauté par revendication.

Ces critères de qualité sont nécessaires mais pas suffisants pour conférer de la valeur à un brevet. Un **brevet de valeur est un brevet de qualité qui en plus** :

- e. est susceptible d'être contrefait à plus ou moins longue échéance,
- f. n'a pas à son actif d'éléments ou d'événements extérieurs pouvant venir affecter sa valeur,
- g. adresse un problème technique important et y apporte une solution élégante (simple et claire, valide, bien protégée, avec une contrefaçon aisée à démontrer...),
- h. couvre un large marché.

Pour identifier la qualité d'un brevet et en déterminer la valeur, deux types d'évaluation sont utilisés :

- l'évaluation financière : elle est réalisée dans le cadre d'un scénario précis d'exploitation (faisant l'objet ou non d'une transaction), l'objectif étant de déterminer un montant reflétant la valeur du brevet. L'évaluation monétaire est souvent précédée d'une évaluation extra-monétaire ;

¹ Source : Manuel de l'OCDE sur les statistiques des brevets, chap. 8 p. 150, OCDE, 2009

² Source : d'après l'ouvrage « True patent value : defining quality in patents and patent portfolios », Larry M Goldstein, True Value Press, 2013

- l'évaluation qualitative : elle est utile par exemple pour comparer la qualité et la valeur relative de deux portefeuilles de brevets, pour mesurer le pouvoir bloquant d'un brevet, pour évaluer la contribution d'un portefeuille de brevets à la création de valeur de son entreprise, ou encore pour rechercher des brevets clés pour son activité et appartenant à des tiers.

Avant de réaliser ces deux évaluations, plusieurs éléments doivent être pris en compte :

- les objectifs et finalités de l'évaluation doivent être précisés au départ : évaluer un brevet hors contexte et sans usage déterminé n'a pas de sens ;
- la valeur d'un brevet est contextuelle, car fortement liée aux évolutions de son environnement ; l'évaluation est donc valable pour une courte durée. La « fenêtre de valorisation » est un élément important à considérer lorsque l'on envisage la monétisation d'un brevet ;
- l'évaluation peut porter sur un ou plusieurs brevets. La valeur d'une grappe de brevets n'est pas égale à la somme des valeurs unitaires de chaque brevet (d'où l'intérêt de la notion de « grappe » qui augmente fréquemment la valeur globale de l'estimation).

L'ÉVALUATION FINANCIÈRE DES BREVETS

L'office de normalisation allemand a formalisé les principes généraux pour l'évaluation monétaire des brevets : il s'agit de la norme DIN 77100¹ de mai 2011, disponible auprès de l'Afnor. Cette norme est un condensé des meilleures pratiques développées au niveau international. Elle précise que plusieurs facteurs d'influence doivent être pris en compte dans le cadre de l'évaluation de brevets :

- facteurs juridiques (ex. : liberté d'exploitation, brevet en vigueur ou non, couverture territoriale) ;
- facteurs techniques (ex. : faisabilité technique, cycle de vie de la technologie) ;
- facteurs économiques (ex. : potentiel et modèle de commercialisation de l'invention) ;
- facteurs financiers (ex. : recettes, coûts, risques).

Ce référentiel considère plusieurs approches d'évaluation :

- le calcul de la valeur future (ex. : cash-flows attendus liés au brevet, analogie du prix de licence avec l'économie réalisée) ;
- la méthode des comparables : détermination du montant avec la méthode liée à des transactions similaires sur le marché ;
- le procédé lié aux coûts historiques (ex. : rémunération de l'inventeur, coût de dépôt et de maintien en vigueur du brevet).

Si cette norme constitue un guide très utile, il est toutefois recommandé de confier l'évaluation monétaire des brevets à des experts.

L'ÉVALUATION QUALITATIVE DES BREVETS

Pour réaliser une évaluation qualitative des brevets, il existe aujourd'hui des outils d'analyse automatisés et paramétrables. Ces outils prennent en compte un grand nombre de critères

¹ Norme DIN 77100 : *Évaluation des brevets – Principes généraux pour l'évaluation monétaire des brevets* – AFNOR – mai 2011

d'évaluation statistique des brevets, souvent issus de travaux académiques et reconnus par les experts comme des indicateurs pertinents.



Point de vigilance

Ces critères permettent de travailler sur des portefeuilles de brevets importants (à titre indicatif, l'OCDE travaille sur des corpus supérieurs à 200 brevets) et donnent du relief lors de l'analyse de volumes conséquents de données brevets. Ce type d'analyse n'est pas utilisable sur un faible nombre de brevets car les spécificités ne sont pas « lissées ». Par ailleurs, pour que les indicateurs sur les citations de brevets puissent être correctement interprétables, il convient de considérer une « fenêtre » de 5 ans entre la date de dépôt du brevet et la date des citations.

Sur un corpus bien circonscrit de brevets, ces critères permettent de classer et de noter chaque brevet en regard de la moyenne d'un corpus de brevet. Les experts en analyse de brevet combinent et pondèrent ces critères pour faire ressortir des informations d'intérêt stratégique pour l'entreprise, que l'outil seul ne pourrait extraire.



Boîte à outils

Exemples de critères d'analyse de la qualité des brevets

Critère	Interprétation
Brevets délivrés ou non	Fournit un indice sur la solidité de protection de l'invention. Si le brevet n'est pas délivré, la protection juridique sera limitée. Selon l'OCDE, environ 60 % des demandes de brevets aboutissent à des brevets délivrés.
Nombre de co-dépôts de brevets	Mesure la capacité d'une société à innover en collaboration avec d'autres acteurs et à aller chercher des compétences hors de l'entreprise.
Taille moyenne de la famille de brevets (notion de « famille équivalente » : une invention = une famille de brevets)	Plus la taille d'une famille de brevets est importante, plus la valeur du brevet sur le marché est élevée.
Niveau de couverture géographique du brevet	Ce critère donne un indice sur le niveau de couverture du marché.
Citations : citations littéraires/ citations brevets	Plus un brevet cite des publications scientifiques et des documents qui ne sont pas des brevets, plus l'invention se situe en amont (donc susceptible d'être une innovation de rupture).
Citations : autocitations/ citations tierces	Un nombre important d'autocitations (parmi toutes les citations de brevets détenus par l'entreprise) peut refléter une continuité dans la stratégie d'innovation et la création d'un vrai savoir-faire pour la société.

Critère	Interprétation
Citations : nombre moyen de brevets de tiers citant les brevets de l'entreprise	Indice d'impact sur les avancées technologiques futures. Plus les brevets de l'entreprise sont cités par des tiers, plus cela illustre leur impact sur l'écosystème et sur la R&D dans le domaine concerné.
Citations : présence d'une société dépendante	Plus une société tierce cite un brevet, plus cette société est susceptible d'être bloquée ou dépendante de ce brevet détenu par l'entreprise.
Citations : vitesse de citations d'un brevet (célérité et accélération)	Si un brevet est cité fréquemment et rapidement dans des publications ou dans d'autres demandes de brevets, cela illustre son impact important sur une technologie en développement (brevet potentiellement bloquant).
Nombre de domaines techniques selon la CIB : indice de généralité des inventions (attention : variable selon l'office de dépôt)	Ce critère prend en compte la diversité des CIB (classification internationale des brevets selon leur domaine technique) des brevets citant un brevet de l'entreprise pour une technologie donnée : plus la diversité des CIB est importante, plus cela signifie que l'invention brevetée touche plusieurs domaines technologiques et donc d'applications.
CIB : indice d'originalité des inventions (attention : variable selon l'office de dépôt)	Ce critère est basé sur la diversité des CIB des brevets cités par l'entreprise dans l'un de ses brevets. Plus cette diversité est importante, plus cela signifie que l'invention brevetée par l'entreprise a apporté une solution originale par rapport à l'art antérieur.
CIB : indice de radicalité des inventions	Ce critère fournit un indice sur le degré d'intensité de l'innovation : plus une demande de brevet contient de nouvelles CIB par rapport aux brevets antérieurs, plus cela signifie que l'invention apporte une rupture par rapport à l'art antérieur.
Maintien en vigueur des brevets	Les taux de maintien en vigueur des brevets permettent d'évaluer la distribution de valeur d'une technologie. La durée de maintien en vigueur des brevets donne des indices sur le cycle de vie d'une technologie (remarque : les durées varient selon le domaine technique concerné).
Nombre d'oppositions ou de litiges	Le nombre d'oppositions ou de litiges concernant un brevet (ou une famille de brevets) fournit un indice sur la valeur marchande du brevet, et sur les coûts et les risques associés à des différends d'ordre juridique.

Sources : d'après le *Manuel de l'OCDE sur les statistiques des brevets*, p. 156, OCDE, 2009 et la chaîne logicielle Orbit du fournisseur Questel, 2015

Ces critères peuvent notamment être utiles pour réaliser des analyses de comparaison de portefeuilles de brevets.



Point de vigilance

Pour une interprétation fine des critères d'évaluation extra-monnaétaires des brevets, un certain niveau d'expertise est recommandé, **les interprétations hâtives pouvant être dommageables à l'entreprise.**

En pratique, une démarche d'évaluation qualitative débute par des évaluations statistiques qui permettent de réaliser un premier tri parmi les brevets à analyser. Les brevets les mieux notés sont ensuite analysés par des experts afin d'en estimer la valeur et la qualité.



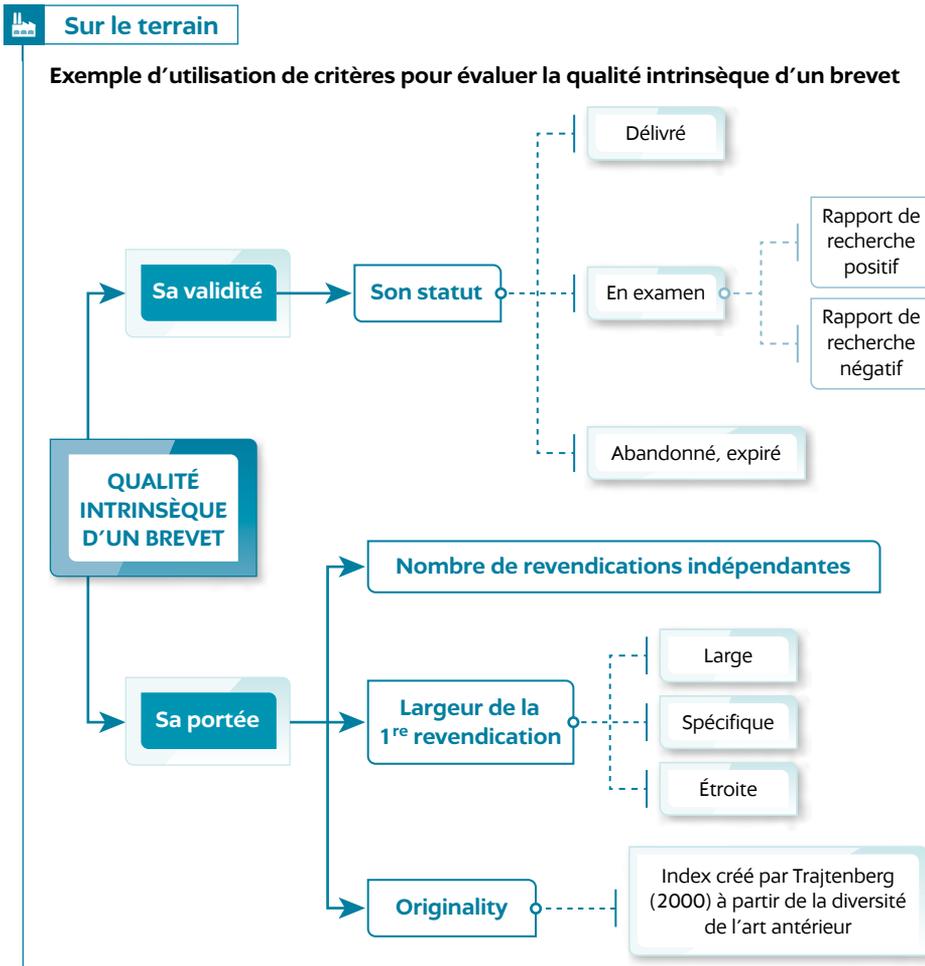
Bonne pratique

Utilisation de critères d'évaluation pertinents

Prenons l'exemple d'une recherche (dans un corpus important de brevets portant sur une technologie) de brevets pouvant constituer des innovations de rupture dans un domaine applicatif précis.

La méthode consiste à sélectionner parmi un jeu de critères (*cf.* tableau d'exemples de critères ci-dessus) ceux qui semblent les plus pertinents pour servir de filtres sur ce corpus de brevets. Il convient d'ajouter successivement de nouveaux filtres jusqu'à obtenir une liste de brevets acceptable pour une analyse manuelle. Ces critères sont souvent complétés par des critères plus personnalisés, en lien direct avec l'activité et les objectifs de l'entreprise.

L'expérience montre que l'utilisation de ces critères, manipulés et interprétés par des experts, permet de mettre en évidence des brevets pertinents, dont certains n'auraient pas pu être identifiés par une recherche de brevets classique.



” L'ESSENTIEL À RETENIR

L'évaluation des brevets peut être de deux types :

- qualitative : les qualités et faiblesses d'un brevet (ou d'un portefeuille de brevets) sont analysées grâce à des critères statistiques et par rapport à une base de brevets comparables. L'évaluation extramonétaire fait appel à des méthodologies combinant analyse statistique et analyse d'experts ;
- financière : les pratiques usuelles d'évaluation financière des brevets sont partagées par les experts et font l'objet de normes, mais les recherches continuent sur ce sujet.

Les principaux critères affectant la qualité et la valeur d'un brevet sont : la portée de ses revendications, le fait qu'il puisse être aisément contrefait ou non, la taille du marché de la technologie qu'il protège, les éléments ayant pu affecter sa délivrance.

5.5

Comment évaluer la valeur de ses marques ?

Les marques sont des actifs immatériels qui contribuent, parfois de manière conséquente, aux résultats générés par l'entreprise. Une marque contribue à l'image du produit et à celle de l'entreprise. Comment estimer cette contribution et comment évaluer la valeur financière d'une marque ou d'un portefeuille de marques ? Une estimation financière des marques peut être utile dans différents contextes : fusion, achat ou cession d'une marque ou d'un domaine d'activité, concession de licence, ou encore dans un contexte fiscal ou comptable (par exemple, la valeur d'une marque inscrite au bilan peut faire l'objet d'une dépréciation).

UNE NORME INTERNATIONALE POUR L'ÉVALUATION FINANCIÈRE D'UNE MARQUE

Depuis 2010, la norme ISO 10668¹, fruit d'un travail collectif au niveau international, spécifie les modalités d'évaluation financière d'une marque. D'après Edouard Chastenet, Professeur associé à l'IAE de Lyon ce référentiel précise² :

- les exigences requises pour l'évaluation d'une marque :
 - la valeur d'une marque doit représenter l'avantage économique généré par la marque au cours de sa vie économique prévue,
 - elle doit être réalisée à partir de l'analyse de ses caractéristiques financières, marketing et juridiques,
 - le contexte dans lequel l'évaluation est réalisée doit être indiqué ;
- trois approches possibles d'évaluation
 - l'approche par le marché : cette approche se base sur l'identification de transactions récentes pour des actifs similaires dans le même domaine. Cette méthode d'évaluation financière est cependant difficile à mettre en pratique, les transactions de marques en tant qu'actifs isolés étant particulièrement rares,
 - l'approche par les coûts : cette méthode recense les coûts engagés pour la création de la marque (flux de trésorerie raisonnablement attribuables à la marque) ou encore les coûts qui devraient être engagés pour son remplacement, à la condition de disposer de données fiables,
 - l'approche par les revenus : celle-ci consiste à déterminer puis à actualiser les avantages économiques attendus de l'exploitation de la marque au fil de sa durée

1 Norme ISO 10668 : Évaluation d'une marque – Exigences pour l'évaluation monétaire d'une marque – septembre 2010

2 Source : d'après « Une norme internationale sur l'évaluation des marques : utilité pour les préparateurs et les utilisateurs des états financiers », Edouard Chastenet, Revue Française de Comptabilité n° 453, avril 2012

de vie. Selon le référentiel, cette approche est à privilégier en l'absence de transactions récentes similaires sur le marché.

Pour déterminer les flux de revenus attribuables à une marque, la norme ISO 10668 définit six méthodes :

- une méthode fondée sur les primes de prix et une méthode sur les primes de volume. Ces deux méthodes font référence au différentiel de prix ou de volume de vente observé en comparaison avec des produits ou services génériques (sans marque) de qualité similaire. Cette démarche nécessite de prendre en compte les coûts supplémentaires nécessaires pour générer et promouvoir la marque ;
- trois méthodes pour estimer la part des résultats susceptible d'être attribuée à la marque :
 - le partage des revenus fondé sur la quote-part de la contribution de la marque par rapport aux autres actifs incorporels de l'entreprise (capital humain, brevets, technologies...),
 - les surprofits économiques après déduction du coût des autres actifs incorporels,
 - la différence de rentabilité (supplément de revenu ou réduction de coût) comparativement à une autre entreprise ayant la même activité mais ne disposant pas de marque similaire ;
- la méthode des redevances intègre des données disponibles sur des accords de licence portant sur des marques comparables. Dans ce cas, les revenus attribuables à la marque correspondent aux redevances économisées (grâce à la propriété de la marque) ou susceptibles d'être facturées (en cas de concession de licences à des tiers).

La force relative de la marque (son effet sur la demande) et sa solidité juridique (en tant que titre de propriété industrielle) sont des leviers à prendre en compte dans l'évaluation monétaire d'une marque.

Enfin, il convient d'appliquer un taux d'actualisation aux flux de revenus attribuables à la marque pour en estimer sa valeur actuelle. Une prime de risque spécifique peut également être déduite du montant évalué, afin de compenser d'éventuels risques qui n'auraient pas été pris en compte dans l'évaluation des flux à venir.

ÉVALUATION QUALITATIVE D'UNE MARQUE

Selon Maurice Nussenbaum¹, Professeur des universités à Paris IX Dauphine, le diagnostic qualitatif d'une marque comprend trois dimensions : juridique, marketing et économique (figure 27).

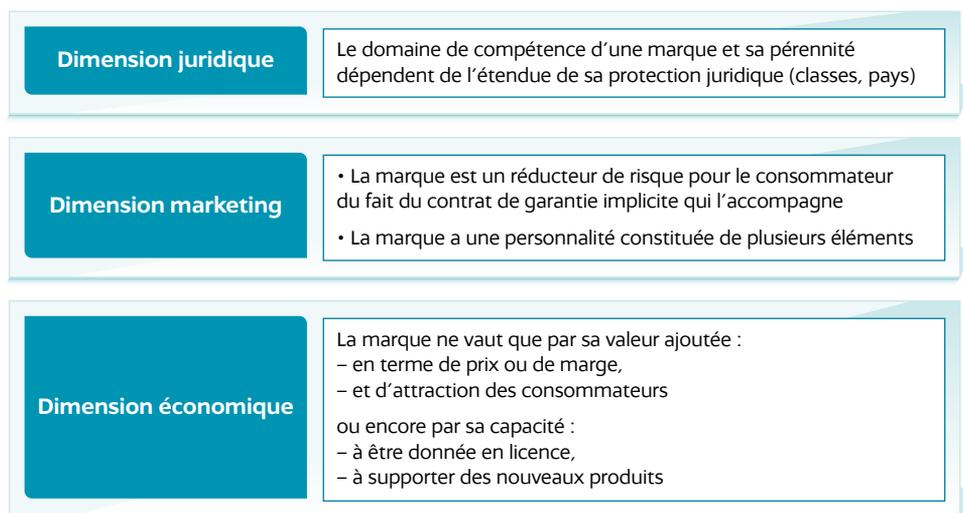
Il peut être intéressant de compléter ces trois dimensions par une analyse de la qualité intrinsèque de la marque en tant que titre de propriété industrielle et d'examiner les critères suivants :

- la nature de la marque : marque protégeant l'identité de l'entreprise, marque collective, marque de garantie, marque ombrelle (couvrant un ensemble de produits), marque protégeant le nom d'un produit, marque protégeant le nom d'une technologie ;

¹ Source : d'après « L'évaluation des marques », Maurice Nussenbaum et Guy Jacquot, Conférence IMA France, 19/11/2013

- la forme de la marque : verbale, figurative, de couleur, sonore, de forme, hologramme, de position, de motif, de mouvement ou multimédia ;
- les coûts de renouvellement et d’extension de la marque à d’autres pays (voir Fiche-guide n° 9 : Étendre à l’étranger la protection d’un brevet, d’une marque ou d’un dessin et modèle) ;
- les revenus générés par la marque : cessions, royalties et revenus liés aux contrats de licences, contrats de franchise... ;
- la solidité juridique de la marque (couverture géographique, contentieux, oppositions, actions en contrefaçon...).

Figure 27 ■ Les trois dimensions du diagnostic d’évaluation d’une marque



Source : « L’évaluation des marques », Maurice Nussenbaum et Guy Jacquot, Conférence IMA France, 19/11/2013

” L’ESSENTIEL À RETENIR

L’évaluation financière d’une marque est utile dans différents contextes : fusion, rachat ou cession d’entreprise ou d’un domaine d’activité, optimisation fiscale, etc.

Depuis 2010, une norme ISO spécifie les modalités d’évaluation financière d’une marque. Ce référentiel propose trois approches d’évaluation : l’approche par le marché, l’approche par les coûts et l’approche par les revenus. La norme définit également six méthodes permettant de mesurer les flux de revenus attribuables à une marque.

Pour l’évaluation qualitative d’une marque, quatre dimensions sont à apprécier : juridique, économique, marketing, mais aussi une évaluation intrinsèque de la qualité du titre de propriété industrielle.

5.6

Qu'espérer de la valorisation de son portefeuille de brevets ?

VALORISATION DES BREVETS PAR LA CONCESSION DE LICENCES (LICENSING)

Lorsque l'entreprise détient des brevets pouvant intéresser des tiers, elle a la possibilité de générer de nouveaux revenus à partir de ceux-ci, notamment en concédant des licences. Ces brevets « valorisables » doivent être identifiés lors du diagnostic du portefeuille de brevets (voir chapitre 3.2 : Comment diagnostiquer les forces et faiblesses de son portefeuille de brevets ou de marques ?).

Qu'il s'agisse de sécuriser des fournisseurs et de leur permettre de commercialiser à d'autres, de fidéliser des clients, de se créer une nouvelle source d'approvisionnement, ou couvrir des territoires où l'entreprise n'est pas présente commercialement, les occasions de générer de nouveaux revenus par la concession de licences peuvent être diverses.

✓ Bonnes pratiques pour générer des revenus par la valorisation de son portefeuille de brevets

La décision de se lancer dans la valorisation externe doit être soutenue par la direction de l'entreprise car il s'agit d'un engagement dans la durée dont les premiers effets sont rarement immédiats. La concession de licences (y compris dans le cadre de transferts de technologies) repose sur l'endurance et sur les moyens engagés. Les échecs s'expliquent généralement par une méconnaissance de l'importance des efforts à engager.

Évaluer en priorité les possibilités de concession de licences dans son écosystème proche (voir chapitres 2.4 et 2.5 : analyse des 5 forces de Porter et de la chaîne de valeur de sa filière), si possible à partir de technologies matures qui ont déjà fait la preuve de leur attrait sur le marché.

Se poser dès le départ les bonnes questions, à savoir :

- quelles limites et quels objectifs l'entreprise fixe-t-elle à son activité de valorisation ?
- quels revenus peut-elle raisonnablement en espérer ?
- quels sont les risques – réels – auxquels cette politique de licence peut l'exposer ?

La recherche de contrefacteurs est l'une des voies de valorisation pouvant permettre de générer des retours financiers (voir chapitre 5.3 : Comment détecter et lutter contre la contrefaçon ?). La mesure des risques se fait généralement en pesant et comparant les opportunités de gains aux risques de pertes directes (perdre le procès par exemple) et indirectes (notoriété par exemple).

Les licences croisées de brevets sont une pratique fréquente : l'entreprise concède à un tiers une licence sur un brevet et le tiers accorde à son tour à l'entreprise une licence sur l'un de ses propres brevets. Le but des licences croisées est souvent de s'assurer la possibilité de diffuser sereinement une technologie donnée sur un marché, pendant une période donnée. Les futurs « cross-licenciés » sont simples à identifier : il s'agit souvent de concurrents déjà positionnés sur le marché.

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

Licencier des technologies brevetées qui n'ont pas encore rencontré leur marché est un exercice délicat mais pouvant être plus riche en création de valeur. Si la recherche académique est typiquement dans ce cas de figure, certaines entreprises industrielles s'interrogent également aujourd'hui sur les possibilités de valoriser leurs portefeuilles de brevets sur des applications hors de leur cœur de métier. Dans ce cas, il s'agit davantage de transfert de technologies brevetées que de concession de licences dites « sèches ». Ce mode de licensing suppose une anticipation dès la rédaction de la demande de brevet (ex. : une rédaction adaptée des revendications et des applications possibles de l'invention).

Il s'agit d'identifier des sociétés travaillant sur la résolution de sujets techniques proches qui :

- possèdent des compétences techniques et/ou applicatives pour intégrer et assimiler par elles-mêmes la technologie ;
- sont prêtes à supporter une phase de maturation et d'adaptation de la technologie qui leur est proposée (affecter des ressources et des moyens pour réaliser le transfert de compétences) ;
- ou plus simplement ont un intérêt fort pour renforcer leur portefeuille de brevets.

À savoir

Lors d'un transfert de technologie, **le savoir-faire secret**, associé ou non à des brevets, peut représenter une valeur importante aux yeux du licencié (sa durée de vie étant potentiellement infinie, il donne un avantage compétitif d'entrée sur le marché et il n'est pas limité à des territoires préalablement définis). Lorsque ce savoir-faire existe et qu'il est disponible, il est important de le mentionner avec les brevets dans le contrat de transfert, car il augmente fortement la valeur totale de l'offre. Pour cela, le savoir-faire doit préalablement avoir été clairement identifié et répertorié ([voir Fiche-guide n° 11 : Protéger le savoir-faire de l'entreprise](#)).

Point de vigilance

Exemples de critères limitatifs pouvant empêcher la valorisation d'un portefeuille de brevets

Critères techniques :

- des revendications étroites : il n'existe pas d'espace de valorisation hors du cœur de métier ;
- des contrefaçons très difficiles à démontrer ;
- des solutions de contournement évidentes ;
- des caractéristiques techniques trop éloignées de la demande ou obsolètes.

Critères marchés :

- des extensions de brevets qui ne couvrent pas les territoires des marchés ;
- un *time to market* trop long ;
- des marchés trop limités ou trop éloignés des objectifs initiaux de l'invention.

Critères juridiques :

- des examens qui ont fragilisé le brevet ;
- des accords de copropriété trop contraignants ou une dépendance trop marquée à d'autres droits concédés.

Critères internes :

- une mauvaise estimation des efforts à produire, des moyens à affecter, du temps nécessaire ;
- des objectifs de valorisation trop élevés et difficiles à tenir.

” L'ESSENTIEL À RETENIR

Un portefeuille de brevets peut se valoriser par la concession de licences, dans le cœur de métier et au sein de l'écosystème de l'entreprise, ou en dehors de celui-ci.

Il est conseillé d'évaluer en priorité les possibilités de concession de licences dans son écosystème proche, avant d'envisager une diffusion plus large.

Les accords de transferts de technologies qui prévoient des concessions de licences de brevets doivent aussi prendre en compte la valeur du savoir-faire car ce dernier peut augmenter la valeur de l'offre de manière sensible.

5.7

Comment développer une recherche moins coûteuse grâce au Crédit d'Impôt ?

LE CIR : CRÉDIT IMPÔT RECHERCHE – LE PRINCIPE

Avec 25 000 entreprises déclarantes chaque année dont environ 90 % de PME bénéficiaires, le Crédit d'Impôt Recherche (CIR) permet aux entreprises qui le désirent de **financer jusqu'à 30% des dépenses dédiées à leur R&D**, sous forme de remboursement ou de réduction d'impôt sur les sociétés. C'est un mécanisme d'incitation fiscale au développement de l'effort de recherche scientifique et technique des entreprises. Ce mécanisme permet d'inciter les entreprises à localiser leur recherche sur le territoire français, de favoriser les recherches privées/publiques et favoriser l'embauche des jeunes docteurs. Le CIR est destiné à financer de la recherche. Ce n'est pas un outil de financement direct de l'innovation. Les travaux financés par le CIR visent à **l'acquisition de nouvelles connaissances**.

LES DÉPENSES ÉLIGIBLES AU CIR PEUVENT ÊTRE DE TROIS NATURES :

- **La recherche fondamentale** ; dont l'objectif est d'acquérir de nouvelles connaissances théoriques ou expérimentales, sans recherche d'application directe (*par exemple recherche sur de nouveaux principes thermodynamiques*)
- **La recherche appliquée** ; qui se focalise sur la conception de nouvelles applications, solutions ou objets permettant d'atteindre un objectif défini à l'avance (*par exemple l'utilisation de ces nouveaux principes thermodynamiques pour une application précise en faisant varier les conditions expérimentales*)
- **Le développement expérimental** ; qui vise, via des prototypes ou des installations pilotes, le rassemblement d'informations en vue de la production de nouveaux produits, procédés, services... (*par exemple la mesure des grandeurs thermodynamiques et leur évolution sur une installation pilote*)



Sur le terrain

Pour apprécier si une activité peut relever d'une activité de R&D et donc éligible au CIR, il est possible d'utiliser les **5 critères suivants (Frascati 2015)**.

L'activité considérée doit comporter un élément :

- **de nouveauté** : viser à obtenir des résultats nouveaux
- **de créativité** : reposer sur des notions et hypothèses originales et non évidentes

- **d'incertitude** : revêtir un caractère incertain quant au résultat final et être
- **systématique** : s'inscrire dans une démarche explicite
- **transférable et/ou reproductible** : déboucher sur des résultats possiblement reproductibles

Par principe, la levée d'un verrou scientifique grâce aux travaux va dans le sens de la qualification de l'activité dans une activité de R&D. En revanche, les projets qui impliquent l'usage de techniques nouvelles pour l'entreprise mais déjà existantes dans l'état de l'art ne relèvent pas de la R&D.

QUELLES SONT LES DÉPENSES COUVERTES ?

Les dépenses éligibles au CIR sont définies dans l'article 244 quater B du Code général des impôts :

- **dépenses du personnel** (salaires chargés de chercheurs ou techniciens en R&D) ;
- **dotations aux amortissements** de biens et bâtiments affectés aux travaux ;
- **dépenses de recherche** confiées à des organismes agréés par le Ministère de la Recherche ;
- **frais de fonctionnement** (50 % des dépenses de personnel + 75 % des dotations aux amortissements) ;
- **Travaux confiés à des sous-traitants** ;
- **Frais de propriété intellectuelle** (liées aux dépôts et maintenance de brevets) ;
- **frais de veille technologique**, dont la veille brevet (prise en charge limitée à 60 000 €/an).

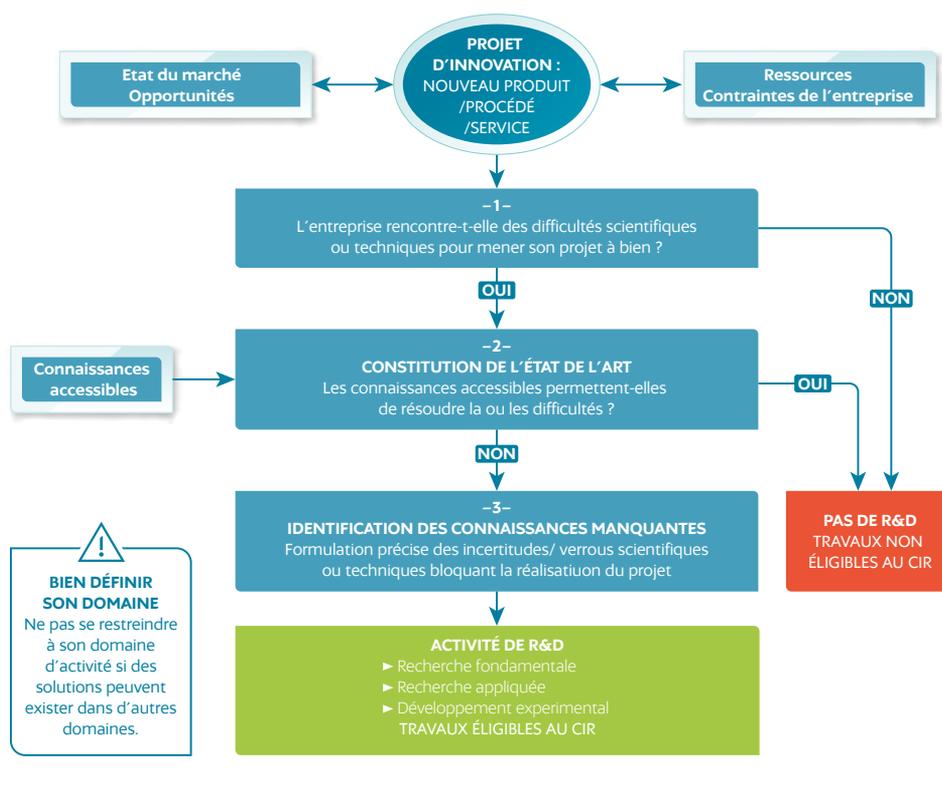
À savoir

Pensez au partenariat avec un laboratoire public ou un centre technique. Au-delà des dépenses internes de R&D, lorsque, complémentirement, il est fait appel à un tiers partenaire, il peut être intéressant pour l'entreprise de vérifier si la structure visée pour la sous-traitance dispose d'un agrément CIR. Dans une telle situation, l'agrément CIR permettra de récupérer 30 % du montant des factures sous forme de crédit d'impôt.

✓ Bonnes pratiques

En pratique, il s'agit pour l'entreprise de déterminer quelles dépenses d'un projet d'innovation peuvent relever de la R&D éligible au CIR. Pour clarifier les dépenses éligibles de celles qui ne le sont pas, l'entreprise peut mener une démarche d'identification de chacune des activités d'un projet et les soumettre aux questions ci-dessous.

Démarche d'identification des activités R&D dans l'entreprise



Le bon réflexe : le rescrit fiscal

Il est possible de s'assurer par avance de l'éligibilité de son projet et des dépenses prévues. Cette démarche relève de la procédure de rescrit.

Le rescrit « crédit d'impôt recherche » est une procédure fiscale spécifique par laquelle une personne physique ou morale demande à l'administration si son projet de dépenses de recherches est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du CGI selon les modalités suivantes.

Les entreprises ont la possibilité de saisir d'une demande de rescrit les services de l'administration fiscale afin d'obtenir, dans un délai de trois mois, la confirmation du caractère éligible au CIR des dépenses afférentes à leur projet de R&D.

Elles peuvent également saisir directement le délégué régional à la recherche et à la technologie (D.R.R.T.) afin d'obtenir dans le même délai une prise de position formelle sur le

caractère scientifique et technique de leur projet de dépenses de R&D pour confirmer son éligibilité au CIR.

La demande doit être déposée **au plus tard six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration de CIR**. Pour un projet pluriannuel, la demande doit intervenir au moins six mois avant le dépôt de la première déclaration de CIR relative à ce projet. Le rescrit porte uniquement sur l'éligibilité du projet de R&D et n'exclut pas, en cas d'avis favorable, un contrôle sur les éléments comptables de la déclaration CIR qui sera faite par l'entreprise.

LE CII : CRÉDIT IMPÔT INNOVATION¹ – LE PRINCIPE

Le crédit d'impôt innovation est une mesure fiscale réservée aux PME. Ces dernières peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt de 20 % des dépenses nécessaires à la conception de prototypes ou d'installations pilotes de produits nouveaux.

Les critères d'éligibilités pour bénéficier du crédit Impôt Innovation sont les suivants :

- Dépenses éligibles depuis le 01/01/2013
- Entreprises concernées (uniquement les PME au sens communautaire) :
 - effectif salarié < 250
 - CA < 50 Millions d'euros ou bilan annuel < 43 Millions d'euros
 - Les professions libérales et les auto entrepreneurs sont exclus

LE CII : CRÉDIT IMPÔT INNOVATION – LES DÉPENSES ÉLIGIBLES

Les PME peuvent imputer les dépenses suivantes au titre du CII :

1. dotations aux amortissements : idem que pour le CIR
2. dépenses de personnel : sans condition de diplôme - pas de prise en compte à 200 % des dépenses de jeune docteur
3. frais de fonctionnement : idem que pour le CIR
4. dépenses relatives à la PI : idem CIR + dessins et modèles (liés à des dépenses éligibles)
5. Les dépenses sous-traitées : sans plafonnement / pas de prise en compte à 200 % des dépenses confiées à des organismes publics de recherche

Le crédit d'impôts correspond à 20 % des dépenses plafonnées à 400 000 €/an.

1 Le crédit impôt innovation et le statut de jeune entreprise innovante/universitaire sont des mécanismes à étudier complémentirement au CIR

” L’ESSENTIEL À RETENIR

Le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) permet aux entreprises qui le désirent de financer jusqu’à 30 % des dépenses dédiées à leur R&D jusqu’à 100 M€ et 5 % au-delà, sous forme de remboursement ou de réduction d’impôt sur les sociétés.

Les dépenses de propriété intellectuelle liées à la sécurisation des droits, au maintien des droits et à la veille brevet sont comprises dans l’assiette des dépenses éligibles.

Pour une PME, le Crédit d’impôt Innovation (CII)* peut parfois se combiner avec le CIR pour la réalisation d’un même projet avec des phases de R&D éligibles au CIR et des phases d’innovation éligibles au CII. L’entreprise a intérêt à catégoriser chacune des dépenses liées à un projet d’innovation et évaluer l’éligibilité au régime du CIR et du CII et à consigner ces dépenses dans un rapport à disposition de l’administration fiscale en cas de contrôle fiscal. Le rescrit CIR permet à l’entreprise de sécuriser le CIR par un avis préalable de l’administration sur l’éligibilité du projet au CIR.

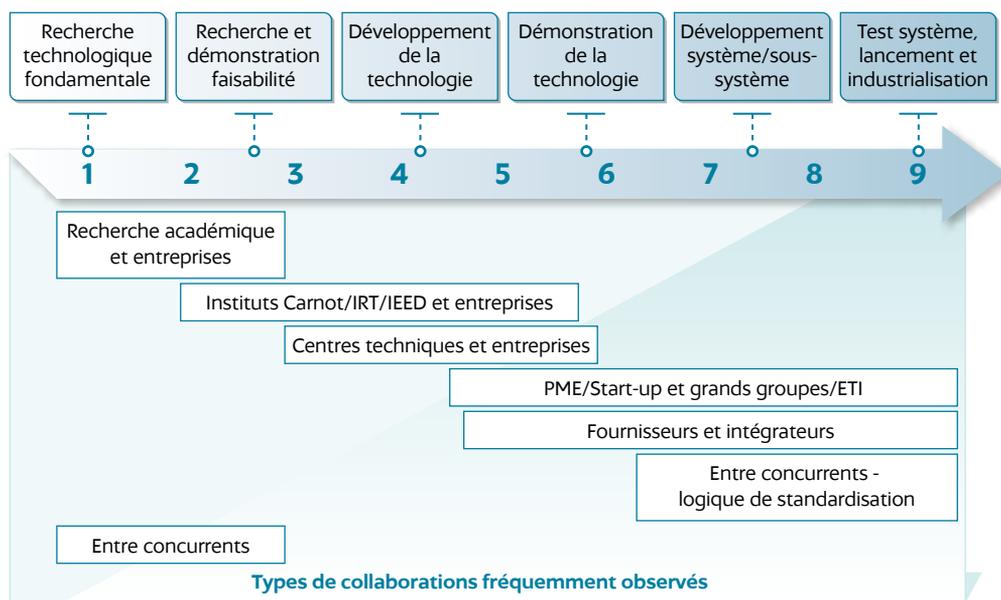
5.8

Comment gérer la PI dans le cadre d'un partenariat ?

Les entreprises innovent de plus en plus fréquemment en coopérant avec des acteurs publics ou privés. Ces coopérations permettent notamment de partager les risques et les coûts de R&D et d'accéder à des compétences ou à des savoir-faire dont l'entreprise ne dispose pas.

Les types de collaboration et les acteurs impliqués varient généralement selon le degré de maturité technologique, comme le montre la figure 28, basée sur l'échelle des TRL (voir lexique PI).

Figure 28 ■ Niveaux de maturité technologique (TRL)



Source : Innovation collaborative et propriété intellectuelle : quelques bonnes pratiques, INPI, 2012

Les situations dans lesquelles des concurrents sont amenés à collaborer pour innover (dans la limite des pratiques anticoncurrentielles) sont fréquentes¹ :

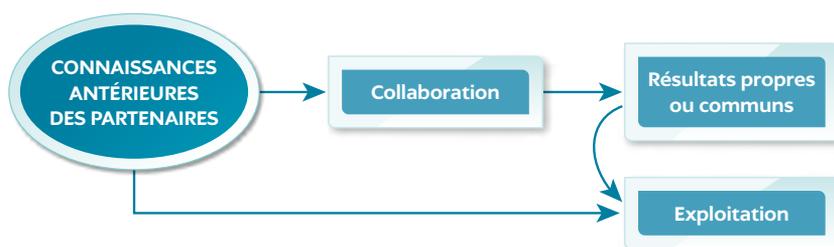
- lorsque les marchés visés présentent un besoin de normalisation pour se développer (ex. : les télécommunications) ;
- lorsqu'un risque commun aux acteurs d'une industrie peut être identifié et devenir fédérateur (ex. : risque sanitaire pour l'industrie agroalimentaire) ;

¹ Source : Innovation collaborative et propriété intellectuelle : quelques bonnes pratiques, INPI, 2012

- lorsque les acteurs constatent une attrition forte de leur portefeuille de produits innovants et n'ont pas les moyens de le rééquilibrer rapidement (ex. : industrie pharmaceutique sur certains marchés).

Pour que chacun des acteurs puisse être gagnant à l'issue de la collaboration, il est important d'appliquer systématiquement quelques bonnes pratiques (voir Fiche-guide n° 26 : PI et Partenariat).

Le schéma de propriété intellectuelle mis en œuvre dans un projet de recherche collaborative (à l'exception de la recherche sous contrat) est généralement le suivant :



Sur la base de « connaissances antérieures » (*background*) mises en commun par les partenaires, des actions de développement ou de recherche sont réalisées sur un mode collaboratif. Il en découle des « résultats » générés par le projet (*foreground*) ou en parallèle du projet (*sideground*) qui devront faire l'objet d'une exploitation, souvent en conjonction avec les « connaissances antérieures » (dans le cadre d'un lien de dépendance brevet par exemple).



Boîte à outils

Une étude de l'INPI sur l'innovation collaborative et la PI¹ explique les notions de **background**, **foreground** et **sideground** et liste les bonnes questions à se poser pour chacun des trois types de connaissances.

Background, foreground et sideground : trois notions à gérer dans une collaboration

	Définition	Questions essentielles à se poser
<i>Background</i>	Ensemble des informations et des connaissances (incluant les inventions brevetées ou non, les bases de données, etc.) détenues par les participants avant le projet ; inclut les différents droits de PI qui leur sont associés	Comment documenter/codifier le savoir-faire antérieur ? Quel niveau d'informations partager avec le partenaire sur les connaissances antérieures (documentation technique...) ? Comment s'assurer que la recherche d'antériorité a été bien menée par le partenaire, notamment concernant les brevets adjacents ?
<i>Foreground</i>	Ensemble des résultats, quelle que soit leur forme, générés par un projet qu'ils soient ou non protégeables par un droit de PI	Quel partenaire sera propriétaire des droits de PI générés ? Comment définir un cadre permettant une exploitation satisfaisante pour les partenaires ? Sur quelle base définir les modalités de répartition des revenus générés par l'invention ? Comment évaluer dans la durée du projet les résultats à protéger ?
<i>Sideground</i>	Ensemble des résultats obtenus dans le cadre d'activités menées en parallèle d'un projet	Comment bien définir la frontière entre <i>foreground</i> et <i>background</i> ? Peut-on définir <i>a priori</i> les domaines pour lesquels chacun des partenaires pourra exploiter le <i>background</i> ? Quelles seront les conditions d'exploitation du <i>background</i> par les partenaires ?

Source : *Innovation collaborative et propriété intellectuelle : quelques bonnes pratiques*, INPI, 2012

Le fait de mettre en place des collaborations avec des acteurs de son écosystème présente des risques qu'une gestion appropriée de la PI peut aider à maîtriser.



Bonnes pratiques

Des professionnels de la PI ayant participé à une étude de l'INPI sur les métiers de la PI préconisent de mettre en œuvre les actions suivantes dès le démarrage du projet collaboratif :

- clarifier les rôles et la responsabilité des différents acteurs intervenant sur la « chaîne de valeur de l'innovation » ;
- identifier et formaliser quand et comment la PI doit s'intégrer au processus d'innovation. Préciser les interactions avec les autres services ;
- dresser la liste des processus PI clés à « mettre sous contrôle », notamment :
 - les éléments à sécuriser lors de l'établissement des partenariats externes,
 - les éléments à sécuriser lors de la préparation des titres (rédaction de brevets, par exemple),
 - les procédures de dépôts de titres,
 - la gestion des brevets en copropriété ;

1 *Innovation collaborative et propriété intellectuelle : quelques bonnes pratiques*, Jean-Christophe Saunière et Sébastien Leroyer, étude INPI réalisée par PWC, octobre 2012

- prêter une attention particulière à la gestion de la documentation, en particulier la formalisation :
 - des bonnes pratiques de PI (internes/externes) dans le cadre de projets internes ou en partenariats,
 - des processus clés sélectionnés par l'équipe PI ;
- former les collaborateurs et les partenaires externes afin qu'ils comprennent les modes opératoires et maîtrisent les bonnes pratiques.

Source : Les métiers de la propriété intellectuelle au service de la compétitivité des organisations, INPI, 2013

PARTAGE DE LA PROPRIÉTÉ SUR LES RÉSULTATS

Il existe de nombreuses possibilités de partage de la propriété des résultats issus d'une collaboration de recherche ; l'essentiel est de réfléchir à ce que celles-ci correspondent à l'objectif que l'entreprise s'est fixé au départ. Afin de prévenir le risque d'un litige ultérieur, il est conseillé de prévoir contractuellement les modalités de partage et la propriété :

- des résultats nouveaux obtenus dans le cadre de la collaboration ;
- des améliorations que les partenaires apporteront conjointement à leurs technologies ;
- des résultats nouveaux sans dépendance avec des connaissances préexistantes ;
- des éléments de propriété intellectuelle applicables à la technologie mise au point conjointement (brevets, logiciels, savoir-faire, données expérimentales...).

Il convient de veiller à la rédaction ultérieure d'accords de copropriété qui devront préciser les modalités de protection et d'exploitation de chaque type de résultat ([voir la Fiche-guide n° 25 : Bons réflexes contractuels – Un contrat pour chaque situation](#)).



À savoir

Les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, qui couvrent l'hypothèse d'un brevet conjoint à défaut d'un accord de copropriété (article L. 613-29 du CPI) sont générales et doivent être complétées par un accord de copropriété précis et bien négocié.



Sur le terrain

Un exemple d'innovation collaborative : LIM Group

LIM Group, spécialisé dans la sellerie sportive et haut de gamme compte plus de 500 collaborateurs répartis dans douze pays. Pour mettre au point ses innovations, la société s'est dotée d'une équipe R&D de onze collaborateurs. Elle a conclu de nombreux partenariats avec l'univers académique : laboratoires de mathématiques appliquées et de biomécanique à Lyon, École vétérinaire de Maison Alfort, UTC de Compiègne ; un laboratoire commun public/privé a également été créé avec le CIRALE (Centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équinnes).

Peu soumise à la contrefaçon ou à la concurrence, la société détient un portefeuille de cinq brevets : elle a choisi de ne protéger que des points très spécifiques, essentiellement ses innovations de rupture. En revanche, elle protège systématiquement toutes ses marques et ses dessins et modèles, car elle fonctionne avec une logique de collection pour les selles.

Comme la politique d'innovation est collaborative, la stratégie de propriété intellectuelle prend en compte les intérêts de chaque partie. L'entreprise opte très souvent pour la copropriété de brevets, avec des variantes. Par exemple pour son partenariat avec le CIRALE, l'entreprise détient l'exclusivité d'exploitation dans le domaine de la selle ; le CIRALE a l'exclusivité des publications scientifiques ; des royalties sont versées par les deux parties au laboratoire. Pour les collaborations avec les start-up, l'entreprise mise davantage sur le préfinancement et attend un remboursement à plus long terme sous forme de royalties. Avec ses partenaires industriels, l'entreprise se positionne sur un partage de la valeur. Cette stratégie s'étend à l'international, principal enjeu de développement du groupe aujourd'hui.

✓ Bonne pratique

L'accord de copropriété

Dans le cas où une collaboration prévoit que les partenaires soient copropriétaires du brevet issu de la recherche menée en commun, chacun en possède une quote-part. Les partenaires copropriétaires rédigent généralement un accord de copropriété (par exemple, en annexe d'un contrat de consortium) au sein duquel il est conseillé de prévoir les points suivants¹ :

- fixation des quotes-parts entre les partenaires ;
- décisions liées à l'obtention du titre (phases de dépôt, rédaction des revendications du brevet, réponse aux notifications... (voir la Fiche-guide n° 7 : [Obtenir un brevet](#)) ;
- décisions concernant les extensions internationales (voir la Fiche-guide n° 9 : [Étendre à l'étranger la protection d'un brevet, d'une marque ou d'un dessin et modèle](#)) ;
- répartition des coûts d'entretien ;
- gestion des actions en contrefaçon ;
- règle d'exploitation par les partenaires ou par des tiers ;
- concession de licences exclusives ou non, licences croisées ;
- cession des quotes-parts d'un partenaire, fusion/acquisition.

Si cet accord n'a pas été prévu par les partenaires, la copropriété est, par défaut, régie par les dispositions prévues par le Code de la propriété intellectuelle².

PROTECTION ET EXPLOITATION DES CONNAISSANCES NOUVELLES³

Les parties désignées comme propriétaires des connaissances nouvelles doivent veiller à prendre ensemble les décisions relatives à leur protection. Il convient par exemple de prévoir qui déposera la demande de brevet, qui supportera les frais liés au dépôt et au maintien en vigueur.

S'il y a plusieurs copropriétaires, il peut également être utile de prévoir la possibilité que l'un des copropriétaires puisse céder sa quote-part sur les connaissances nouvelles concernées et d'en préciser les modalités d'exécution (avec par exemple un droit de préemption des autres copropriétaires).

¹ Source : *Innovation collaborative et propriété intellectuelle : quelques bonnes pratiques*, Jean-Christophe Saunière et Sébastien Leroyer, étude INPI réalisée par PWC, octobre 2012

² Code de la propriété intellectuelle, articles L. 613-29 à L. 613-31

³ D'après : *Guide du consortium dans le numérique* – INPI – 2016

Compte tenu de la variété des résultats et des connaissances nouvelles générées dans le cadre d'une collaboration, il convient d'en déterminer avec précision les conditions futures d'exploitation. En effet, ces connaissances nouvelles ont potentiellement vocation à être utiles à tous les partenaires, même s'ils ne jouissent pas d'un droit de propriété sur celles-ci.

Dans ce cas, le contrat de collaboration peut contenir une licence d'utilisation non cessible et exclusive des connaissances nouvelles, généralement aux fins d'exécution du projet défini initialement et pour la durée du contrat.

” L'ESSENTIEL À RETENIR _____

La recherche collaborative est bien souvent l'opportunité de générer et d'accroître son potentiel technologique et sa propriété intellectuelle vers des territoires qui seraient bien souvent inaccessibles seuls. Elle représente de véritables opportunités pour accélérer son développement et donne pleinement son sens au terme synergie.

Il convient de prêter une attention particulière à la rédaction de l'accord de collaboration ou de consortium afin d'encadrer les éléments relatifs à l'apport de propriété intellectuelle antérieur, le « partage » de la propriété sur les résultats de la collaboration, et les conditions d'exploitation de ces résultats.

5.9

Comment négocier un contrat de licence de brevet ?

Un document réalisé par l'INPI¹ donne des pistes pour préparer efficacement la négociation d'un contrat de licence de brevet. Des extraits structurants sont repris dans ce chapitre.

À savoir

Différence entre licence et cession de brevet

- La concession de licence (ou licence) de brevet se définit de la manière suivante : le titulaire d'un brevet concède à un tiers le droit d'exploiter son invention, moyennant généralement une contrepartie financière pouvant consister en des redevances (les « royalties ») et/ou une somme forfaitaire. Le titulaire du brevet conserve la propriété des droits attachés à ce brevet ; la licence peut être assimilée à une forme de « location » d'un bien incorporel.
- La cession de brevet est l'opération par laquelle le titulaire du brevet décide de céder à autrui le droit de propriété de son invention. La cession peut être assimilée à la vente d'un bien incorporel.

Concédant et licencié

Le donneur de licence est aussi communément appelé concédant. Il s'agit de la personne (physique ou morale) qui est titulaire du brevet (ou de la demande de brevet) donné à la licence.

Le preneur de licence est aussi communément appelé licencié ou concessionnaire. Il s'agit de la personne (physique ou morale) qui obtient le droit d'exploiter le brevet (en tout ou partie) de la part du donneur de licence.

LE PRINCIPE D'UNE LICENCE DE BREVET

Lorsqu'il obtient une concession de licence de brevet français de la part du concédant, le preneur de licence obtient des droits d'exploitation uniquement sur le territoire français. Si le preneur de licence est également intéressé par l'exploitation de l'invention à l'étranger, il doit identifier si le brevet français a été étendu à d'autres pays ([voir Fiche-guide n° 9 : Étendre à l'étranger la protection d'un brevet, d'une marque ou d'un dessin et modèle](#)), et obtenir une licence de chaque brevet pour chaque territoire sur lequel il souhaite exploiter l'invention.

Une concession de licence peut être soit partielle, soit totale :

- **la licence est totale** lorsque le preneur de licence est autorisé à :

1 « Préparation à la négociation d'un contrat de licence d'une demande de brevet ou brevet », INPI, juin 2017 <https://www.inpi.fr/fr/guide-de-preparation-la-negociation>

- effectuer tous les types d'exploitation (fabrication, vente et/ou utilisation),
- exploiter le brevet pour tout type d'application, quel que soit le domaine ;
- **la licence est dite partielle** lorsque le preneur de licence n'est autorisé à exploiter le brevet que pour certains modes d'exploitation et/ou certains types d'application. Par exemple, une licence partielle peut limiter les droits d'exploitation à la fabrication ou à la vente.

Une licence peut être soit exclusive, soit non-exclusive :

- **la licence est exclusive** lorsque le titulaire du brevet s'interdit de consentir d'autres licences du même brevet, pour les mêmes applications et sur le même territoire, sous peine d'engager sa responsabilité contractuelle ;
- **la licence est non-exclusive** (ou simple) lorsque le titulaire du brevet se réserve le droit de concéder d'autres licences du même brevet, pour les mêmes modes et domaines d'application et sur le même territoire.

LES AVANTAGES D'UNE LICENCE DE BREVET

Pour le concédant, les avantages de concéder des licences sur les brevets qu'il détient peuvent être de différents ordres :

- **exploiter de nouveaux marchés** : une licence peut être utilisée pour exploiter un marché qui n'aurait pas pu être atteint autrement, du fait d'un manque de ressources ou d'autres difficultés (ex. : trouver un appui local) ;
- **générer des revenus supplémentaires** en percevant par exemple des redevances sur les ventes ou les quantités produites par le preneur de licence ;
- **renforcer la visibilité** : l'exploitation sous licence de ses produits rend l'entreprise visible à un plus grand nombre de clients, ce qui peut être un vecteur de publicité et de renforcement de son image ;
- **éviter une action en contrefaçon** : il est parfois préférable de concéder une licence plutôt que d'assigner un concurrent en contrefaçon. En effet, une action judiciaire peut comporter des incertitudes, tant sur les délais que sur les frais à engager ou l'issue du litige ;
- **accéder à de nouvelles technologies** : lorsque le licencié s'engage à communiquer au concédant les améliorations faites à l'invention qui fait l'objet de la licence, cela permet au concédant d'avoir accès à des technologies nouvelles sans avoir à investir en R&D.

Pour le licencié, la prise de licence peut présenter plusieurs avantages :

- **innover plus rapidement** : en acquérant par voie de licence la technique de fabrication d'un nouveau produit, le preneur de licence évite les coûts liés à la R&D, gagne du temps pour développer un produit et limite le risque commercial si le produit est déjà sur le marché ;
- **accéder à de nouvelles technologies** : le preneur de licence peut, *via* la licence, accélérer le développement de sa propre technologie en y associant des techniques complémentaires lui permettant de fabriquer des produits plus performants ;
- **pénétrer de nouveaux marchés** : profiter de l'expérience acquise par le donneur de licence qui a déjà exploité son invention sur d'autres marchés ;
- **éviter une action en contrefaçon** : prendre une licence peut permettre au licencié de limiter les risques juridiques et commerciaux et d'éviter un conflit avec le titulaire d'un brevet (exploitant ou non son invention).



Sur le terrain

Un exemple d'accord entre Xiaomi et Nokia

L'entreprise finlandaise Nokia et la société chinoise Xiaomi ont conclu un accord réciproque et pluriannuel leur permettant chacune d'utiliser les méthodes brevetées de l'autre partie. L'accord conclu avec Nokia doit permettre à Xiaomi de prendre de l'ampleur sur le marché international en s'appuyant sur une propriété industrielle encadrée par des brevets, ce qui lui évitera de développer ses propres méthodes, qui risqueraient d'être trop proches de technologies déjà protégées.

De son côté, Nokia y trouve aussi son intérêt : outre l'utilisation des brevets de Xiaomi, il est aussi question d'une aide que l'entreprise chinoise va apporter à la société finlandaise dans le domaine de la construction d'infrastructure réseau.

Par ailleurs, les deux partenaires laissent la porte ouverte à une coopération dans certains secteurs en plein essor, de l'intelligence artificielle aux réalités augmentée et virtuelle, en passant par l'Internet des objets.

Source : Xiaomi et Nokia s'allient sur le terrain des brevets, numerama.com, 5/07/2017
<http://www.numerama.com>



Points de vigilance à étudier avant de décider de concéder ou de prendre une licence

Points de vigilance pour le concédant

- Bien choisir le preneur de licence : le transfert d'une technologie est susceptible d'établir un futur compétiteur. Le donneur de licence doit donc être prudent lors de la négociation du contrat de licence et prévoir d'y inclure éventuellement une clause de non-concurrence.
- Évaluer le risque de perte de contrôle sur la qualité et/ou la diffusion des produits : il s'agit de trouver un juste équilibre entre le fait de contrôler la qualité et le mode de commercialisation des produits fabriqués par le licencié et son autonomie dans l'exercice de ses activités.
- Évaluer les revenus futurs générés par la licence et s'assurer que l'exploitation directe (fabriquer ou vendre soi-même) de la technologie en question ne serait pas plus rentable.
- Vérifier que la licence reste rentable, après déduction des coûts afférents. Par exemple, les coûts et le temps liés au personnel assurant l'assistance technique peuvent grever la rentabilité d'une licence.
- Réfléchir au choix du type de licence : en acceptant de concéder une licence exclusive, le donneur de licence doit être conscient qu'il exclut par ce fait des partenariats potentiels avec d'autres preneurs de licence.

Points de vigilance pour le licencié

- Vérifier que la technologie transférée est adéquate.
- S'assurer que le donneur de licence sera en mesure d'apporter toute l'assistance nécessaire.
- Négocier dans la mesure du possible une licence exclusive afin de limiter la concurrence.
- Veiller à l'équilibre économique de la transaction en prévoyant les moyens d'ajuster le coût de la licence.



Boîte à outils

Bonnes questions à se poser avant de conclure une licence

- Les revenus générés sont-ils suffisants pour couvrir les frais de transfert de savoir-faire accompagnant la licence et apporter un retour sur investissement ? Quel est le prix à payer par le licencié ?
- Les alternatives à une prise/concession de licence ont-elles été étudiées ?
- Quelle est la complexité de la technologie à acquérir ? Quel est son niveau de maturité ? Quels sont les moyens techniques du preneur de licence et sa capacité à utiliser ou à adapter la technologie acquise ?
- Quels sont l'intérêt, la disponibilité et la rentabilité des technologies de remplacement ?
- Un appui technique et une formation sont-ils nécessaires pour l'utilisation de la nouvelle technologie et du matériel connexe ?
- Quel est le pouvoir de négociation des parties (taille des entreprises, secteur d'activité, demande en faveur de la technologie, nombre de concurrents, etc.) ?
- Quel type de relation est envisagé par les deux parties (long terme, court terme, achat ponctuel) ?

MIEUX CONNAÎTRE SON PARTENAIRE GRÂCE À L'INFORMATION BREVET

Une première démarche utile pour préparer la négociation d'un contrat de licence est de rechercher et d'exploiter les informations disponibles sur le brevet concerné. On appelle « information brevet » toutes informations relatives :

- au statut juridique de la demande de brevet ou du brevet délivré ;
- au contenu technique du brevet ([voir Fiche-guide n° 17 : Décrypter les informations d'un brevet d'invention](#)) ;
- aux pièces de la procédure de délivrance du brevet, par exemple le rapport de recherche ([voir lexique PI](#)).

« L'information brevet » est accessible gratuitement dans les bases de données disponibles en ligne, 18 mois après le dépôt de la demande de brevet. Les informations exploitables sont nombreuses :

- il convient de vérifier en premier lieu si le brevet est encore en vigueur, c'est-à-dire si le titulaire a correctement payé les annuités afin de maintenir ses droits (les annuités doivent être versées sur chaque territoire/pays où la protection est demandée) ;
- les bases de données de brevets peuvent également servir à trouver des informations sur son futur partenaire, notamment la liste des brevets qu'il détient ;
- enfin, il est possible d'extraire des bases de données de brevets d'autres informations pertinentes :
 - identifier d'autres brevets en lien avec la licence négociée,
 - connaître l'historique d'une entreprise en matière de dépôts de brevets et analyser son patrimoine de brevets,
 - obtenir des indices sur les cibles de R&D auxquelles elle consacre des efforts importants,
 - connaître la maturité de l'entreprise en matière de propriété industrielle,
 - apprécier la stratégie qu'elle adopte sur un marché (*via* les extensions de brevets : quels pays privilégient-elles ?).

SE PRÉPARER À NÉGOCIER LE CONTRAT DE LICENCE

La durée du contrat de licence peut être fixée soit jusqu'à l'extinction du brevet (20 ans au maximum si le brevet est maintenu en vigueur jusqu'à son terme), soit pour une période plus courte, en fonction des besoins du licencié. Il est également possible de prévoir une période donnée, renouvelable une ou plusieurs fois, sous conditions, en particulier dans des secteurs où une technologie peut devenir obsolète rapidement.

Le montant d'une licence comporte généralement :

- **un prix d'entrée** versé au concédant à la signature du contrat de licence ;
et/ou
- **des redevances (ou paiements forfaitaires)** fixes ou proportionnelles (par exemple au chiffre d'affaires, à la marge, aux quantités vendues, etc.). Dans le cas de redevances proportionnelles, une redevance minimale peut être prévue.

Dans le cadre des négociations qui précèdent la signature d'un accord de licence, la confidentialité des échanges entre les parties est primordiale afin de préserver non seulement la divulgation de l'invention mais également les secrets de fabrique ou savoir-faire détenus par l'entreprise.

Il est donc important d'établir un **contrat de confidentialité**, parfois appelé **NDA** (*non-disclosure agreement*), ce pour une durée suffisante afin qu'il perdure quelle que soit l'issue des négociations.

LES OBLIGATIONS DES PARTIES

Les obligations du concédant

- Obligation de délivrance d'information : le titulaire du brevet doit garantir au licencié la jouissance du brevet concédé. Si le texte du brevet n'est pas suffisant pour mettre en œuvre l'invention, le concédant doit fournir le savoir-faire attaché à l'invention et l'assistance technique associée pour que le licencié soit en mesure d'exploiter le brevet.
- Perfectionnements : en l'absence de dispositions contractuelles, les perfectionnements antérieurs à la conclusion du contrat de licence sont considérés comme étant dus au licencié. Il est conseillé de préciser dans le contrat le sort des perfectionnements postérieurs à l'entrée en vigueur de la licence, en particulier si le domaine d'activité est émergent ou à forte évolution technique.
- Garantie des vices cachés : le concédant est tenu d'apporter au licencié des garanties contre les vices portant sur l'invention (ex. : vice de conception, vice de fabrication).

Les obligations du licencié

- Obligation de payer au concédant le prix convenu (redevance forfaitaire, proportionnelle ou mixte).
- Obligation d'exploiter l'invention concédée, que la licence soit exclusive ou non.
- D'autres obligations peuvent s'ajouter, si le contrat de licence l'exige (ex. : conserver la confidentialité des informations communiquées, vérification des comptes si les redevances sont proportionnelles à l'exploitation de l'invention, obligation de signaler les atteintes au brevet dont le licencié aurait connaissance, obligation d'informer le concédant des perfectionnements apportés à l'invention, etc.).

” L’ESSENTIEL À RETENIR

La concession de licence est le fait, pour le titulaire d’un brevet, de concéder à un tiers le droit d’exploiter son invention, pour une durée et un territoire donnés, généralement en contrepartie du versement de redevances. Une concession de licence peut être partielle ou totale, exclusive ou non-exclusive.

Pour le concédant, les avantages d’une concession de licence peuvent être divers : exploiter de nouveaux marchés, générer des revenus supplémentaires, ou encore rendre l’entreprise plus visible.

Pour le licencié, le fait de prendre une licence peut permettre d’accéder à une nouvelle technologie, d’innover plus rapidement ou encore de pénétrer de nouveaux marchés en profitant de l’expérience acquise par le concédant.

Il est important de bien se préparer à la négociation d’un contrat de licence, notamment en exploitant les informations disponibles dans les bases de données de brevets, et en réfléchissant aux points clés à inclure dans le contrat (type de licence, durée, mode de rémunération, obligations des parties...).

[Synthèse du chapitre dans la Fiche-guide n° 28 : Négociation du contrat de licence de brevet](#)

5.10 Comment bénéficier du dispositif fiscal de faveur sur les recettes issues de certains actifs PI ?

L'exploitation de créations techniques couvertes par certains droits de propriété intellectuelle peut donner lieu à une fiscalité directe réduite sur les revenus générés. Un dispositif permet d'appliquer un taux de 10 % aux résultats nets de l'assiette des actifs incorporels immobilisés éligibles.

L'intérêt de ce dispositif est d'encourager les entreprises à privilégier la R&D en France et à produire des actifs de propriété intellectuelle, sur la base desquels ils peuvent générer des revenus.

Ces dispositions avantageuses concernent les actifs suivants :

- les brevets, les certificats d'utilité et les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet ;
- les inventions dont la brevetabilité a été validée par l'INPI sous réserve que le chiffre d'affaires mondial du groupe auquel appartient l'entreprise n'excède pas 50 millions d'euros et que les revenus bruts issus de la totalité des actifs incorporels constitués par des brevets, des certificats d'utilité et des certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet ne dépassent pas 7,5 millions d'euros par an, en moyenne sur les cinq derniers exercices ;
- les certificats d'obtention végétale ;
- les logiciels protégés par le droit d'auteur ;
- les procédés de fabrication industriels qui constituent le résultat d'opérations de recherche, qui sont l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet, d'un certificat d'utilité et d'un certificat complémentaire de protection rattachés à un brevet et qui font l'objet d'une licence d'exploitation unique avec l'invention.

QUELLE EST LA RÈGLE APPLICABLE ?

La loi de finances 2019 propose via l'[article 238 du CGI](#) une approche dite «nexus» recommandée par l'OCDE et l'UE (L. 2018-1317 du 28-12-2018, art. 37).

Il s'agit d'un régime à option.

En cas d'option à ce régime, le taux d'imposition applicable est de 10 % que l'entreprise soit passible de l'impôt sur les sociétés ou relève de l'impôt sur le revenu.

Ce dispositif est un régime optionnel en ce qu'il permet aux entreprises :

- de délimiter elles-mêmes le périmètre de l'option, pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services concerné ;
- de choisir la date à laquelle ce régime s'applique.

A défaut d'opter pour ce régime, les produits sont alors taxés au taux du droit commun et ne bénéficient pas du taux réduit de 10 %.

QUELLES MODALITÉS DÉCLARATIVES METTRE EN ŒUVRE ?

Ce régime consiste :

- à déduire, dans un premier temps, des revenus de cession, concession et sous-concession de la propriété industrielle, les dépenses de recherche et développement correspondantes (résultat net) ;
- à appliquer, dans un deuxième temps, à ce résultat net le ratio nexus qui correspond au rapport entre les dépenses éligibles et les dépenses totales ;
- et, à soumettre, dans un troisième temps, le résultat net ainsi déterminé au taux réduit de 10 %, que l'entreprise soit passible de l'impôt sur les sociétés ou relève de l'impôt sur le revenu.

Ces modalités s'appliquent, dans les mêmes conditions en cas de concession ou de sous-concession d'un actif éligible.

En revanche, pour les revenus issus de l'exploitation de droits de propriété intellectuelle acquis auprès de tiers, l'application de ce régime demeure soumise à la condition que l'actif incorporel en cause n'ait pas été acquis depuis moins de deux ans et que la cession n'ait pas lieu entre deux entreprises liées.

À savoir

Qu'est-ce que le ratio Nexus ?

Le ratio a pour objectif de limiter « le régime préférentiel proportionnellement à la partie des dépenses de R&D qui se rapporte au domaine de la propriété intellectuelle ».

Pour les revenus issus d'un projet de R&D donné, il prend spécifiquement en compte les dépenses de R&D liées à la constitution d'actifs de propriété intellectuelle et les frais de propriété intellectuelle en tant que tels. Ce montant est rapporté à l'ensemble des dépenses du projet de R&D.

La quote-part qui bénéficie du régime de faveur correspond ainsi à la proportion de revenus liés à la constitution et l'exploitation d'actifs de propriété intellectuelle.

Une première étape est nécessaire pour déterminer le résultat net de l'actif éligible

Le résultat net est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l'exercice, tirés des droits de PI éligibles et les dépenses de R&D qui se rattachent directement à ces éléments incorporels. Cela intègre la R&D gérée en interne ou confiée à des prestataires extérieurs par l'entreprise, au cours du même exercice.

Au titre du premier exercice pour lequel le résultat net est calculé, celui-ci pourra être diminué de l'ensemble des dépenses de R&D antérieurement engagées à compter de la date

d'option au nouveau régime et directement liées à la création, l'acquisition et le développement de l'actif éligible.

Lorsque le résultat net est négatif, il est imputé sur les résultats nets du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services réalisés au cours des exercices suivants.

A partir du résultat net de l'actif éligible, il convient de déterminer le ratio nexus

Le résultat net déterminé à l'issue de l'étape précédente doit ensuite être multiplié par le rapport existant entre :

- au numérateur, 130 % des dépenses de R&D (total des dépenses bonifiées de 30 %) en lien direct avec la création et le développement de l'actif incorporel réalisées directement par l'entreprise ou par des entreprises sans lien de dépendance avec elle ;
- au dénominateur, l'intégralité des dépenses de R&D ou d'acquisition en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de l'actif incorporel et réalisées directement ou indirectement par l'entreprise.

Le rapport ainsi obtenu est arrondi au nombre entier supérieur et ne peut pas excéder 100 %. Ce rapport est calculé chaque année et tient compte des dépenses réalisées par l'entreprise au titre de l'exercice en cours ainsi que de celles réalisées au titre des exercices antérieurs.

Toutefois, la société, au titre des dépenses réalisées au cours des exercices antérieurs, peut ne tenir compte que de celles réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2019.

Enfin on applique le taux de 10 %

Après que le ratio nexus soit appliqué au résultat net tiré de l'actif incorporel, il est soumis au taux réduit de 10 % que l'entreprise soit passible de l'impôt sur les sociétés ou relève de l'impôt sur le revenu.

Pour les inventeurs personnes physiques, elles bénéficient directement du taux réduit de 10 % sans nécessité d'utiliser les bases de calcul évoquées précédemment.



Point de vigilance

En raison de circonstances exceptionnelles et après obtention d'un agrément, l'entreprise peut substituer au ratio nexus un rapport de remplacement représentant la proportion de la valeur de l'actif éligible effectivement attribuable aux activités de recherche et développement réalisées directement par l'entreprise ou par des entreprises sans lien de dépendance avec elle.

Cet agrément (valable pour une période de cinq exercices) est délivré lorsque :

- le ratio nexus est supérieur à 32,5 % ;
- le rapport de remplacement est significativement supérieur au ratio nexus du fait de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de l'entreprise.

À savoir

Le dispositif de faveur s'applique aux cessions de brevets et logiciels créés par l'entreprise, sans condition de durée de détention.

Le dispositif s'applique également aux cessions de brevets et logiciels acquis auprès de tiers, à condition de les avoir détenus pendant au moins deux ans.

Le dispositif ne peut s'appliquer, en tout état de cause, en cas de cession d'un brevet ou d'un logiciel cédé à une entreprise liée.

L'option n'est pas globale, elle doit être formulée pour chaque actif, chaque bien ou service (si option pour un produit) ou chaque famille de biens ou services (si option pour une famille de produits).

Bonne pratique

Pensez à bien vous conformer aux obligations déclaratives et faites-vous accompagner d'un professionnel si nécessaire.

L'option à ce régime est formulée pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou de services dans la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel l'option est exercée. Une annexe jointe à la déclaration de résultat détaille, pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services, les calculs réalisés pour les étapes décrites antérieurement. Cette annexe doit faire apparaître distinctement la liste des inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l'INPI ainsi que la somme des résultats nets issus de cette catégorie d'actifs.

Cette annexe doit aussi faire apparaître distinctement la liste des actifs pour lesquels le résultat net imposé a été calculé en faisant usage du rapport de remplacement aux lieu et place du ratio nexus et la somme des résultats nets issus de cette catégorie d'actifs.

L'entreprise qui cesse d'appliquer ce régime au titre d'un exercice donné en perd définitivement le bénéfice pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services concerné.

Le défaut de production de la documentation ou la présentation d'une documentation partielle est sanctionné par d'une amende de 5 % des revenus imposés au taux réduit pour chaque exercice vérifié.

” L'ESSENTIEL À RETENIR

Ce régime relève de l'exploitation de créations techniques couvertes par certains droits de propriété intellectuelle

La quote-part des revenus issus d'un projet de R&D qui bénéficie du régime de faveur correspond ainsi à la proportion des revenus liés à la constitution et l'exploitation d'actifs de propriété intellectuelle.

Ce dispositif permet d'appliquer un taux de 10 % aux résultats nets de l'assiette des actifs incorporels immobilisés éligibles.

Le taux réduit ne s'applique pas automatiquement. Ce régime de faveur se substitue au régime de droit commun par l'exercice d'une option.

Vous devrez choisir le périmètre de l'option, pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services ainsi que la date à partir de laquelle vous souhaitez que ce régime s'applique.

Pensez à bien vous conformer aux obligations déclaratives et faites-vous accompagner d'un professionnel si nécessaire.

6

FICHES-GUIDES



Photo par Julian Howard sur Unsplash



Fiche-guide n° 1

La propriété intellectuelle : Quels enjeux pour le dirigeant d'entreprise

1

DU BESOIN ESSENTIEL DE SURVIE (LA LIBERTÉ D'EXPLOITER) AU BESOIN DE RECONNAISSANCE (LEADERSHIP)

Quels que soient le contexte et l'environnement dans lequel évolue l'entreprise, les grands enjeux du dirigeant ou de la dirigeante d'entreprise se traduisent par des objectifs stratégiques de PI (propriété intellectuelle).

ENJEUX ET AXES STRATEGIQUES DE PI

1. Anticiper et réduire les risques : S'assurer de la liberté d'exploiter une invention

Avant d'investir des sommes conséquentes en recherche et développement, l'entreprise doit s'assurer que son offre n'est pas déjà couverte par des brevets ou d'autres droits détenus par des tiers.

2. Différenciation de l'offre : Se constituer un avantage compétitif et le protéger

Les éléments qui permettent à l'entreprise de différencier son offre de produits ou de services de ceux des concurrents ont une valeur et doivent être protégés par les outils de propriété intellectuelle.

3. Maximiser les profits : Augmenter ses revenus grâce à la PI

L'entreprise peut accroître ses revenus, notamment par la concession de licences de brevets ou de marques et bénéficier d'autres avantages financiers par la valorisation de son portefeuille de brevets ou de marques auprès de tiers.

4. Alimenter en continu des projets vecteurs de croissance : Accélérer le processus d'innovation et la R&D

Un management efficace de la propriété industrielle peut aider à mettre rapidement de nouvelles offres sur le marché pour acquérir un avantage sur les concurrents.

5. Prendre un leadership technologique : Bâtir une stratégie PI adaptée

Dans certains domaines technologiques, il est possible d'asseoir son leadership en détenant par exemple des brevets essentiels à la mise en œuvre d'une technologie récente s'intégrant à un nouveau standard.

6. Lever des fonds : Renforcer le capital immatériel de l'entreprise

La propriété industrielle est un levier qui peut être utilisé efficacement pour lever des fonds et renforcer le capital immatériel de l'entreprise. En effet, le fait qu'une start-up ou une PME détienne des brevets contribue à rassurer les investisseurs et à favoriser les partenariats.



Se repérer dans le Guide du Management de la PI

Chap.1.1 : Consolider ses avantages concurrentiels grâce à la Propriété Industrielle





Fiche-guide n° 2

Les bénéfices de la propriété intellectuelle pour l'entreprise

2

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (PI) EST AU CŒUR DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE

Dans les premières années de la vie de son entreprise, un créateur de start-up est souvent davantage préoccupé par l'aboutissement de la R&D, le fonctionnement du prototype, le lancement commercial et le recrutement de collaborateurs que par la propriété intellectuelle. Pourtant, la PI est un élément majeur pour une jeune entreprise, parce que la création d'une entreprise repose souvent sur une innovation et que les éléments constitutifs de sa valeur sont essentiellement des actifs immatériels.

Mais les jeunes entreprises ne sont pas forcément très outillées pour gérer les questions de propriété intellectuelle : la PI peut paraître complexe dans la mesure où plusieurs étapes sont à gérer en parallèle.

Elle est pourtant stratégique, voire vitale dans certains cas.

La propriété intellectuelle représente un « accélérateur de la croissance » pour les start-up :

- aide aux levées de fonds,
- différenciation technologique,
- construction et valorisation de l'image de marque,
- facilitation du développement à l'international,
- augmentation du pouvoir de négociation et de la crédibilité de l'entreprise auprès des partenaires,
- source de revenus financiers complémentaires...

LA PI : DES OUTILS AU SERVICE DE LA STRATÉGIE D'ENTREPRISE¹

La PI est un ensemble d'outils au service d'une stratégie d'entreprise, qui permet de répondre à au moins dix objectifs stratégiques :

1. Préservation d'un avantage compétitif : le but est d'empêcher un concurrent de commercialiser un produit présentant les mêmes caractéristiques innovantes, et de créer ainsi une situation de monopole sur l'innovation brevetée ou les créations protégées.

¹ Source : *PME, pensez propriété intellectuelle !*, DGCS, 2010, d'après les travaux de P. Corbel et F. Fernandez

- 2. Concession de licence** : le but est de permettre à un licencié d'exploiter des titres de PI (brevets ou marques) ou un logiciel, en contrepartie d'un versement de redevances (royalties).
- 3. Moyen de négociation** : le fait de détenir des brevets et de savoir mettre en évidence les faiblesses des brevets des concurrents constitue un élément de négociation.
- 4. Outil de reconnaissance** : la décision de déposer un brevet est une marque d'estime et de reconnaissance pour les salariés faisant preuve de créativité et d'innovation.
- 5. Outil de créativité** : en utilisant les brevets existants, il est possible d'imaginer des perfectionnements et des solutions techniques très différentes... qui pourront se révéler, à leur tour, brevetables.
- 6. Outil d'identification des savoirs** : le brevet est un moyen d'identifier et de dater des savoirs techniques et leurs auteurs. Le secret constitue une alternative au brevet, mais il présente un risque : un tiers peut aboutir à la même solution et faire le choix du brevet.
- 7. Actif valorisable** : dans les levées de fonds, les fusions acquisitions et l'organisation de flux financiers, les droits de PI sont des actifs essentiels. Pour les investisseurs, la qualité du portefeuille de PI constitue un critère majeur.
- 8. Outil de dissuasion** : le principe de précaution conduit souvent les concurrents à ne pas prendre le risque d'enfreindre un droit de PI, afin de ne pas s'exposer à un litige ou à une action en contrefaçon.
- 9. Outil de communication** : « Modèle déposé », « Produit breveté », ces mentions sont des labels d'innovation particulièrement valorisants. La détention de droits de PI renforce l'image de l'entreprise auprès des clients, des partenaires financiers, et aussi du personnel.
- 10. Information pour la veille** : la surveillance des brevets permet d'alimenter une veille technologique et de s'informer sur la stratégie technologique et commerciale des principaux concurrents. Cette exploitation de l'information PI disponible gratuitement est très utile pour éclairer, dynamiser, sécuriser et mieux exploiter les projets d'innovation.

TOUTE ENTREPRISE POSSÈDE UN CAPITAL IMMATERIEL

Les actifs immatériels représentent une véritable valeur au sein de l'entreprise : la somme des connaissances produites par l'entreprise, les procédés et secrets de fabrication, le savoir-faire, les procédures internes, les bases de données et systèmes d'informations, la notoriété et les réseaux sont autant d'éléments pouvant générer de la valeur. Les titres de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles) sont des actifs immatériels.

Pour évaluer la propriété intellectuelle détenue par l'entreprise, voir la Fiche-guide n° 3 : [Évaluer la propriété intellectuelle de l'entreprise.](#)



Se repérer dans le Guide du Management de la PI

Chap.1.2 : Quels sont les bénéfices de la propriété intellectuelle (PI) pour l'entreprise ?

CONTACT



www.inpi.fr



INPI Direct
+33 (0)1 56 65 89 98



Suivez INPI France

inpi



Fiche-guide n° 3

Évaluer la propriété intellectuelle de l'entreprise

3

Le management de la propriété intellectuelle au quotidien implique d'avoir une vision du patrimoine immatériel détenu par l'entreprise. Une analyse de l'ensemble des actifs de propriété intellectuelle détenus ou utilisés par l'entreprise permet :

- d'affiner la stratégie PI pour améliorer le positionnement de l'entreprise sur ses marchés ;
- d'identifier les actifs sous-utilisés ;
- de détecter des menaces pouvant peser sur les résultats financiers de l'entreprise.

UNE ÉVALUATION EN QUATRE ÉTAPES

- 1.** Recenser la propriété intellectuelle « visible » : marques enregistrées, dessins et modèles, brevets d'invention, contrats de licences (licences accordées à des tiers, licences concédées par des tiers, licences croisées), contrats de franchise, bases de données, publications, manuels internes...
- 2.** Analyser chacun de ces actifs : qui les détient ? Sont-ils déchués ou encore en vigueur ? Sont-ils encore utilisés ? Concernent-ils une technique de pointe ? Quelle est la durée de vie de cette technique ? L'entreprise a-t-elle une exclusivité sur cette technique ?
- 3.** Dresser la liste des éléments contributeurs à la diffusion des produits de l'entreprise sur ses marchés : notoriété de marque, packaging, certification des produits, certifications pour l'exportation, homologations pour la distribution (ex. : référentiels IFS ou BRC), etc.
- 4.** Pour chaque élément d'actif recensé, répondre à ces deux questions : quel serait leur coût de remplacement en cas de perte ? Quelles sont les recettes escomptées (par exemple dans les 5 ans à venir) auxquelles contribue cet actif de propriété intellectuelle ?

MODÈLE DE GRILLE D'ÉVALUATION DES ACTIFS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La grille d'analyse suivante permet de détecter facilement les actifs cachés de l'entreprise et illustre la contribution de la propriété intellectuelle à la compétitivité et aux résultats financiers de l'entreprise. Une fois complétée, la grille peut être exploitée pour déterminer quels sont les actifs immatériels les plus importants afin d'en tirer pleinement parti et de les protéger au mieux.

Actifs de propriété intellectuelle	Durée (années)	Degré d'utilisation (1 : faible, 5 : fort)	Importance (1 : faible, 5 : fort)	Valeur estimée (€)
Marque n° 1				
Marque n° 2				
...				
Brevet n° 1				
Brevet n° 2				
...				
Dessins et modèles n° 1				
...				
Savoir-faire, recettes, préparations				
Secrets d'affaires				
Logiciels sur mesure				
Bases de données				
Descriptions de procédés (fabrication...)				
Manuels internes				
Publications				
Licences acquises				
Licences concédées				
Marque « ombrelle » (de l'entreprise, d'une gamme...)				
Réseaux d'approvisionnement				
Certifications, homologations				
Clientèle, fonds de commerce				
Contrats de distribution				
Réseaux d'importation ou d'exportation				



Se repérer dans le Guide du Management de la PI

- Chap.1.3 : Comment identifier son patrimoine immatériel et le convertir en actifs de propriété intellectuelle
- Fiche-guide n°2 : Les bénéfices de la propriété intellectuelle pour l'entreprise

CONTACT



www.inpi.fr



INPI Direct
+33 (0)1 56 65 89 98



Suivez INPI France

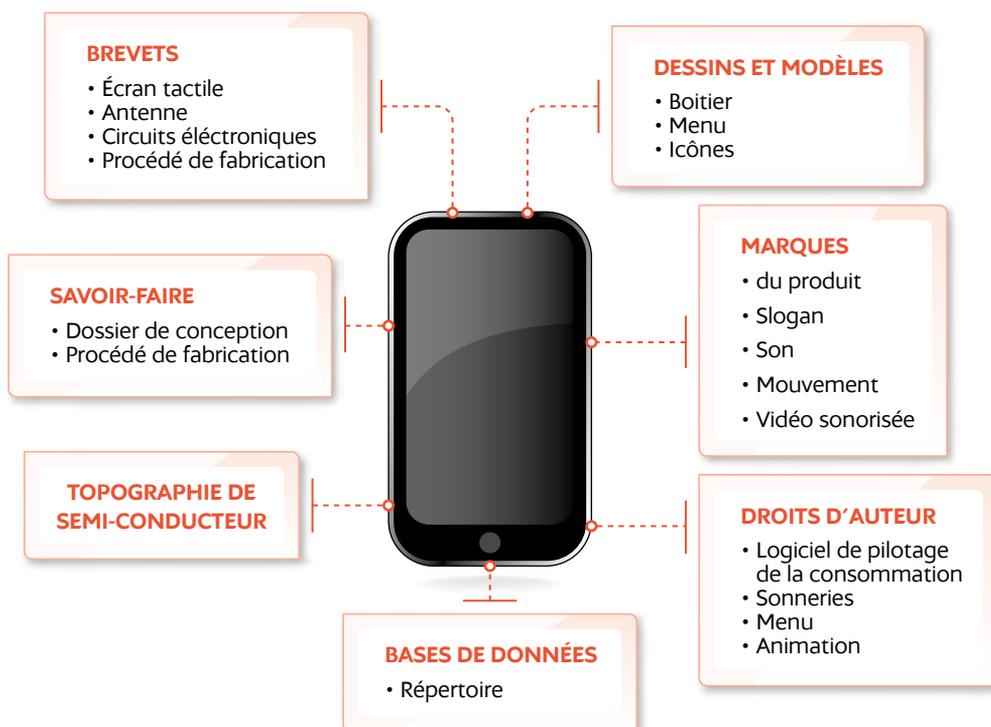
inpi

Fiche-guide n° 4

Complémentarité des titres de propriété intellectuelle

BREVET, MARQUE, DESSIN ET MODÈLE, DROIT D'AUTEUR

L'exemple du smartphone illustre tout à fait la complémentarité des droits de propriété intellectuelle : la figure ci-après montre la variété des protections relatives aux différents éléments qui composent un smartphone.



LE BREVET D'INVENTION¹ : POUR PROTÉGER LES ASPECTS TECHNIQUES

D'une durée de vie maximale de 20 ans, le brevet d'invention confère un droit exclusif, sur un territoire géographique donné, pour l'exploitation **d'une solution technique, d'une technologie ou d'un procédé de fabrication.**

(voir la Fiche-guide n° 7 : Obtenir un brevet)

LA MARQUE : UNE PROTECTION EFFICACE DES PRODUITS ET SERVICES

Une marque permet à une entreprise de faire connaître ses produits ou ses services et de les distinguer de ceux des concurrents. Une marque peut être un élément verbal (une dénomination, un assemblage de mots, un nom patronymique, un nom géographique, des lettres, etc.) ou un élément numérique (chiffres), un signe figuratif (ex. : un dessin, un logo, la forme d'un produit, un motif qui se répète régulièrement) un signe sonore (ex. : jingle), un mouvement ou un changement de position (représentée dans un fichier vidéo) ou une combinaison d'image et de son (marque multimédia).

(voir la Fiche-guide n° 5 : Obtenir une marque)

LE DESSIN ET MODÈLE : POUR PROTÉGER L'APPARENCE

Les dessins et modèles ont pour fonction de protéger le design ou les caractéristiques visuelles d'un produit. L'entreprise obtient un monopole d'exploitation sur le territoire français pour une durée minimale de 5 ans, qui peut être prolongée par tranches de 5 ans, jusqu'à un maximum de 25 ans.

(voir la Fiche-guide n° 6 : Obtenir un dessin et modèle)

L'INDICATION GÉOGRAPHIQUE : SIGNE OFFICIEL DE QUALITÉ ET D'ORIGINE D'UN PRODUIT

L'indication géographique (nom de produit associé à celui d'une zone géographique) est un signe qui peut être utilisé sur des produits qui ont une origine géographique précise et qui **possèdent des qualités, une notoriété ou des caractéristiques liées à ce lieu d'origine.**

LE DROIT D'AUTEUR : UN DROIT ATTACHÉ AU CRÉATEUR

Le droit d'auteur protège les œuvres littéraires, les créations musicales, graphiques et plastiques, mais aussi les logiciels, les créations de l'art appliqué, les créations de mode, etc.

¹ Source : www.inpi.fr



Sur le terrain

L'exemple de Michel & Augustin

Créée en France en 2004 pour la fabrication de biscuits, la marque de produits alimentaires Michel et Augustin a développé une notoriété qui lui a permis d'étendre sa gamme de produits aux produits laitiers, jus de fruits et desserts frais. Depuis 2011, la marque est distribuée dans une quinzaine de pays et une filiale a été créée aux États-Unis en 2015. La stratégie de l'entreprise consiste à protéger par des dépôts de marques l'ensemble de ses signes distinctifs : logos, slogans, noms de produits, etc.

L'entreprise détient plus de 90 marques dont elle a étendu la protection en Europe et à l'étranger, en fonction des pays ciblés.

Exemple de marque française : logo et slogan de l'entreprise



Marque FR 05 3 353 337
Dépôt du : 15 AVRIL 2005
Classification de Nice : 29 ; 30 ; 32.

Exemple de slogan déposé à titre de marque



Marque FR 16 4 287 556
Dépôt du : 15 JUILLET 2016
Classification de Nice : 29 ; 30 ; 32 ; 35

Exemple de marque de l'Union européenne



Marque numéro : 15667124
Date de dépôt : 2016-07-19
Classification de Nice : 29 ; 30 ; 32 ; 35 ; 43

Source : bases-marques.inpi.fr

Exemple de marque internationale



Date de dépôt : 2011-11-03
Pays désignés : Australie, Suisse, Chine, Japon, République de Corée, Fédération de Russie, Singapour, États-Unis
Dépôt d'origine : EM 007478589 2008-12-18
Classification de Nice : 29 ; 30



Se repérer dans le Guide du Management de la PI

Chap.1.4 : Brevet, marque, dessin et modèle, droit d'auteur : quelle complémentarité ?





Fiche-guide n° 5

Obtenir une marque

5

QU'EST-CE QU'UNE MARQUE¹ ?

Une marque est un titre de propriété industrielle délivré, sur demande, par un office spécialisé, l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) en France, pour protéger un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

La marque confère sur le signe choisi un droit exclusif qui permet à son titulaire d'en avoir le monopole d'exploitation. Il s'agit d'un monopole d'une durée de dix ans, renouvelable indéfiniment, pour un territoire déterminé, et ce pour des produits et/ou services désignés correspondant à des classes administratives de produits et/ou services.

Quelle que soit sa forme, le signe choisi doit, pour valablement constituer une marque, être distinctif par rapport aux produits ou services désignés. Par exemple, le terme « chocolat » ne constitue pas une marque valable si elle sert à désigner du chocolat ; en revanche elle constitue une marque valable si elle désigne des vêtements ou un téléphone portable.

CHOIX DU SIGNE À PROTÉGER

Certains signes ne peuvent pas être déposés en tant que marque² :

- un mot ou une expression dépourvu de caractère distinctif. Exemple : le mot « baba » ne peut être déposé seul pour désigner de la pâtisserie ;
- un mot ou une expression qui décrit une caractéristique du produit ou du service. Exemple : l'expression « pure laine » seule ne peut être choisie pour un tapis en laine ;
- des termes « élogieux » utilisés seuls, comme « Super » ou « Plus » ;
- un terme qui pourrait tromper le consommateur sur la nature, les caractéristiques ou la provenance du produit. Exemples : « Lavablaire » pour des tissus en coton, « Genève » pour des montres fabriquées en France ;
- un mot ou une expression contraire à l'ordre public, comme un slogan raciste ; certaines armoiries publiques, drapeaux ou autres signes officiels protégés ;
- une appellation d'origine (le terme « bordeaux » seul pour désigner un vin est interdit), la même prohibition est valable pour les Indications Géographiques Protégées (lentilles vertes du Berry par exemple), les mentions traditionnelles pour les vins (vendanges tardives), les spécialités traditionnelles garanties (moules de bouchot) ainsi que la dénomination d'une variété végétale (ANTONIO pour des poivrons).

¹ Source : *Guide de la propriété intellectuelle dans les pôles de compétitivité*

² Source : inpi.fr

**Point de vigilance****La recherche de disponibilité**

Lorsque l'on envisage de déposer une marque, il est nécessaire de s'interroger au préalable sur la disponibilité du signe que l'on souhaite protéger. Cette vérification ne constitue pas une obligation légale, mais ne pas le faire est risqué... Dans le cas du dépôt de marque, la réalisation de recherches sur les marques, les noms de sociétés et les noms de domaine déjà existants peut éviter des litiges ultérieurs. Par ailleurs, l'interprétation des résultats d'une recherche étant un exercice difficile, il est conseillé de faire appel à un spécialiste. ATTENTION : cette étape relève de la responsabilité de l'entreprise.

PRINCIPALES ÉTAPES D'UN DÉPÔT DE MARQUE

1. Avant toute démarche, déterminer les catégories de produits et/ou de services couvertes par le dépôt. Les bonnes questions à se poser à cette étape :
 - Que vais-je commercialiser avec ma marque (produits et/ou services) ?
 - Est-ce que j'élargis la liste des produits et/ou services à ceux que j'envisage de commercialiser à moyen terme ?
2. Vérifier que la marque est disponible et valable.
3. Procéder au dépôt avec paiement des redevances directement en ligne sur www.inpi.fr.
4. Dans les jours qui suivent la réception du dépôt, l'INPI envoie un accusé de réception portant la date et le numéro national du dépôt.
5. L'INPI publie le dépôt de la marque au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) six semaines après la date de dépôt.
6. L'INPI examine la demande, émet d'éventuelles objections ou transmet à l'entreprise d'éventuelles observations ou oppositions. L'INPI examine la demande sur le fond (la marque est-elle valable ?), sur la forme (le formulaire est-il bien rempli ?) et avertit l'entreprise par courrier si le dossier comporte une irrégularité. ATTENTION : l'INPI ne vérifie pas la disponibilité de la marque.
7. L'entreprise répond aux éventuelles objections dans les délais fixés par l'INPI.
8. L'INPI publie l'enregistrement de la marque au BOPI (Bulletin officiel de la propriété industrielle) dans un délai minimal de cinq mois après le dépôt.
9. Au moment de la publication de l'enregistrement, l'INPI envoie à l'entreprise le certificat d'enregistrement de la marque.

LA VIE DE LA MARQUE

La vie de la marque ne s'arrête pas à son dépôt ; au contraire, elle ne fait que commencer...

L'exploitation de la marque

L'entreprise peut utiliser elle-même sa marque ou la faire exploiter par d'autres : la vendre, l'apporter en société, en concéder l'exploitation, etc. Si l'entreprise n'exploite pas sa marque, elle risque d'en perdre le monopole, car un tiers peut en demander la déchéance.

S'opposer à l'enregistrement d'une marque

L'opposition est une démarche qui permet à l'entreprise de s'opposer à l'enregistrement d'une marque nouvelle si elle estime que celle-ci porte atteinte à ses droits. Cette procédure doit être engagée auprès de l'INPI dans les deux mois qui suivent la publication du dépôt de la marque contestée au BOPI, et constitue un recours efficace pour régler de nombreux litiges.

La surveillance de la marque

Une fois sa marque déposée, l'entreprise doit s'assurer que personne ne l'utilise ou ne l'imites pour des produits identiques ou similaires. La défense de la marque s'effectue soit devant l'INPI (procédure en opposition - voir infra - ou en nullité après l'enregistrement) soit en poursuivant les contrefacteurs en justice (action en contrefaçon ou en nullité dans certains cas spécifiques).

Cession ou licence de marque

Il est recommandé de faire inscrire au Registre national des marques tout événement affectant la vie de la marque, tel qu'un contrat de cession ou un contrat de licence afin de le rendre opposable aux tiers.

Renouvellement de la marque

- La marque peut être renouvelée indéfiniment, tous les 10 ans, en accomplissant la formalité auprès de l'INPI dans l'année précédant la date d'échéance / le jour anniversaire.
- Si le logo de l'entreprise a évolué ou si l'entreprise souhaite étendre la protection de sa marque à d'autres produits ou services, il convient de faire un nouveau dépôt.

Étendre la protection de la marque à l'étranger

Pour étendre une marque française à d'autres pays, une des possibilités est d'avoir recours au système d'enregistrement international centralisé, communément appelé « système de Madrid ». Pendant un délai de 6 mois à compter de la date du dépôt français, l'entreprise peut étendre sa protection à l'international tout en bénéficiant de la date du dépôt de la marque en France. C'est ce que l'on appelle le droit de priorité : les dépôts réalisés dans cet intervalle par d'autres personnes dans les pays que l'entreprise a choisis ne pourront pas lui être opposés.

ATTENTION : le dépôt ou l'enregistrement auprès de l'INPI d'une marque multimédia, sonore, de mouvement ou une marque hologramme sous format MP3 ou MP4, ne vous permettra pas de faire une demande d'extension à l'international via le système de Madrid, l'OMPI n'acceptant pas en l'état actuel les fichiers audio ou les fichiers vidéo et audiovisuels. (voir Fiche-guide n°9 : Étendre la protection d'un titre à l'étranger)

✓ Bonnes pratiques

Afin de contrer toute action en déchéance contre votre marque :

- Veillez à vous constituer régulièrement des preuves d'usage de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée
- Prenez soin d'exploiter votre marque sous la forme déposée ou, à tout le moins, sous une forme légèrement modifiée n'en altérant pas son caractère distinctif.

Questions à se poser pour étendre la protection de la marque à l'étranger :

- Quels sont les marchés ciblés par l'entreprise à l'étranger ?
- Dans quels pays l'entreprise peut-elle envisager d'exploiter sa marque, compte tenu de sa disponibilité ?
- L'entreprise est-elle encore dans les délais pour bénéficier du droit de priorité ?

🏭 Sur le terrain

QUELQUES AVANTAGES PRATIQUES DE LA LOI PACTE EN DROIT DES MARQUES par Marie-Cécile MOINS - CPI Marques D&M, Fondatrice du cabinet IP-PLUS - Août 2020

1 - Contrer la difficulté à trouver une marque disponible lors du lancement d'un nouveau projet.

Lorsque notamment le département Marketing souhaite lancer un nouveau produit (ou service) sous un nouveau nom, le juriste Propriété Intellectuelle ou son Conseil est souvent considéré comme un frein à ce nouveau projet. En effet les recherches d'antériorités conduites sur le projet de nom, révèlent très rarement que celui-ci est disponible. Le juriste ou CPI va alors notamment vérifier si la marque antérieure gênante n'est pas exploitée depuis plus de cinq ans, ou si le signe est déceptif ou devenu générique du fait de son titulaire. Le cas échéant, il indique à son client l'option possible d'une action reconventionnelle en déchéance ou annulation, si le titulaire de cette marque antérieure gênante venait à invoquer ses droits contre la marque de son client.

En conséquence, le lancement d'un nouveau projet, peut dès son origine être à risque et il est souvent prévu d'ajouter aux coûts de lancement, les frais d'un éventuel contentieux issu d'une réclamation du titulaire de la marque antérieure gênante identifiée.

Avec la nouvelle procédure administrative de déchéance en vigueur depuis le 1^{er} avril 2020, la société ou particulier peut sécuriser son projet, en amont de son lancement. En effet, celui-ci pourra initier une simple procédure administrative auprès l'INPI pour un coût de 600 €, demander l'annulation de la marque antérieure identifiée comme gênante et non exploitée ou annulable du fait de son caractère déceptif ou générique. Il s'agit donc d'un gain de temps et d'argent, grâce à une procédure simplifiée et rapide (autour de 10 mois), qui doit être recommandée pour sécuriser le projet en amont de son lancement.

De plus, l'action en nullité est désormais imprescriptible. Cette imprescriptibilité présente le double avantage suivant : i) lors du lancement de nouveaux projets, la libération de noms se trouve ainsi facilitée mais aussi, ii) lors de la revue de portefeuille de marques, de sécuriser les droits existants par une exploitation effective des marques, ou la mise en œuvre d'actions pour lutter contre l'utilisation générique, ou déceptive des droits. Enfin, la taxe de dépôt d'une marque désormais pour une classe (avec une taxe additionnelle par classe supplémentaire), va également libérer les registres et donc faciliter les

recherches de disponibilités lors d'un lancement. Les recherches d'antériorités ne seront plus « polluées » par des marques antérieures de moins de cinq ans et listant des produits et services à rallonge.

2 – Utilisation à bon escient de l'opposition.

Il n'est pas rare que le déposant se voit opposer sa demande d'enregistrement de marque, non pas pour des raisons juridiques de la part de l'opposant mais plutôt pour des raisons stratégiques, financières, politiques, concurrentielles... Ceci entraîne alors une perte de temps et d'argent souvent accompagnées d'un risque juridique certain pour le demandeur d'enregistrement de marque. Il est en effet difficile de prévoir à 100 % si la décision rendue dans le cadre de cette opposition, lui sera favorable, ou le sera au contraire à l'opposant.

Désormais et pour toute marque déposée depuis le 11 décembre 2019, l'opposant dont la marque est enregistrée depuis plus de cinq ans, doit sur demande du déposant, fournir des preuves pertinentes d'exploitation pour chacun des produits et services invoqués à l'appui de l'opposition. Le fondement de l'opposition retrouve ainsi l'objectif premier du droit des marques, à savoir éviter le risque de confusion entre deux signes dans le monde des affaires.

Pas d'exploitation, pas d'opposition !

En revanche, le titulaire d'un droit qui détecte une demande de marque pouvant entraîner une confusion avec sa marque dans l'exploitation qu'il en fait, peut la défendre avec davantage d'outils. L'opposant peut en effet invoquer plusieurs droits antérieurs et dont il est titulaire, tels que notamment une marque de renommée antérieure au-delà de la spécialité pour laquelle elle est enregistrée, une dénomination sociale ou raison sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

On constate ainsi, par ces deux évolutions majeures, que la Loi Pacte entend que le droit des marques soit d'avantage en adéquation avec le monde des affaires, afin d'octroyer à son titulaire un droit invulnérable. Une marque n'est pas seulement un droit, c'est un droit qui doit vivre, à savoir qui doit être lié à l'activité opérationnelle de son titulaire. Ce dernier doit être un acteur dans la gestion et défense de ses droits, en utilisant désormais ces outils simplifiés, aussi bien en amont avant le dépôt de la marque, que lors de son exploitation.



Se repérer dans le Guide du Management de la PI

- Chap.1.4 : Brevet, marque, dessin et modèle, droit d'auteur : quelle complémentarité ?
- Chap.1.5 : Transformation numérique : comment gérer la propriété intellectuelle ?





Fiche-guide n° 6

Obtenir un dessin ou un modèle

6

QU'EST-CE QU'UN DESSIN OU MODÈLE¹ ?

Un dessin et modèle est un titre de propriété industrielle délivré, sur demande, par un office spécialisé, l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) en France, pour protéger l'apparence **d'un produit industriel ou artisanal** ou d'une partie de ce produit voire son ornementation, à savoir notamment ses lignes, ses contours, ses couleurs, ses formes, ses textures. L'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire **un droit exclusif**, lui permettant d'interdire toute reprise du dessin ou modèle sans son consentement par le biais d'actions amiables ou contentieuses. Un dessin ou modèle enregistré est protégé pour une période de 5 ans, renouvelable tous les 5 ans pendant **une période maximale de 25 ans**.

DEUX CONDITIONS POUR PROTÉGER UN DESSIN ET MODÈLE EN FRANCE

Pour être protégés, les dessins et modèles doivent être nouveaux et posséder un caractère propre :

- un dessin ou un modèle est nouveau si aucun dessin ou modèle identique ou quasi identique n'a été divulgué (ex. : rendu accessible au public par une publication dans un catalogue, un usage, la commercialisation du produit...) avant la date de dépôt ;
- le dessin ou modèle doit posséder un « caractère propre » : il ne doit pas susciter une impression de déjà-vu, par rapport à un dessin ou modèle divulgué avant le dépôt.

C'est à l'entreprise de s'assurer que sa création répond aux conditions de protection ; il convient donc de vérifier, avant de déposer des dessins ou modèles, qu'il n'existe pas de créations antérieures susceptibles de détruire la nouveauté ou le caractère propre du dépôt.

¹ D'après inpi.fr

À savoir

La divulgation effectuée par le créateur lui-même peut aussi détruire la nouveauté ou le caractère propre d'un dessin ou modèle. En conséquence, il vous est fortement recommandé, si vous êtes le déposant, de ne pas exposer, utiliser ou commercialiser les produits comportant vos dessins ou modèles avant d'avoir effectué votre dépôt. Il existe toutefois des exceptions à ce principe. Par exemple, dans le cas de la divulgation par le créateur, ce dernier pourra tout de même déposer son dessin ou modèle, à condition qu'il le fasse **dans les 12 mois suivant la divulgation** (on parle alors de délai de grâce).

QUELLE FORME PROTÉGER ?

Certaines formes ne peuvent pas faire l'objet d'une protection par dessin et modèle :

- un dessin ou un modèle contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (ex. : un dessin qui encouragerait au racisme ou à la violence) ;
- un dessin ou un modèle qui porte sur un programme d'ordinateur (ex. : diagramme) ;
- la forme d'un objet imposée par le besoin d'être associé à un autre objet pour remplir sa fonction (ex. : l'esthétique d'un tuyau d'aspirateur) ;
- un dessin ou un modèle dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit (ex. : les motifs de la toile d'un parapluie peuvent être protégés par un dépôt de dessin et modèle, mais pas son système d'ouverture, car c'est une fonction technique qui pourra éventuellement être protégée par un brevet).

Un dépôt peut comporter jusqu'à 100 dessins et modèles, si ceux-ci sont destinés à être incorporés ou appliqués à des produits appartenant à la même catégorie, appelée aussi « classe ». Ces classes sont organisées selon la « classification de Locarno », disponible sur le site Internet de l'INPI.

Pour les entreprises qui renouvellent régulièrement la forme ou le décor de leurs produits (ex. : secteur de la mode), il existe une procédure de « dépôt de dessin et modèle simplifié ».

Bonne pratique

Questions à se poser avant le dépôt d'un dessin et modèle¹ :

- Ai-je correctement « benchmarké » mon marché et l'état de l'art ?
- Est-ce réellement nouveau ?
- Est-ce un produit fini ? Quelle marge d'amélioration ?
- Qu'est-ce qui relève de l'esthétique et du technique ?

À savoir

En France, le dépôt de dessins et modèles s'inscrit dans un cadre juridique privilégié, grâce à la théorie dite de "l'unité de l'art". Ainsi, tout objet industriel caractérisé par une esthétique particulière, quelle que soit son utilisation ou sa valeur artistique, bénéficie - à condition d'être original (c'est-à-dire qu'il reflète la personnalité de son auteur)- d'une protection par le droit d'auteur, en plus de celle assurée par celui des dessins ou modèles.

¹ D'après inpi.fr

Le droit d'auteur n'exige aucune formalité de dépôt, il suffit au créateur de prouver l'antériorité de sa conception. Parmi ces moyens de preuves, il est possible d'utiliser le dépôt électronique e-Soleau (voir Fiche-guide n° 12 : [Constituer des preuves de ses créations et de leur usage](#)) ou encore le dépôt de dessins et modèles.

Comme tenu de l'interprétation stricte par les tribunaux du critère d'originalité, qui conditionne la protection par le droit d'auteur, les dessins et modèles apparaissent aujourd'hui comme un titre incontournable pour la défense du design. En disposant d'un document officiel qui atteste de vos droits, vous pouvez, en outre, envisager plus facilement d'étendre votre protection à l'étranger.

PRINCIPALES ÉTAPES D'UN DÉPÔT DE DESSIN ET MODÈLE

1. Déterminer précisément les dessins ou les modèles couverts par le dépôt.
2. S'assurer que les dessins ou modèles à déposer sont valables et que l'entreprise en détient les droits.
3. Procéder au dépôt avec paiement des redevances directement en ligne sur www.inpi.fr.

Il convient de veiller à ce que le dessin ou modèle soit représenté seul et sur un fond neutre. Aucun élément de décoration, de « mise en scène » ou d'arrière-plan ne doit apparaître.

4. L'INPI procède à un examen formel et émet d'éventuelles objections.
5. Trois à quatre mois après le dépôt, si le dépôt ne présente aucune irrégularité, l'INPI envoie à l'entreprise un avis de publication « valant certificat d'identité ».

✓ Bonne pratique

Questions à se poser au moment du dépôt d'un dessin et modèle¹ :

- Qui dépose ?
- Ai-je bien intégré le designer dans la formalisation du dépôt ?
- A quelle catégorie appartiennent mes dessins et/ou mes modèles ?
- Dans quels pays ?
- Est-ce le bon moment de publier ?

Pour éviter les irrégularités, se reporter à la page dédiée sur [inpi.fr](https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/les-dessins-et-modeles/eviter-les-irregularites-lors-du-depot-de-dessins-et-modeles) : <https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/les-dessins-et-modeles/eviter-les-irregularites-lors-du-depot-de-dessins-et-modeles>

LA VIE DU DESSIN ET MODÈLE

La vie du dessin et modèle ne s'arrête pas à son dépôt ; au contraire, elle ne fait que commencer...

¹ D'après inpi.fr

L'exploitation du dessin et modèle

Le titulaire peut exploiter lui-même son dessin et modèle ou décider de le faire exploiter par des tiers : le vendre, l'apporter en société, en concéder l'exploitation, etc.

La surveillance du dessin et modèle

Une fois son dessin et modèle déposé, le titulaire doit s'assurer que personne ne l'utilise ou ne l'imité sans votre consentement. La défense du dessin et modèle s'effectue en poursuivant les contrefacteurs en justice (action en contrefaçon ou par le biais d'une action amiable).

Cession ou licence de dessin et modèle

Il est recommandé de faire inscrire au Registre national des dessins et modèles tout événement affectant la vie du dessin et modèle, tel qu'un contrat de cession ou un contrat de licence afin de le rendre opposable aux tiers.

Renouvellement du dessin et modèle

Le dépôt vous offre une protection pour une durée initiale de 5 ans qui peut être prolongée par tranches de 5 ans jusqu'à une période maximale de 25 ans. Cependant, il est possible de demander dès le dépôt une durée de protection de 10 ans (en contrepartie du paiement d'une redevance supplémentaire) et d'étendre ensuite cette protection par tranches de 5 ans, jusqu'à une période maximale de 25 ans.

Étendre la protection d'un dessin et modèle à l'étranger

Toutes les informations sur la protection d'un dessin et modèle dans d'autres pays sont explicitées dans la [Fiche-guide n°9 : Étendre la protection d'un titre à l'étranger](#).

✓ Bonne pratique

Questions à se poser pour étendre la protection d'un dessin et modèle à l'étranger :

- Quels sont les marchés ciblés par l'entreprise à l'étranger ?
- Dans quels pays l'entreprise peut-elle envisager d'exploiter son dessin et modèle, compte tenu de sa disponibilité ?
- L'entreprise est-elle encore dans les délais pour bénéficier du droit de priorité ?

📍 Se repérer dans le Guide du Management de la PI

- Chap.1.4 : Brevet, marque, dessin et modèle, droit d'auteur : quelle complémentarité ?
- Chap.1.5 : Transformation numérique : comment gérer la propriété intellectuelle ?
- Chap.2.4 : Comment conforter son positionnement au sein de l'écosystème ?



Fiche-guide n° 7

Obtenir un brevet

7

QU'EST-CE QU'UN BREVET ?

Un brevet est un titre de propriété industrielle délivré, sur demande, par un office spécialisé, l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) en France, pour protéger une invention technique, c'est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une nouvelle solution technique à un problème technique donné (par exemple, une nouvelle méthode mathématique n'est pas brevetable car c'est une méthode abstraite).

Le brevet confère un droit d'interdire toute utilisation, fabrication, importation, etc., de l'invention effectuée sans l'autorisation du titulaire pour une durée maximale de 20 ans. Il permet de poursuivre les contrefacteurs devant les tribunaux. Mais le brevet se révèle aussi un moyen efficace de dissuasion : son existence suffit dans bien des cas à éviter les procédures judiciaires...

À savoir

Il n'est pas possible de protéger une idée par un brevet : seuls les moyens techniques mis en œuvre pour concrétiser cette idée le sont.

DES CRITÈRES DE BREVETABILITÉ À RESPECTER

Quels sont les critères juridiques à respecter pour qu'une invention soit brevetable ?

L'invention sur laquelle porte la demande de brevet doit être :

- **nouvelle**, c'est-à-dire ne jamais avoir été divulguée au public (quel que soit le moyen de diffusion) ;
- faire preuve d'une **activité inventive**, reconnue comme le résultat d'une ingéniosité et d'une intuition unique, différente des connaissances et pratiques ordinaires de « l'homme du métier » ;
- être susceptible d'**application industrielle**, c'est-à-dire que l'invention doit pouvoir être fabriquée ou utilisée industriellement.

Point de vigilance

Ne pas divulguer l'invention avant le dépôt de la demande de brevet (sauf sous contrat de confidentialité) pour ne pas détruire la nouveauté de l'invention, ce qui aurait pour conséquence de la rendre non brevetable.

Le dépôt d'une demande de brevet se fait initialement dans le pays dans lequel l'invention a été créée ; c'est donc auprès de l'Office des brevets de ce pays qu'il est nécessaire de démontrer sa nouveauté et son ingéniosité.

Point de vigilance

Être prudent avant d'estampiller les catalogues ou les produits de l'entreprise avec des messages marketing de type « breveté » lorsque le brevet n'est pas encore délivré. En effet, dans certains pays, cette pratique est considérée comme une publicité mensongère.

Après le dépôt d'une demande de brevet auprès d'un office de propriété industrielle, un examinateur, ingénieur spécialisé dans le domaine de l'invention, vérifie si les critères de brevetabilité sont respectés. En France, le site internet de l'Institut national de propriété industrielle (www.inpi.fr) fournit de nombreuses informations à ce sujet.

PRINCIPALES ÉTAPES D'UN DÉPÔT DE BREVET EN FRANCE¹

1. Recherche d'antériorités, notamment dans les bases de données brevets gratuites, pour savoir ce qui a déjà été déposé dans le domaine.
2. Dépôt de la demande de brevet français auprès de l'INPI directement en ligne sur inpi.fr (auparavant, ne divulguer en aucune manière, sauf sous contrat de confidentialité, pour ne pas détruire la nouveauté de l'invention). L'INPI transmet la demande à la Défense nationale pour le cas (rare) où l'invention présenterait un intérêt pour la nation.
3. Réception d'un **Rapport de recherche préliminaire (RRP)** environ 9 mois après le dépôt, qui répertorie toutes les antériorités à la demande de brevet.
4. Si la protection dans des pays étrangers est pertinente, dépôt de la même demande de brevet dans ces pays dans le **délaï de priorité de 12 mois**, sous priorité française.
5. Au bout de 18 mois, la demande de brevet est publiée, en général en même temps que le RRP.
6. En France, environ 2 ans après le dépôt de la demande, le brevet d'invention est délivré par l'INPI, mais la protection débute à la date de dépôt de la demande. Le délai de délivrance varie selon le pays, c'est également le point de départ du délai de 9 mois pour former opposition (cette nouvelle procédure issue de la loi PACTE n'est possible que contre les brevets délivrés **à compter du 1^{er} avril 2020**).

¹ Source : *La propriété intellectuelle et l'entrepreneur : Le guide pratique* – Croissance Plus et INPI – mars 2016

✓ Bonne pratique

Une recherche approfondie dans les bases de données de brevets et les publications scientifiques peut permettre à l'entreprise :

- d'éviter des efforts de R&D inutiles (ne pas réinventer ce qui existe déjà) ;
- de vérifier la liberté d'exploitation de son invention, évitant ainsi d'être contrefacteur sans le savoir.

RÉFLEXION ET MESURE

Dans le but de favoriser le progrès technique et la diffusion des connaissances, chaque demande de brevet est publiée 18 mois après son dépôt au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) ainsi que dans les bases de données de brevets.

🔍 À savoir

Il peut être utile de préserver le secret de l'invention (par exemple si le brevet concerne un procédé de fabrication) durant la période de 18 mois qui précède la publication de la demande de brevet, de manière à conserver l'avance technologique de l'entreprise.

L'entreprise a donc la possibilité de garder son invention secrète durant 18 mois, mais elle doit prendre en compte le fait que le contenu du brevet sera accessible à tous à l'issue de ce délai, avant même que le brevet ne soit délivré.

⚠ Point de vigilance

Choisir attentivement le moment de déposer une demande de brevet (le droit au brevet appartient au premier à l'avoir déposé) et réfléchir au contenu de celle-ci. En cas d'urgence il peut être souhaitable de privilégier le dépôt d'une demande provisoire de brevet (nouveau dispositif introduit par la loi PACTE et en vigueur au 1^{er} juillet 2020) afin de différer jusqu'à un 1 an la remise de l'ensemble des pièces normalement requise au dépôt notamment d'un jeu de revendication.

✓ Bonne pratique

La rédaction de la demande de brevet requiert une attention particulière et des compétences spécifiques ; il est recommandé de se faire aider par un professionnel de la PI. Si certains éléments sont indispensables à la « solidité juridique » du brevet, il n'est pas forcément nécessaire de communiquer tous les détails pouvant permettre à un concurrent de copier l'invention.

Il convient d'avoir en tête la notion de **portée territoriale du brevet** : l'invention n'est protégée que dans les pays dans lesquels le brevet est délivré. Rien n'empêche un concurrent, situé dans un pays dans lequel la demande de brevet n'est pas étendue, de copier l'invention en toute légalité. Mais ce concurrent n'aura pas le droit d'exporter le produit vers l'un des pays couverts par le brevet d'invention. S'il s'y risque, le détenteur du brevet pourra intenter une action en contrefaçon devant les tribunaux.



Point de vigilance

Choisir attentivement les pays dans lesquels l'entreprise souhaite étendre le brevet en fonction des stratégies (de production, de commercialisation...) et prévoir le budget correspondant.



Se repérer dans le Guide du Management de la PI

- Chap. 1.4 : Brevet, marque, dessin et modèle, droit d'auteur : quelle complémentarité ?
- Chap. 1.5 : Transformation numérique : comment gérer la propriété intellectuelle ?
- Chap. 2.4 : Comment conforter son positionnement au sein de l'écosystème ?
- Chap. 5.8 : Comment gérer la PI dans le cadre d'un partenariat ?





Fiche-guide n° 8

La demande provisoire de brevet

8

QU'EST-CE QU'UNE DEMANDE PROVISOIRE DE BREVET ?

La demande provisoire de brevet (ci-après DPB) est une demande de brevet d'invention dont la procédure de dépôt est simplifiée de par le report dans le temps de certaines exigences matérielles.

Dernière des nouveautés procédurales introduites par la Loi PACTE, elle est en vigueur depuis le 1^{er} juillet 2020.

QUELS EN SONT LES AVANTAGES ?

Le dépôt d'une DPB permet de prendre date très rapidement et pouvoir utiliser la mention « demande de brevet déposée » pour désigner son invention tout en ayant un délai de réflexion de 12 mois pour décider de l'intérêt d'avoir ou non un « véritable » brevet (par exemple pour tester le marché, vérifier la liberté d'exploitation, obtenir les financements adéquats, définir la portée de la protection souhaitée via les revendications, etc...).

Un formalisme simplifié à l'extrême : la fourniture des revendications, de l'abrégé ainsi que le paiement de la taxe de recherche sont repoussés à la date de mise en conformité. Celle-ci doit intervenir impérativement dans un délai de 12 mois faute de quoi la DPB sera réputée retirée (et donc non publiée).

Le dépôt peut être fait si nécessaire en langue étrangère (mais nécessitera la fourniture d'une traduction pour obtenir l'autorisation de divulgation de la défense nationale dont l'examen débute au dépôt de la DPB et non pas lors de la mise en conformité) et reste peu coûteux (13/26 € suivant que l'on bénéficie ou non de la réduction des taxes), il permet également de bénéficier du délai de priorité de 12 mois pour procéder à des extensions à l'étranger sous priorité.



Point de vigilance

Il n'est pas permis d'ajouter de nouveaux éléments techniques à ceux fournis lors du dépôt de la DPB lors de la mise en conformité. Il est donc important que le descriptif technique fournit au moment du dépôt de la DPB soit suffisamment détaillé et complet pour qu'un homme du métier puisse le réaliser (suffisance de description) et qu'il serve de fondement aux futures revendications.

Il convient d'être attentif aux délais et aux dates : en effet en cas de mise en conformité, la date de dépôt de la demande de brevet « classique » sera celle de la DPB toutefois

l'établissement du rapport de recherche préliminaire (RPP) se fera, quant à lui, **à compter de la mise en conformité** et toujours dans le délai de 8-9 mois que l'on connaît actuellement. Dans certains cas, cela pourrait donc conduire le déposant souhaitant se protéger à l'étranger sous priorité à devoir le faire « à l'aveugle » c'est-à-dire sans avoir pris connaissance au préalable du contenu de son RPP.

En cas de mise en conformité ou de priorité revendiquée, le contenu de la DPB sera obligatoirement publié, son contenu doit donc être choisi en connaissance de cause.

MODALITÉS PRATIQUES :

1) dépôt la DPB

Se fait en ligne depuis le site de l'INPI, en respectant les mêmes formats que pour une demande traditionnelle (docx ou pdf en cas de secours).

Une case « ceci est une demande provisoire oui / non » est à cocher sur l'outil de dépôt en ligne.

Sur la requête en délivrance, cocher la case idoine et renseigner les rubriques relatives à l'identité et l'adresse du déposant puis fournir une description de l'invention.

Une taxe de dépôt est exigée dans le délai d'un mois du dépôt d'une DPB : 26 € en tarif plein / 13 € en tarif réduit.

2) mise en conformité

Celle-ci doit être effectuée depuis le site de l'INPI dans les 12 mois de la date de dépôt de la DPB (action « mise en conformité » à sélectionner sur l'outil en ligne) en précisant le choix entre une transformation en une demande régulière de brevet ou un certificat d'utilité.

Dans les deux cas, la demande « régulière » doit être accompagnée de la DPB et des pièces jusqu'alors différées, à savoir au moins une revendication et un abrégé.

La taxe de recherche (520 € en tarif plein / 260 € en tarif réduit) est exigée dans le délai d'un mois à compter de la requête de mise en conformité.

L'examen par l'INPI commence à compter de la date de la mise en conformité.



À savoir

Le contenu de la DPB est publié dans un délai de 18 mois à compter de son dépôt, en même temps que la publication de la demande régulière de brevet ou du certificat d'utilité.

Se repérer dans le Guide du Management de la PI

— Fiche-guide n° 12 : Constituer des preuves de ses créations et de leur usage

Fiche-guide n° 9

Étendre à l'étranger la protection d'un brevet, d'une marque ou d'un dessin et modèle

POUR ÉTENDRE UN BREVET À L'ÉTRANGER : PLUSIEURS POSSIBILITÉS

Pour protéger ou étendre la protection d'une invention à l'étranger, plusieurs possibilités existent :

- déposer directement une demande auprès des **offices nationaux** de chacun des pays choisis ;
- déposer une demande unique de Brevet européen auprès de l'**Office européen des brevets (OEB)** en choisissant l'étendue de la protection parmi les 38 pays ayant signé la Convention sur le brevet européen (CBE) ;
- déposer une demande unique auprès de l'**Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)** pour obtenir une protection dans plusieurs pays africains francophones ;
- déposer une demande internationale de brevet appelée demande **PCT** (Patent cooperation treaty) auprès de l'**Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)** ou par l'intermédiaire de l'INPI. Cette démarche permet, par une procédure unique, d'étendre la protection du brevet aux pays choisis parmi les États membres du PCT (plus de 150 pays). Pour une personne ou une entreprise française, il convient de faire d'abord un dépôt de brevet à l'INPI avant de pouvoir utiliser cette procédure d'extension à l'étranger.

Il peut être nécessaire, selon les pays concernés, de recourir aux services d'un mandataire habilité, comme par exemple un conseil en propriété industrielle.

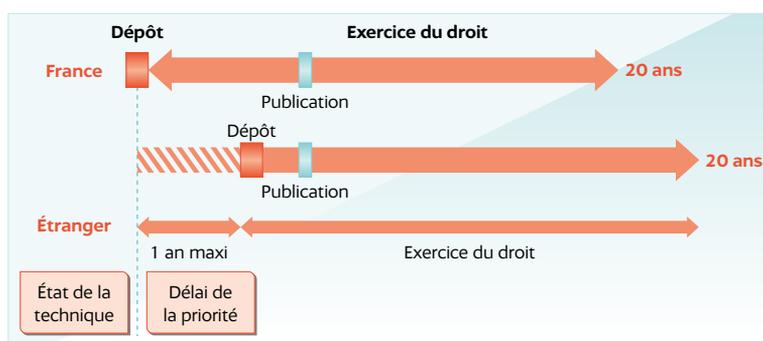
À savoir

L'INPI a signé le 26 novembre 2020 avec le JPO (Japan Patent Office) un accord PPH (Patent Prosecution Highway) entré en vigueur le 1^{er} janvier 2021. Il s'agit là d'un accord de collaboration entre ces deux offices visant à accélérer le traitement de la délivrance des demandes de brevet, qui ont été étendues sous priorité d'une première demande nationale. Sur la base d'un accord PPH bilatéral, un déposant peut ainsi demander auprès d'un office de second dépôt l'accélération de la procédure de délivrance de son second dépôt si ce dernier contient des revendications suffisamment proches des revendications contenues dans la 1^{ère} demande, jugées brevetables par l'office de premier dépôt. Attention, le PPH est une procédure accélérée et non une délivrance automatique du second dépôt effectué à l'étranger !

UN DÉLAI DE PRIORITÉ DE 12 MOIS POUR ÉTENDRE LE BREVET À L'ÉTRANGER

Pour étendre la protection d'un brevet à d'autres pays, l'entreprise dispose d'un **droit de priorité** d'un an à compter du dépôt de la demande de brevet en France. Durant cette période, elle peut procéder à d'autres dépôts dans les pays de son choix ayant ratifié la Convention de l'Union de Paris (plus de 170 pays). Si l'entreprise respecte le délai de priorité, ce dépôt « sous priorité » est présumé bénéficier de la date du dépôt initial fait en France (figure 32).

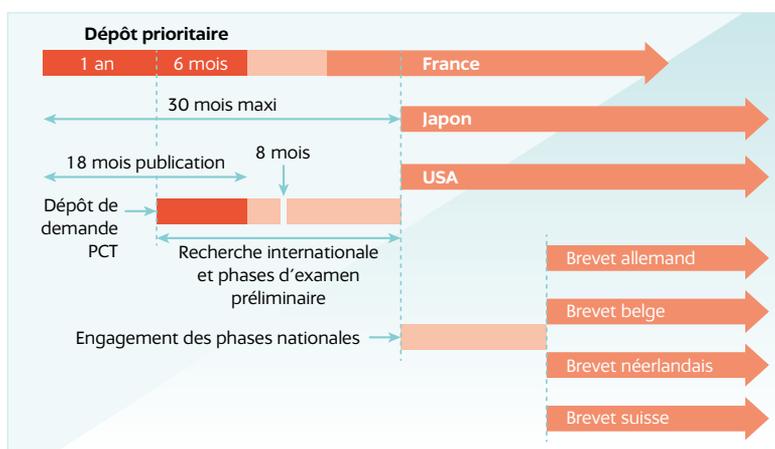
Figure 32 ■ Le délai de priorité



Source : Guide pratique de la propriété intellectuelle dans les différentes phases de votre projet

Si la demande d'extension est déposée en utilisant la procédure PCT, la phase internationale est engagée (recherche internationale d'antériorités et publication de la demande dans la gazette du PCT). La procédure aboutit ensuite aux phases nationales : dans chacun des pays pour lesquels la protection est souhaitée, il convient de redéposer une demande selon les règles nationales. La procédure suit désormais son cours en fonction des règles applicables dans chaque pays (figure 33).

Figure 33 ■ Délai de priorité et voie PCT



Source : Guide pratique de la propriété intellectuelle dans les différentes phases de votre projet

Pour plus de renseignements concernant la procédure PCT, consulter le site de l'OMPI www.wipo.int.

Point de vigilance

Au-delà du délai de priorité de 12 mois, l'entreprise ne bénéficie plus du droit de priorité mais elle peut encore étendre la protection de son brevet français à l'étranger, à condition que l'invention réponde toujours au critère de nouveauté. La demande de brevet français étant publiée au plus tard 18 mois à compter du dépôt, l'extension à l'étranger doit obligatoirement être faite avant cette échéance.

À savoir

Éléments susceptibles d'avoir une incidence sur le coût d'un brevet :

- les recherches sur les brevets et technologies antérieures au dépôt ;
- l'assistance d'un conseil en PI pour la rédaction du brevet, le suivi des procédures ;
- le nombre de revendications du brevet concerné ;
- le montant des redevances (redevance de dépôt, redevances annuelles) ;
- la liste des pays pour lesquels la protection est revendiquée ;
- les traductions pour le dépôt d'un brevet dans un autre pays : le brevet est généralement délivré dans la langue nationale et des frais de traduction sont à prévoir.

Compléments d'information dans la brochure INPI : « Le Brevet : Tout ce qu'il faut savoir avant de déposer un brevet »

PROTÉGER UNE MARQUE À L'ÉTRANGER

Pour protéger ou étendre la protection d'une marque à l'étranger, plusieurs possibilités existent :

- le dépôt d'une marque auprès des **offices nationaux** de chacun des pays choisis. Pour les pays n'appartenant pas à l'Union européenne, il convient de désigner un mandataire résidant dans chaque État concerné pour accomplir les formalités de dépôt de marque pour votre compte ;
- le dépôt d'une marque de l'Union européenne : par une demande unique auprès de l'**Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)**, l'entreprise peut obtenir une protection sur le territoire de l'Union européenne. Il s'agit d'un titre unitaire : un titre unique couvrant l'ensemble du territoire de l'UE (et non pas un titre pour chaque pays) ;
- le **dépôt d'une marque auprès d'un autre office régional**. Peuvent être cités comme exemples de titre unitaire : la marque Benelux délivrée par le BOIP, celles délivrées par l'OAPI (regroupement de 17 pays essentiellement francophones) et par l'Union Economique Eurasiatique (Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizstan et Russie). Au titre de la procédure unifiée, citons la marque délivrée par l'ARIPO (19 pays africains principalement anglophones) : **se reporter à l'annexe 4, partie sur l'accompagnement INPI à l'international** ;
- le dépôt d'une marque internationale : à partir d'une marque enregistrée ou d'une demande d'enregistrement en France, l'entreprise peut demander auprès de l'**Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)** une protection parmi plus de 120 pays membres de l'OMPI. C'est une solution pratique et économique

pour l'enregistrement et la gestion des marques dans le monde entier. Ce système permet, après avoir déposé une demande unique et payé une seule série de taxes, de demander une protection dans un maximum de 122 pays.

Point de vigilance

Attention, le dépôt ou l'enregistrement auprès de l'INPI d'une marque multimédia, sonore, de mouvement ou d'une marque hologramme sous format MP3 ou MP4, ne vous permettra pas de faire une demande d'extension à l'international via l'OMPI, cette dernière n'acceptant pas en l'état actuel les fichiers audio ou les fichiers vidéo et audiovisuels.

À savoir

Dans certains pays, le droit sur la marque s'acquiert par l'usage du signe dans la vie des affaires. C'est par exemple le cas aux Etats-Unis, où les marques d'usage sont protégées sur la base de la *Common Law*.

Une seule exception est prévue pour les ressortissants étrangers, qui ont faculté de déposer une marque sans apporter la preuve de son usage au moment du dépôt ou de l'enregistrement, dans le cas où ce dépôt se fonde sur un enregistrement dans le pays d'origine.

PROTÉGER UN DESSIN ET MODÈLE DANS D'AUTRES PAYS

Plusieurs possibilités existent pour protéger un dessin ou un modèle à l'étranger :

- le dépôt d'un dessin et modèle auprès des **offices nationaux** de chacun des pays qui vous intéressent. Pour les pays n'appartenant pas à l'Union européenne, il convient de désigner un mandataire résidant dans chaque État concerné, afin d'accomplir les formalités de dépôt de dessin et modèle pour votre compte ;
- le dépôt d'un **dessin et modèle international** auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le système de La Haye permettant de faire enregistrer jusqu'à 100 dessins et modèles sur plus de 73 parties contractantes englobant 90 pays moyennant le dépôt d'une seule demande internationale ;
- la procédure du dessin et modèle communautaire. Deux types de protection existent :
 - **le dessin ou modèle communautaire non enregistré** : le droit s'acquiert automatiquement (sans formalité), à compter de la première divulgation au sein de l'Union européenne des produits incorporant les dessins ou modèles concernés. Ce droit est limité à 3 ans et pour être en mesure de le faire valoir, il convient de veiller à constituer des preuves de la divulgation, c'est-à-dire conserver en lieu sûr tous les éléments de nature à prouver que la divulgation a été faite et/ou a atteint sa cible.
 - **le dessin ou modèle communautaire enregistré** : le dépôt s'effectue auprès de l'EUIPO. La protection est accordée sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne (titre unitaire) par une procédure de dépôt unique et pour une durée initiale de 5 ans pouvant être prorogée jusqu'à un maximum de 25 ans.
- Le dépôt d'un dessin et modèle auprès d'un **autre office régional** de propriété intellectuelle. Cette solution présente un intérêt lorsque le déposant souhaite une protection dans un ensemble de pays membres d'une

organisation intergouvernementale. Ainsi, par le biais d'une demande unique auprès de l'office régional concerné, il bénéficie d'une protection élargie à ces pays. A titre d'exemple, cette demande peut être faite auprès de :

- l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (**OBPI**), pour la protection des dessins et modèles industriels sur les territoires de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg ;
- l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (**ARIPO**), pour la protection des dessins et modèles industriels dans un certain nombre de pays africains ;
- l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (**OAPI**), pour une protection sur le territoire de ses États membres.



Point de vigilance

Les dessins et modèles peuvent être protégés dans d'autres pays dans un délai de 6 mois au plus à compter de la date du premier dépôt (au-delà de cette période, leur nouveauté n'est plus garantie).



Se repérer dans le Guide du Management de la PI

- Chap. 1.4 : Brevet, marque, dessin et modèle, droit d'auteur : quelle complémentarité ?
- Chap. 5.4 : Comment évaluer la valeur de ses brevets ?
- Chap. 5.5 : Comment évaluer la valeur de ses marques ?
- Chap. 5.8 : Comment gérer la PI dans le cadre d'un partenariat ?
- Chap. 5.9 : Comment négocier un contrat de licence de brevet ?



Fiche-guide n° 10

Transformation numérique et propriété intellectuelle

10

La transformation numérique devient un élément déterminant de la compétitivité des entreprises parce qu'elle peut engendrer d'importantes économies de coûts et qu'elle révolutionne l'innovation.

La rapidité de croissance est au cœur des stratégies et le succès d'un produit repose désormais moins sur la rapidité de diffusion d'une nouvelle technologie que sur la rapidité de diffusion de son usage.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET SITE INTERNET

Selon l'OMPI¹, plusieurs éléments du site Internet d'une entreprise sont susceptibles d'être protégés par la propriété intellectuelle :

- la conception du site Web peut être protégée par le droit d'auteur ;
- le contenu créatif du site (textes, photographies, éléments graphiques, musiques et vidéos) peut être également protégé par le droit d'auteur ;
- les bases de données peuvent être protégées par le droit d'auteur ou par la législation sur les bases de données ;
- les noms commerciaux, les logos, les noms de produit, les noms de domaine et d'autres signes figurant sur le site Web peuvent être protégés en tant que marques ;
- les symboles graphiques créés par ordinateur, les images d'écran et les interfaces utilisateur graphiques peuvent être protégés par des dessins et modèles ;
- les logiciels utilisés dans les sites Web, peuvent être protégés par le droit d'auteur.

À savoir

Lorsqu'une entreprise fait appel à un concepteur professionnel pour concevoir son site Internet, un **contrat de cession de droits** d'auteur devra accompagner la réalisation de ce travail. Il est vivement recommandé d'en examiner le contenu (titularité des droits de modification, d'adaptation, de traduction, maintenance et mises à jour, etc.) afin de prévenir tout litige ultérieur.

Si l'entreprise utilise elle-même un logiciel d'aide à la conception de site Internet (open source ou non), il convient d'en **examiner les conditions d'utilisation**. Le terme « open source », s'il sous-entend la gratuité, n'est pas synonyme de « libre de droits ».

¹ Source : « Propriété intellectuelle et commerce électronique : comment s'occuper du site web de votre entreprise », Lien Verbauwheide, Consultante à la division des PME de l'OMPI, www.wipo.int/sme

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES ET RGPD

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) veille au respect de la loi informatique et libertés dès lors que l'entreprise réalise des traitements de données personnelles. Le Règlement général pour la protection des données personnelles (RGPD), entré en vigueur en mai 2018, repose sur quatre principes :

- 1. Le consentement** : pour le traitement de ses données à caractère personnel, la personne concernée doit donner son consentement par un acte positif clair.
- 2. La transparence** : les organismes doivent fournir des informations claires sur la façon dont sont traitées les données à caractère personnel ; celles-ci doivent être accessibles aux personnes concernées.
- 3. Le droit des personnes** : le « droit à l'oubli » oblige les organismes à supprimer les données à caractère personnel dans le délai d'un mois suivant une demande. Le « droit à la portabilité » permet à une personne de récupérer ses données à caractère personnel sous une forme réutilisable.
- 4. Le principe de responsabilité** : les responsables de traitement de données doivent mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires au respect de la protection des données personnelles dès la conception du produit ou du service et par défaut (privacy by design).



Bonnes pratiques de PI en matière de numérique¹

- Se doter d'outils de gestion des droits de propriété intellectuelle, en particulier lorsqu'il y a différentes contributions et composants pour une création.
- Systématiser le recours au contrat : c'est un instrument de sécurisation des échanges lorsque des droits de PI sont en jeu (voir la Fiche-guide n° 25 : [Quel contrat utiliser pour quelle situation ?](#)).
- Adopter une stratégie de défense et d'exploitation de la marque sur le Web, en conjuguant la réservation d'un nom de domaine, le dépôt et l'utilisation de la marque associée.

¹ *La propriété intellectuelle et la transformation numérique de l'économie*, Conclusion de F. Ghilassene, p. 313, septembre 2015



Sur le terrain

Protection des objets connectés

KOLIBREE est une brosse à dents électrique connectée développée par une PME française. Cette brosse à dents intègre des capteurs de mouvement et des moyens de communication pour donner à l'utilisateur (sur son smartphone) des statistiques sur l'efficacité de son brossage et le conseiller.

Le nom et le logo KOLIBREE sont protégés par plusieurs marques déposées en France et à l'étranger.

L'apparence visuelle de la brosse à dents est protégée par des dessins et modèles.

Plusieurs demandes de brevets ont été déposées pour protéger les aspects techniques de l'invention.

D'autres éléments sont protégeables par le droit d'auteur :

- le code source du programme d'ordinateur qui pilote le contrôleur ;
- l'alerte musicale de fin de brossage de dents ;
- l'interface écran ou encore les icônes de l'application mobile.



Source : inpi



Se repérer dans le Guide du Management de la PI

Chap.1.5 : Transformation numérique : comment gérer la propriété intellectuelle ?





Fiche-guide n° 11

Protéger le savoir-faire de l'entreprise¹

11

QU'EST-CE QUE LE SAVOIR-FAIRE ?

Le savoir-faire de l'entreprise recouvre les procédés, formules de fabrication, secrets de fabrique, méthodes de gestion, innovations de toutes sortes, brevetables ou non, qui sont transmissibles mais ne sont pas publics.

COMMENT IDENTIFIER LE SAVOIR-FAIRE « DE VALEUR » ?

Quelques questions simples peuvent aider l'entreprise à identifier le savoir-faire qu'elle détient et qui représente une véritable valeur pour les autres acteurs de l'écosystème :

- Quels sont les savoir-faire que les concurrents/clients/fournisseurs aimeraient copier ? Pourquoi ?
- Ce savoir-faire (ou un savoir-faire similaire) est-il facilement accessible dans le domaine public (non couvert par des droits de PI) ?
- Quelle serait la perte pour l'entreprise si ce savoir-faire était perdu ou communiqué à l'extérieur ?
- Ce savoir-faire est-il du « savoir comment » ? ou du « savoir pourquoi » ? Le « savoir comment » permet de réaliser à l'identique. Le « savoir pourquoi » conserve une traçabilité des choix de conception et permet donc de mieux innover.

COMMENT LE SAVOIR-FAIRE PEUT-IL ÊTRE PROTÉGÉ ?

À la différence du brevet, la détention d'un savoir-faire ne confère pas de droit de propriété intellectuelle exclusif et opposable à tous. Le titulaire du savoir-faire ne peut donc pas revendiquer de monopole d'exploitation, ni s'opposer à ce que des concurrents ou des tiers obtiennent, par leur travail ou leur investissement, un savoir-faire identique, voire déposent une demande de brevet s'il s'agit d'une invention brevetable.

En revanche, la loi sanctionne les actes de détournement et/ou de divulgation du savoir-faire d'autrui, notamment par l'action en concurrence déloyale ou parasitaire, et par

¹ Sources : *Guide de la propriété intellectuelle dans les pôles de compétitivité*
Guide « PME : pensez propriété intellectuelle ! »

11

certaines infractions pénales, telles que la violation du secret de fabrique ou la violation du secret professionnel.

Encore faut-il être en mesure de prouver l'existence d'une innovation restée par définition secrète et les conditions dans lesquelles ce savoir-faire aurait été détourné. D'où la nécessité de **mettre en place des mesures de traçabilité de ses innovations**, notamment par des dépôts probatoires, par la tenue de cahiers de laboratoires, de tracer aussi les points de contacts avec l'auteur du détournement, notamment en consignnant par écrit les communications effectuées et en faisant signer des accords de confidentialité.

La protection du savoir-faire réside dans sa composante essentielle : son caractère secret.

Protéger son savoir-faire oblige donc à **mettre en place des mesures pour préserver le secret** :

- faire signer des engagements de confidentialité à toute personne interne ou externe à l'entreprise pouvant y avoir accès ;
- mettre en place au sein de l'entreprise des mesures de sécurité physiques (ex. : accès restreint aux ordinateurs, aux archives, à certains locaux) et électroniques (ex. : gestion des autorisations et contrôles d'accès au réseau de l'entreprise) ;
- faire signer une charte de confidentialité aux collaborateurs de l'entreprise.

COMMENT LE SAVOIR-FAIRE PEUT-IL ÊTRE EXPLOITÉ ?

Le savoir-faire peut être exploité (directement ou indirectement) par un tiers, dans le cadre d'un contrat de cession, de licence ou de communication de savoir-faire. Ces contrats doivent veiller à faire peser sur le tiers une obligation stricte de confidentialité.

Il est fréquent que les partenaires à un projet de recherche et développement dévoilent ou apportent dans ce cadre tout ou partie de leur savoir-faire respectif. C'est pourquoi il est impératif de **conclure un engagement de confidentialité dès que les négociations s'engagent**, quel que soit le sort du projet ultérieurement.



Se repérer dans le Guide du Management de la PI

- Chap.1.4 : Brevet, marque, dessin et modèle, droit d'auteur : quelle complémentarité ?
- Chap.5.6 : Qu'espérer de la valorisation de son portefeuille de brevets ?

CONTACT



www.inpi.fr



INPI Direct
+33 (0) 56 65 89 98



Suivez INPI France

inpi

Fiche-guide n° 12

Constituer des preuves de ses créations et de leur usage¹

POURQUOI CONSTITUER DES PREUVES ?

Les cas de figure où l'entreprise doit produire des preuves afin de faire valoir ses droits de propriété intellectuelle sont nombreux :

- par exemple, en matière de droit d'auteur, le bénéfice de la protection s'acquiert sans formalité de dépôt. Cependant, en cas de litige, il faut être en mesure de prouver l'existence et la date de ses créations ;
- lorsque la mise au point d'une innovation n'est pas suffisamment avancée pour pouvoir déposer un brevet d'invention et si le projet intègre des informations à caractère secret (ex. : savoir-faire), il est important que l'entreprise puisse prouver l'existence et le contenu des connaissances et du savoir-faire qu'elle a générés ;
- toujours en matière de brevet, il est conseillé de créer des preuves de ses développements « au fil de l'eau » pour pouvoir se prévaloir de la « possession personnelle antérieure ». En effet, en France, le brevet d'invention appartient à celui qui procède le premier aux formalités de dépôt de la demande. Or, si une autre équipe qui travaille sur le même sujet a mis au point une invention similaire, elle doit être en mesure de prouver la « possession personnelle antérieure » pour pouvoir exploiter personnellement son invention.

Il est également souhaitable que l'entreprise conserve des preuves de l'usage de sa propriété intellectuelle, car cet usage conditionne parfois le maintien d'un droit de propriété. Par exemple, il en est ainsi :

- de l'usage de la marque : pour éviter une perte de ses droits et une action en déchéance, il est utile de conserver toutes les preuves de l'usage de sa marque pour tous les produits et services enregistrés, notamment tout document prouvant un usage sérieux (brochures, catalogues, impressions de pages Web datées, factures, attestations de clients, etc.) ;
- de l'usage de son nom de domaine, pour pouvoir agir en usurpation de nom de domaine ou l'invoquer dans le cadre d'une procédure d'opposition de marque ;
- de l'usage d'un nom commercial, pour pouvoir l'opposer valablement.

¹ D'après : *Guide de la propriété intellectuelle dans les pôles de compétitivité* et documentation interne INPI

TRAÇABILITÉ DE LA R&D

Dans le cadre d'un projet de R&D, et à plus forte raison pour un projet de recherche collaborative, la mise en place de mesures de traçabilité est indispensable pour une gestion efficace de la propriété intellectuelle et en prévention d'éventuels conflits. La traçabilité donne une vision dynamique des projets et des contrats.

Il est recommandé de mettre en place des moyens de traçabilité des éléments suivants :

- la technologie préexistante : dresser un état des lieux de la technologie existante de chaque partenaire et de ses évolutions afin d'être en mesure de distinguer par la suite les connaissances antérieures des connaissances acquises durant l'exécution du projet ;
- les travaux de recherche menés en commun : établir leur consistance et leur origine, déterminer l'apport respectif de chaque partenaire et, le cas échéant, la part de propriété de chacun ;
- les résultats des travaux de recherche – en particulier les innovations brevetables – doivent être tracés car ils constituent des enjeux cruciaux en termes de propriété intellectuelle ;
- le traçage des apports, contributions, investissements affectés à un programme de recherche (moyens financiers, matériels, humains) permet d'établir précisément la participation d'un partenaire au projet (dont dépend parfois sa part de propriété intellectuelle) ou son poids dans la gouvernance et les prises de décision ;
- le traçage des informations confidentielles facilite et renforce l'efficacité des engagements de confidentialité ; il permet d'avoir une vision précise des informations confidentielles et de mieux contrôler leur utilisation par les partenaires.

Le moyen de traçabilité le plus approprié en matière de recherche et de développement est la tenue d'un **cahier de laboratoire** (en version papier ou électronique). Le cahier de laboratoire est un outil de traçabilité qui permet la transmission de la connaissance, la définition de l'antériorité d'une invention, car il permet de formaliser les recherches menées en continu et les différentes étapes des travaux réalisés.

On y inscrit la description des expériences et leurs conditions d'élaboration, les relevés de mesures ; on y insère des photos ou illustrations, des liens vers de la documentation externe, et le cas échéant, la détermination des quotes-parts d'activité inventive.

Le cahier de laboratoire est numéroté, daté et signé par son titulaire et/ou un témoin, ce qui confère à son contenu une valeur probatoire.



Source : INPI

LES AUTRES MOYENS DE PREUVES

La constitution de preuves d'une création d'une innovation passe par des dépôts dits « probatoires » auprès d'organismes spécialisés. Ces dépôts ont pour but d'aménager la preuve de l'existence, la consistance et la date de ce qui a été créé. Il peut s'agir d'une description (ex. : savoir-faire, invention, matérialisation d'une idée) ou d'une copie (ex. : copie d'un logiciel).

Les dépôts probatoires peuvent notamment être effectués auprès :

- de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) sous e-Soleau (voir paragraphe ci-après), voire en déposant une demande provisoire de Brevet (voir [Fiche-guide n° 8 : Demande provisoire de brevet](#)) ;
- de la Société des gens de lettres (SGDL) ;
- de la Société civile des auteurs multimédias (SCAM) ;
- de l'Agence pour la protection des programmes (APP) ;
- des Ingénieurs et scientifiques de France (IESF), service d'archivage de plis cachetés ;
- d'un huissier ou d'un notaire ;
- de sites internet spécialisés, par exemple : e-Soleau, Copyrightfrance.com, Depot-concept.com, Fidealis.com, etc.

✓ Bonne pratique

Il existe de nombreux sites Internet permettant la certification et l'horodatage d'une création. Avant de faire son choix, il convient de vérifier la pérennité du site et de s'informer si le dépôt de la création reste valable en cas de fermeture du site Internet concerné.

LE DÉPÔT E-SOLEAU

Proposé par l'INPI, le dépôt électronique e-Soleau (auparavant enveloppe Soleau en version papier) est un moyen de preuve simple et peu coûteux qui permet de constituer une preuve de création technique ou artistique et de donner une date certaine à une idée ou un projet.

e-Soleau peut être utilisé comme moyen de preuve en matière de droit d'auteur, en identifiant un créateur en tant qu'auteur (le droit d'auteur protège les œuvres littéraires, les créations musicales, graphiques et plastiques, mais aussi les logiciels, les créations de l'art appliqué, les créations de mode, etc.).

Figure 34 ■ L'enveloppe Soleau



Source : INPI

🔍 À savoir

Le dépôt e-Soleau constitue une preuve à date certaine d'une invention, à condition que le contenu décrive les éléments essentiels de l'invention, et non pas une simple idée de cette invention. Le dépôt d'une demande provisoire de brevet présente également le même avantage (voir [Fiche-guide n°8 : la demande provisoire de brevet](#)).

📍 Se repérer dans le Guide du Management de la PI

- Chap. 1.4 : Brevet, marque, dessin et modèle, droit d'auteur : quelle complémentarité ?
- Chap. 5.1 : Comment préserver son patrimoine immatériel ?



Fiche-guide n° 13

Garder la trace de ce que l'entreprise crée – le Mémo-innovation¹

13

Il est important que l'entreprise conserve des traces des idées émises et connaissances qu'elle produit. Le fait de formaliser une idée va permettre non seulement de ne pas l'oublier, mais aussi de la clarifier et de faciliter son partage avec des personnes susceptibles de l'enrichir.

Le « mémo-innovation » présenté ci-après permet de formaliser, de manière très simple, des idées et des innovations à des stades d'avancement divers. La trame du mémo-innovation est adaptée à tous les types d'innovations (techniques, commerciales, stratégiques, organisationnelles...). La rédaction doit être synthétique : formaliser le juste nécessaire, en privilégiant les illustrations, dessins ou photos.

Comme la trame du mémo-innovation est inspirée de celle du brevet d'invention, cette formalisation peut faciliter la préparation d'un éventuel dépôt de brevet.

¹ Auteur du mémo-innovation : Yann de Kermadec, responsable du domaine innovation, Groupe Julhiet

Mémo-innovation

Nom des auteurs	Entité	Tel	Mail
Date :	N° :	Class. :	Statut :

Titre :

Domaine de l'innovation

Quel est le thème du projet ? Dans quel(s) domaine(s) peut-on classer l'innovation ?

Besoin et solutions existantes

Quel besoin veut-on satisfaire ? Que veut-on améliorer ? Quel est l'enjeu ?

Comment ce besoin est-il satisfait actuellement ?

Quelles sont les solutions qui existent dans le domaine de l'innovation ? Quels sont leurs défauts ? Leurs limites ?

Quelles solutions existent, dans d'autres domaines, pour des besoins similaires ?

Solutions proposées : principes

Quelles solutions nouvelles envisage-t-on ou propose-t-on (buts, caractéristiques principales, combinaisons nouvelles de moyens proposées) ?

Quels sont les avantages et les inconvénients de ces solutions nouvelles, par rapport aux solutions déjà connues ?

Solutions proposées : mise en œuvre

Comment sont ou seront mises en œuvre ces solutions nouvelles (moyens utilisés, fonctionnement, résultats...) pour la solution de base et ses variantes ?

Utilisateurs

Qui utilise ou pourrait utiliser l'innovation ? Pour quoi faire ? Avec quels résultats ?

Contexte de création de l'innovation

Dans quel contexte l'innovation a-t-elle été créée (projet d'innovation, coopération avec une autre entité/entreprise, réunion) ? Sous quelle forme (documents transmis, niveau de confidentialité) ?

Sources d'information

Quelles sources d'information ont été utilisées pour réaliser l'état de l'art ? Quelles méthodes ont été utilisées (mots clés...) ? Pour quels résultats ?

Point d'avancement de l'innovation

Quel est le point d'avancement de l'innovation (note descriptive, expertise, essai, projet en cours, mise en œuvre opérationnelle...) ? Quels sont les documents correspondants ?

Limites des solutions retenues

Quels sont les défauts/limites des solutions retenues ? Quels sont les problèmes à résoudre ?

Solutions non retenues

Quelles autres solutions ont été imaginées/étudiées ? Pourquoi n'ont-elles pas été retenues ?

Développements proposés (à la fin d'un projet d'innovation)

Faut-il envisager des développements ? Lesquels ?



Se repérer dans le Guide du Management de la PI

Chap.3.1 : Du projet innovant à la feuille de route PI : quelles étapes ?



CONTACT



www.inpi.fr



INPI Direct
+33 (0)1 56 65 89 98



Suivez INPI France

Fiche-guide n° 14

Détecter et lutter contre la contrefaçon¹

Pour prévenir ou dissuader les agissements frauduleux, il existe des moyens simples à mettre en place.

1. PROTÉGER LES CRÉATIONS :

- dépôt de marque pour protéger les signes qui identifient les produits et services de l'entreprise ;
- dépôt de dessin et modèle pour protéger le design des produits et les créations ornementales ;
- demande de brevet pour protéger les créations techniques ;
- maintien en vigueur des titres de propriété industrielle tant que le produit est commercialisé ;
- inscription au registre national des titres de tout événement affectant la vie du titre de propriété industrielle (cession, concession de licence...).

2. RENDRE LA CONTREFAÇON PLUS DIFFICILE :

Par exemple, utiliser un étiquetage spécifique ou des procédés d'identification sécurisés (hologramme, puce RFID, etc.).

3. FAIRE SAVOIR QUE LES CRÉATIONS SONT PROTÉGÉES :

Les mentions « brevet déposé », « marque enregistrée » ou « modèle N°... » peuvent dissuader les éventuels contrefacteurs.

4. BIEN NÉGOCIER LES ACCORDS DE COOPÉRATION :

Dès le démarrage d'une collaboration et afin de prévenir des litiges ultérieurs, faire signer au partenaire un accord de confidentialité.

Un contrat de collaboration devra déterminer au préalable à qui appartiendront les résultats de la collaboration et comment s'effectuera le partage des revenus issus de la collaboration.

¹ D'après la brochure INPI « Lutter contre la contrefaçon » et la brochure DGCI « PME : comment vous protéger des contrefaçons ? », mai 2013

5. SURVEILLER LA CONCURRENCE :

Une fois les titres de propriété industrielle déposés, surveiller ses marchés. Les contrefaçons peuvent être détectées par une veille sur Internet, lors de foires ou de salons, ou par d'autres canaux d'information. Il est important d'effectuer une veille et de sensibiliser les équipes de manière à identifier rapidement les usurpations.

6. INFORMER LA DOUANE :

Lorsque l'entreprise suspecte que ses produits sont contrefaits, il est possible d'effectuer une demande gratuite de retenue en douane. Le site www.douane.gouv.fr (rubrique « Retenue et demande d'intervention ») explique comment effectuer cette démarche.

Pour toute précision vous pouvez contacter le service « propriété intellectuelle et contrefaçon » de la douane française à l'adresse suivante : contrefac@douane.finances.gouv.fr.

7. ÉVALUER RÉGULIÈREMENT VOTRE STRATÉGIE PI :

Le développement et les orientations de votre entreprise doivent être pris en compte (voir Fiche-guide n°3 : [Évaluer la propriété intellectuelle de l'entreprise](#)).



À savoir

Que faire lorsque l'entreprise est victime de contrefaçon ?

Face à un contrefacteur, l'entreprise ne doit pas hésiter à défendre ses droits. Mais avant de saisir le tribunal, il convient de s'assurer de la validité des droits, de collecter des preuves de la contrefaçon et de prendre conseil auprès d'un spécialiste sur les diverses solutions possibles.

Comment éviter d'être contrefacteur sans le savoir ?

Que l'entreprise soit fabricant ou distributeur, afin de ne pas se retrouver contrefacteur malgré elle, il convient de **vérifier que chaque nouveau produit n'enfreint pas un droit de propriété intellectuelle existant**. Les bases de données de propriété industrielle (fonds documentaires brevets, marques, dessins et modèles, jurisprudence PI) permettent de rechercher si un produit ne fait pas déjà l'objet d'une ou plusieurs protections (ex. : rechercher la disponibilité d'une marque, la nouveauté d'un dessin et modèle ou celle d'un brevet d'invention par rapport à l'état de la technique).



Se repérer dans le Guide du Management de la PI

— Chap.5.3 : Comment détecter et lutter contre la contrefaçon ?

CONTACT



www.inpi.fr



INPI Direct
+33 (0)1 56 65 89 98



Suivez INPI France

inpi

Fiche-guide n° 15

Grille d'analyse des brevets de ses concurrents



Boîte à outils

Grille d'analyse du portefeuille de brevets d'un concurrent

Points focus de l'analyse	Questions stratégiques auxquelles l'analyse répond
Thématiques de dépôts	« quels problèmes techniques le concurrent tente-t-il de résoudre ? quelles sont ses nouvelles préoccupations technologiques ? quel savoir-faire développe-t-il ? quel est le potentiel de nuisance de ses brevets... ? »
Dynamique des activités de recherche	« abandon, accélération ou démarrage d'activités de recherche : quelles sont les stratégies de recherche du concurrent ? quelle est sa vision du futur... ? »
Proximité des travaux de recherche avec le marché	« les brevets du concurrent sont-ils plutôt conceptuels (brevets amont) ou applicatifs (plus proches du marché) ? quels sont les segments pour lesquels la probabilité est élevée de voir rapidement sortir sur le marché de nouveaux produits ou services... ? »
L'art antérieur	« le concurrent est-il plutôt précurseur et novateur (technologies de rupture) que suiveur (brevets d'amélioration et innovations incrémentales)... ? »
Les brevets à fort impact	« quels sont les brevets anciens du portefeuille, toujours maintenus en vigueur ? les familles de brevets les plus étendues ? les brevets les plus cités, <i>a priori</i> les plus forts du portefeuille ? les brevets qui citent des standards ou des normes ? avec qui le concurrent coopère-t-il pour la définition de standards... ? »
Politique de collaboration	« la recherche est-elle sous-traitée (peu ou fortement) ? quel est le profil des partenaires ? quelles sont les compétences dont le concurrent a le plus besoin ? quelle est sa politique de co-dépôt... ? »
Politique d'extension	« quels territoires le concurrent cherche-t-il à couvrir... ? »

Points focus de l'analyse	Questions stratégiques auxquelles l'analyse répond
Âge moyen du portefeuille	« quelle est la durée de vie probable de l'avantage concurrentiel protégé par des brevets ? quand pourrais-je entrer sur le marché en minimisant le risque d'attaque en contrefaçon... ? »
Qualité des brevets	« les brevets du concurrent sont-ils bien rédigés et solides juridiquement ? résistent-ils bien aux différents examens, aux oppositions ? quel est leur pouvoir bloquant au regard de mes activités... ? »
Quantité de brevets	« sur quels segments sont positionnés les brevets les plus nombreux, les plus anciens ? où se situent les positions brevets les plus fortes et les moins attaquables... ? »
Portée des brevets	« la portée des brevets du concurrent montre-t-elle une volonté de monter ou de descendre dans la chaîne de valeur (de prendre des positions brevets chez ses clients ou fournisseurs) ? illustre-t-elle une politique brevets plutôt conservatrice et défensive ou plutôt offensive... ? »
Oppositions aux brevets	« le concurrent réalise-t-il une veille active brevets ? a-t-il des pratiques d'opposition systématiques vis-à-vis de la concurrence... ? »
Brevets cités	« quels brevets le concurrent cite-t-il ? de qui s'inspire-t-il ? le concurrent cite-t-il fréquemment ses propres brevets ? a-t-il une politique de grappe (illustrant une volonté de prise de position brevets forte)... ? »
Brevets citants	« quelles sociétés citent les brevets de ce concurrent ? quelles entreprises détiennent des brevets d'amélioration et d'incrémentation pouvant bloquer la portée des brevets de ce concurrent... ? »
Défense des droits	« le concurrent a-t-il une stratégie agressive de défense de ses brevets ? a-t-il des procès en cours... ? »
Politique d'achat de brevets	« quelle est la propension du concurrent à acheter des brevets ? des licences de brevets ? auprès de qui... ? »

Les critères de cette grille, une fois analysés, peuvent être notés et pondérés, de manière à mesurer par exemple le pouvoir de résistance des brevets aux litiges, l'intérêt que représentent les brevets pour les acteurs du domaine technologique, etc.

Se repérer dans le Guide du Management de la PI

— Chap.2.3 : Qu'apporte l'analyse des brevets de ses concurrents ?

CONTACT



www.inpi.fr



INPI Direct
+33 (0)1 56 65 89 98



Suivez INPI France

inpi

Fiche-guide n° 16

Analyser un domaine technique grâce aux cartographies de brevet

QU'EST-CE QUE L'INFORMATION CONTENUE DANS LES BREVETS D'INVENTION PEUT APPORTER À L'ENTREPRISE POUR DÉFINIR SA STRATÉGIE ?

Pour une entreprise, déposer un brevet est un choix stratégique, et non le corollaire obligé de toute innovation technologique. Les dépenses de R&D et de protection que sous-tend la démarche de dépôt d'un brevet révèlent l'orientation stratégique des entreprises. Les cartographies de brevets mettent en évidence ces tendances parmi les plus de 100 millions de brevets répertoriés dans les bases de données mondiales.

QU'EST-CE QU'UNE CARTOGRAPHIE DE BREVET ?

Le « **patent landscaping** » ou « **cartographie des inventions brevetées** » est un paysage interactif mondial qui utilise une représentation ayant l'apparence d'une carte topographique pour visualiser la proximité entre les concepts techniques. Les algorithmes de traitement big data permettent de faire un rapprochement entre les brevets traitant d'un même sujet. Les brevets similaires peuvent être représentés à peu près au même endroit sur la carte. Cela permet de rendre accessible aux non-spécialistes, l'espace concurrentiel brevet et de détecter à partir de la vision globale, des points singuliers de concentration de brevets.

Trois types de reliefs. Les cartographies offrent trois types de reliefs en fonction des volumes de brevet dans le domaine : la montagne, la plaine et la mer.



La montagne : les brevets basés sur le même type de concept vont s'empiler au même endroit. Les courbes de niveau permettent d'apprécier la hauteur de la montagne et donc le niveau de concentration de brevets autour d'une technologie.

La plaine : dans ces zones, le nombre de brevets est moins élevé.

La mer : Les brevets qui s'y trouvent peuvent correspondre à des approches technologiques encore peu explorées.

COMMENT RÉALISER UNE CARTOGRAPHIE DE BREVET?

Définir le périmètre de la cartographie.

Afin de réaliser une cartographie des brevets, un premier échange est réalisé avec l'entreprise, pour définir précisément le périmètre technique souhaité. L'élaboration de cette stratégie de requête est confiée à un ingénieur brevet qui la compose à partir de mots clés et de code de la Classification internationale des brevets.

Choix des angles d'analyse.

Dans un second temps, des angles d'analyse sont choisis, par exemple :

- la mise en évidence de certains brevets pour les comparer au positionnement des brevets de l'entreprise ;
- la visualisation du positionnement des brevets de la concurrence connue ou de la recherche académique (généralement en amont des approches applicatives)
- la visualisation des brevets par zone géographique pour évaluer les risques sur divers marchés.

LE BON MOMENT POUR FAIRE UNE CARTOGRAPHIE

L'idéal est d'analyser l'environnement concurrentiel mondial avant d'investir en R&D ou avant d'envisager un déploiement commercial, pour apprécier le risque de se trouver face à un compétiteur qui interdira l'accès au marché.



LES QUESTIONS AUXQUELLES PEUT RÉPONDRE UNE CARTOGRAPHIE DE BREVET

Qui sont mes concurrents ?

Un examen détaillé des brevets situés sur la cartographie, proches de mes brevets peut révéler les concurrents détenant des brevets sur les technologies les plus directement concurrentes de la mienne.

Quelles inventions sont-ils en train de développer ?

La mise en lumière des brevets d'une société concurrente sur une cartographie révèle la stratégie adoptée par l'entreprise et sur quoi porte ses brevets et donc ses innovations.

Quelles sont les tendances R&D dans un secteur ?

La mise en lumière des brevets les plus récents (les deux ou trois dernières années par exemple) sur une cartographie d'un domaine technique révèle les dernières tendances de dépôt de brevet. On observe généralement dans quelle zone technologique l'intensité de dépôts et donc de R&D a été la plus forte récemment.

Où puis-je trouver la solution technologique dont j'ai besoin ?

En examinant les brevets les plus proches de mes brevets, je peux identifier des modes de réalisation alternatifs sur un problème proche du mien. L'examen de ces brevets peut permettre de m'aider à trouver la solution technique dont j'ai besoin, l'identifier, ou envisager son acquisition par cession ou licence auprès du titulaire.

Mon idée est-elle nouvelle ou s'inscrit-elle dans une tendance ?

Le positionnement de mes brevets par rapport aux autres brevets révèle si ma technologie s'inscrit dans une continuité de dépôts du domaine (dans une montagne par exemple) ou au contraire dans une zone technologique encore peu explorée (une mer), m'ouvrant peut être la voie à la consolidation facile de mon portefeuille pour revendiquer un monopole sur cette technologie.

Que fait la recherche publique dans mon domaine, dans mon pays, dans le monde ?

La mise en lumière des brevets déposés par les instituts, universités, laboratoires, etc..., permet de visualiser où se concentrent les dépôts de brevet de la recherche publique, qui travaille souvent en amont des technologies de demain. Je peux lire en creux les domaines où les brevets les plus récents ne sont plus qu'applicatifs entre les mains de sociétés privées qui optimisent leur produit et consolident leurs portefeuilles de brevet avec des inventions couvrant des améliorations mineures. L'identification des brevets de la recherche publique peut être pour moi une occasion de trouver un partenaire universitaire pertinent pour la réponse à un appel d'offre.

Avec qui devrais-je collaborer ?

La construction d'un monopole technologique passe par le fait de détenir une majorité des brevets autour d'une technologie. L'identification de ces brevets est immédiate sur une cartographie car ce sont les brevets positionnés les plus proches des miens. Cela peut me permettre de déterminer les acteurs qui détiennent les brevets complémentaires aux miens et envisager une collaboration avec ceux-ci.

Comment rassurer mes investisseurs ?

La cartographie offre des clés de lecture de l'environnement brevet à des personnes peu familières avec la propriété intellectuelle. C'est donc un outil de vulgarisation intéressant du positionnement des technologies de mon entreprise au regard des brevets du domaine, permettant d'apprécier plus efficacement une stratégie de consolidation de brevet, une collaboration, les risques et les opportunités associés à un développement technologique précis.

Se repérer dans le Guide du Management de la PI

- Chap. 2.1 : Comment visualiser son environnement grâce à la cartographie de brevets ?
- Chap. 2.2 : Comment analyser le positionnement des acteurs de son écosystème ?
- Chap. 5.2 : Comment choisir des indicateurs de suivi de la PI ?



Fiche-guide n° 17

Décrypter les informations d'un brevet d'invention¹

17

La lecture d'une demande de brevet d'invention est riche en informations techniques : le texte fournit une description détaillée de l'invention, de ses caractéristiques techniques et décrit un mode de réalisation ou de mise en œuvre de l'invention. Le fascicule d'un document brevet est toujours constitué de la même manière ; il comporte : une page de garde, la description de l'invention, les revendications, des schémas et le rapport de recherche.

La page de garde du brevet (figure 29) comporte le titre et le résumé de l'invention (accompagné éventuellement d'une figure) ainsi que les références bibliographiques du brevet (dates de dépôt et de publication, noms des inventeurs et du déposant, code de la classification internationale des brevets, etc.).

La description : son contenu permet de comprendre l'invention et le raisonnement de l'inventeur pour y parvenir. La description apporte des informations nécessaires pour la compréhension, le fonctionnement ou la fabrication du produit ou encore la mise en œuvre du procédé objet du brevet.

Les revendications : le brevet protège une innovation technique et l'étendue de la protection est définie par un jeu de revendications comportant généralement :

- la revendication principale (portant le numéro 1) qui définit toutes les caractéristiques techniques essentielles de l'invention ;
- les revendications suivantes, qui sont des revendications dépendantes rattachées à la revendication principale ou à d'autres revendications précédentes. Elles apportent des caractéristiques techniques additionnelles.

¹ D'après « Préparation à la négociation d'un contrat de licence d'une demande de brevet ou brevet », INPI, juin 2017

Figure 29 ■ Page de garde d'une demande de brevet d'invention

Numéro de publication
Numéro permettant d'identifier le brevet et permettant sa recherche sur les bases de données.

10 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
 PARIS

11 N° de publication : Y YYY YYY
(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)
21 N° d'enregistrement national : XX XXXXX
51 Int. Cl. : A 63 B 31/11 (2006.01)

Classification CIB
Classification technique utile pour la recherche

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION **A1**

Type de document
Demande de brevet (titre non délivré), brevet d'invention ou certificat d'utilité.

22 Date de dépôt : oo.bb.cc
38 Priorité :

Date de dépôt et/ou de priorité
Date à laquelle commence à courir les droits.

43 Date de mise à la disposition du public de la demande : 17.06.11 Bulletin 11/24.
52 Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : Se reporter à la fin du présent fascicule
53 Références à d'autres documents nationaux apparentés :

Titre de l'invention

71 Demandeur(s) : SOCIETE A
72 Inventeur(s) : Inventeur 1, Inventeur 2
73 Titulaire(s) : SOCIETE A
74 Mandataire(s) : CABINET ABC

Abrégé
Résumé concis des caractéristiques techniques essentielles de l'invention.
Il n'a aucune valeur juridique.

54 PALME A VOILURE PIVOTANTE EQUIPEE D'UN SYSTEME DE BUTEE.
57 La présente invention concerne une palme comprenant notamment un chausson (2) et une voileure (7) montée en liaison pivot (13) par rapport aux côtés latéraux du chausson pour pivoter ladite voileure d'une position avant à une position arrière et inversement.
 Un système de butée sous la forme d'une languette flexible (24) est agencé entre le chausson et la voileure en sorte d'étrangler ladite languette contre la partie plantaire (17) du chausson dans la position avant de la voileure et, dans la position arrière de la voileure, coulisser et mettre appui ladite languette sur le talon (26), la tension exercée sur ladite languette dans cette position arrière limitant le pivotement de la voileure.



Informations du déposant
Informations concernant le demandeur, les inventeurs ayant participé à l'invention, le titulaire actuel du titre et le mandataire suivant le dossier.

FR Y YYY YYY - A1



Le rapport de recherche préliminaire (RRP : voir figure 30) : l'une des conditions pour qu'un brevet soit délivré est que la solution technique revendiquée soit nouvelle. C'est pourquoi, au cours de la procédure de délivrance du brevet, les offices de PI établissent, après avoir effectué une recherche d'antériorités, un RRP listant les documents faisant partie de l'art antérieur. Une codification sous forme de lettres indique la pertinence des documents cités : A correspond aux documents de l'arrière-plan technologique de l'invention, D représente les documents cités dans la demande, tandis que les documents codifiés X ou Y remettent en cause tout ou partie de la protection demandée.

Figure 30 ■ Rapport de recherche préliminaire

N° de publication
Rappel du numéro de publication.

Y YYY YYY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
inpi
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

**RAPPORT DE RECHERCHE
PRÉLIMINAIRE**
établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national
FA ZZ ZZZZ
FR XX XXXXX

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revue(s) internationale(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	FR AA AAAAA (SOCIÉTÉ A) 27 février 2009 (2009-02-27) * page 5, ligne 6 - page 7, ligne 9; figures 1,2 *	1-11	A63B31/11
A	US BB BBBBB (SOCIÉTÉ B) 8 mai 2001 (2001-05-08) * colonne 6, ligne 6 - colonne 14, ligne 36; figures 1-22 *	1-11	
A	US CC CCCCC (SOCIÉTÉ C) 15 septembre 1959 (1959-09-15) * colonne 2, ligne 3 - colonne 3, ligne 6; figures 1,2 *	1	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
			A63B
Date d'établissement de la recherche aa / bb / cccc		Examineur Examineur 1	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS			
<p>X : particulièrement pertinent à la base de l'invention Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : article d'actualité technique O : divulgation non écrite P : document international</p> <p>T : prioritaire ou précoce à la base de l'invention E : document de brevet antérieur d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons M : membre de la même famille, document correspondant</p>			

Catégorie
Définit la pertinence du document auquel elle est associée.

Documents cités
Documents et passages pertinents à l'encontre de la brevetabilité de la demande de brevet étudiée.

Revendication(s) concernée(s)
Revendications pour lesquelles le document est pertinent.

Types de catégorie

Ce rapport de recherche préliminaire est accompagné d'une opinion écrite qui justifie le point de vue de l'examineur de l'office de PI vis-à-vis des documents qu'il a cités à l'encontre de la demande de brevet.

Le rapport de recherche définitif : en fonction du rapport de recherche préliminaire, des éventuelles observations du demandeur (et/ou des tiers) et des revendications éventuellement modifiées, un rapport de recherche définitif est élaboré et publié avec le brevet lors de sa délivrance. Ce rapport de recherche définitif est un élément utile pour apprécier l'aspect innovant du brevet ainsi que sa solidité juridique.



Se repérer dans le Guide du Management de la PI

- Chap.2.3 : Qu'apporte l'analyse des brevets de ses concurrents ?
- Chap.3.3 : Quelles tactiques brevets adopter selon les phases de développement d'une technologie ?
- Chap. 4.5 : Pourquoi sensibiliser les collaborateurs à la stratégie de propriété intellectuelle ?
- Chap. 5.4 : Comment évaluer la valeur de ses brevets ?
- Chap. 5.9 : Comment négocier un contrat de licence de brevet ?

Fiche-guide n° 18

Tableau de bord d'indicateurs PI simples à utiliser

18

La contribution de la PI à la création de valeur pour l'entreprise peut être mise en évidence grâce à un tableau de bord simple, revu régulièrement avec la direction générale. L'ouvrage de l'INPI sur les métiers de la propriété intellectuelle¹, propose une batterie d'indicateurs permettant de bâtir un tableau de bord concis et synthétique (une page au maximum).

Ces indicateurs doivent être compréhensibles par une direction générale et rejoindre ses préoccupations d'ordre stratégique et financier, d'où une organisation d'indicateurs appropriés suivant deux dimensions : la stratégie et la finance (tableaux 4 et 5).

Tableau 4 ■ Indicateurs liés à la stratégie

Indicateur clé	Description
Actualité de la concurrence	Gêne de nos concurrents : qui a fait opposition à nos titres de PI ? Combien de fois ? <i>Impact factor</i> : combien de fois nos titres sont-ils cités dans les titres concurrents ?
Veille interne	Gestion dynamique du portefeuille de titres de PI : nombre de titres (taille du portefeuille), nombre de titres abandonnés, nombres de titres récents (inférieurs à cinq ans), anciens (supérieurs à dix ans). Futurs <i>blockbusters</i> : quels éléments nous semblent prometteurs ? Quelle stratégie PI adopter ?
Veille externe	Mouvements de la concurrence (à quoi devons-nous être attentifs ?) : nombre de titres de PI que nous avons déposés <i>versus</i> titres déposés par nos concurrents, par catégorie (classification internationale de l'OMPI) ou segment d'activité
Importance des partenariats	Nombre de titres de PI en propre <i>versus</i> nombre de titres de PI en copropriété
Protection des technologies clés	Nombre de titres déposés par technologie clé (lien avec la stratégie business et la stratégie PI)
Présence dans les pays clés	Nombre de titres de PI déposés dans les pays clés

Source : Les métiers de la propriété intellectuelle au service de la compétitivité des organisations, INPI, 2013

¹ Les métiers de la propriété intellectuelle au service de la compétitivité des organisations, enjeux et perspectives d'une filière stratégique en évolution, Jean-Christophe Saunière, étude INPI réalisée par PWC, octobre 2013

Tableau 5 ■ Indicateurs liés à la finance

Indicateur clé	Description
Revenu généré par la PI	Valorisation des flux financiers générés par le licensing et/ou la cession de titres de PI, incluant le montant des subventions concernant la PI
Balance du licensing	Vente de licences <i>versus</i> achat de licences internes et externes
Exploitation des droits de PI déposés	Nombre de titres de PI exploités (titres présents et/ou susceptibles d'être inclus dans nos produits/licences) <i>versus</i> nombre de titres de PI déposés
Blocage des concurrents	Nombre de titres de PI utiles (titres non exploités mais permettant de bloquer les concurrents) <i>versus</i> nombre de titres de PI déposés
Contrefaçon	Flux financiers générés par l'utilisation non autorisée des titres par des tiers (négociation avec des tiers ou actions en contrefaçon)
Extension	Coûts supplémentaires des extensions de périmètre <i>versus</i> coûts initiaux sans extension
Abandon de titres PI	Économies générées par l'abandon de tel ou tel titre de PI (en raison, par exemple, du décalage entre la durée de vie des brevets et l'obsolescence d'une technologie)
Répartition du budget PI	Budget des redevances, annuités <i>versus</i> budget de l'activité PI (évolution sur cinq à dix ans, selon nature de l'activité)
Acquisition de licence	Coût des licences <i>versus</i> dépense de R&D ou marketing (par exemple, une libération/réduction d'équivalents temps plein)
Évolution des coûts de la PI <i>versus</i> frais de R&D <i>versus</i> chiffre d'affaires	CA global (évolution sur cinq à dix ans, selon la nature de l'activité) – <i>versus</i> coût de la R&D ou du marketing, – <i>versus</i> coût de la PI, c'est-à-dire redevances, annuités, charges de personnel, coûts externes d'obtention des titres (dépôt, procédure de délivrance, opposition, etc.)

Source : Les métiers de la propriété intellectuelle au service de la compétitivité des organisations, INPI, 2013



Se repérer dans le Guide du Management de la PI

- Chap. 5.1 : Comment préserver son patrimoine immatériel ?
- Chap. 5.2 : Comment choisir des indicateurs de suivi de la PI ?

CONTACT



www.inpi.fr



INPI Direct
+33 (0)1 56 65 89 98



Suivez INPI France

inpi

Fiche-guide n° 19

Grille d'analyse PI forces/faiblesses opportunités/menaces

Comment l'entreprise peut-elle synthétiser simplement son diagnostic interne et l'analyse de son environnement externe pour en tirer une feuille de route PI ? Il existe un outil d'analyse stratégique facilement transposable à la PI : l'analyse SWOT (Strengths/forces, Weaknesses/faiblesses, Opportunities/opportunités, Threats/menaces).

Cette matrice d'analyse très simple possède l'avantage de rendre compte de la situation (interne et environnementale) d'une activité contribuant à un objectif stratégique. Elle permet d'identifier les actions à mettre en œuvre pour utiliser au mieux ses forces, limiter ses faiblesses, saisir les opportunités et anticiper ou circonscrire les risques. Centrée sur l'analyse d'une activité, l'analyse SWOT de la propriété industrielle n'est pertinente qu'au niveau d'un groupe de brevets stratégiques portant sur l'activité concernée, et non sur le portefeuille de brevets complet de l'entreprise.

Les données de propriété industrielle à prendre en compte dans une matrice SWOT PI sont :

- **pour la partie analyse des forces et faiblesses** : les principaux résultats du diagnostic des brevets de l'activité considérée, notamment :
 - la vérification de l'alignement de ses brevets aux enjeux et objectifs de l'entreprise,
 - l'évaluation qualitative des brevets,
 - les perspectives de valorisation identifiées à un instant T ;
- **pour la partie analyse des opportunités et menaces** : les principaux résultats de l'analyse de l'environnement brevets pour l'activité considérée, notamment :
 - les résultats de la cartographie de l'environnement brevets,
 - les résultats de l'analyse de l'écosystème PI (cinq forces de Porter),
 - la position dans la chaîne de valeur, les objectifs de création de valeur et les possibilités de créer davantage de valeur grâce aux brevets,
 - les analyses de comparaison du portefeuille de brevets avec celui de ses concurrents.

Une telle matrice sera réalisée pour chaque Domaine d'activité stratégique (DAS) de l'entreprise :

Matrice SWOT	Points positifs favorisant l'atteinte des objectifs	Points négatifs pouvant pénaliser l'atteinte des objectifs
Approche interne (issue du diagnostic de son portefeuille de brevets)	Force PI Attributs du groupe de brevets qui servent positivement les objectifs	Faiblesse PI Attributs du groupe de brevets pouvant pénaliser les objectifs
Approche externe (issue d'une analyse de l'environnement brevets)	Opportunité PI Caractéristiques de l'environnement brevets qui servent positivement les objectifs	Menace PI Caractéristiques de l'environnement brevets pouvant pénaliser les objectifs



Sur le terrain

Exemple de matrice SWOT PI

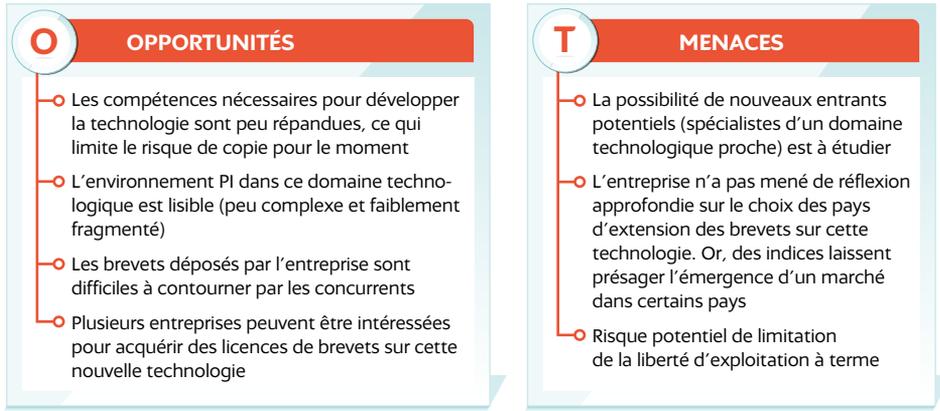
S FORCES

Une large protection de la technologie, adaptée à la stratégie de développement

- Brevet**
 - De nouveaux dépôts de brevets sont nécessaires pour compléter le dépôt de brevet initial
- Marque**
 - Le nom de la technologie a été enregistré comme marque
- Savoir-faire**
 - Un savoir-faire important sur cette technologie limite le risque de *reverse engineering*
- Logiciel**
 - La complexité du logiciel intégré à cette technologie rend plus difficile l'imitation
- Contrefaçon**
 - En raison de la spécificité de la technologie, la détection de contrefaçons est aisée, de même que les moyens de preuve de l'imitation
- Liberté d'exploitation**
 - Aucun brevet limitant l'exploitation du brevet initial n'a été identifié pour le moment
- Pratiques et stratégie de PI**
 - L'entreprise a une bonne connaissance des pratiques de PI dans le domaine technologique concerné
 - Un ensemble de contrats protège correctement les connaissances et informations sensibles de la société

W FAIBLESSES

- Brevet**
 - Une seule demande de brevet protège le produit actuellement développé
 - Des demandes de brevets récentes citées dans le rapport de recherche laissent planer une incertitude sur le périmètre de protection de la technologie, notamment concernant ses améliorations futures
- Marque**
 - Le nom de l'entreprise et le slogan de cette nouvelle technologie n'ont pas été enregistrés comme marques
- Contrefaçon**
 - En cas de détection de contrefaçon à l'étranger, les moyens d'action sont limités
- Pratiques et stratégie de PI**
 - Aucune veille de l'environnement PI n'est organisée, pas de moyens ni d'outils mis en place



Formulation de recommandations à partir de la matrice SWOT

Une fois les forces, faiblesses, menaces et opportunités renseignées dans la matrice SWOT, il convient d'en **interpréter les résultats pour élaborer des recommandations d'améliorations**. Des solutions envisagées et des recommandations formulées découlera alors une stratégie PI pouvant être déclinée en une feuille de route PI.

La matrice SWOT PI peut alors être formalisée de la manière suivante (figure 35).

Figure 35 ■ Actions à envisager à la lecture de l'analyse SWOT PI

		Approche Interne	
		Liste des forces	Liste des faiblesses
Approche externe	Liste des opportunités	Comment maximiser les opportunités PI	Comment utiliser les forces PI pour tirer parti des opportunités PI
	Liste des menaces	Comment minimiser les menaces PI	Comment utiliser les forces pour réduire les menaces PI
		Comment maximiser mes forces PI	Comment minimiser mes faiblesses PI
		Comment corriger les faiblesses PI en tirant parti des opportunités PI	Comment minimiser les faiblesses et les menaces PI

Source : Questel Consulting (adaptation de la matrice BCG)



Sur le terrain

Exemples de recommandations

- Comment utiliser ses forces PI pour tirer parti des opportunités PI ?
 - Force : de nouveaux dépôts de brevets sont envisagés pour compléter le brevet initial
 - Opportunité : environnement technologique et PI peu complexe et faiblement fragmenté.

Recommandation : déposer ces demandes de brevets rapidement afin d'occuper une place prépondérante dans l'environnement PI et empêcher l'arrivée de nouveaux entrants.

- Comment corriger ses faiblesses PI en tirant partie des opportunités PI ?
 - Faiblesse : pas de veille organisée de l'environnement PI ni de moyens/outils associés
 - Opportunité : environnement technologique et PI peu complexe et faiblement fragmenté

Recommandation : lancer une analyse rapide de l'environnement brevets, peu complexe donc peu onéreuse, puis effectuer une veille continue des nouveaux brevets déposés par les concurrents.

- Comment utiliser ses forces pour réduire les menaces PI ?
 - Force : de nouveaux dépôts de brevets sont envisagés pour compléter le brevet initial
 - Menace : des indices laissent présager l'émergence d'un marché en Chine

Recommandation : profiter des futurs dépôts pour étendre la protection à la Chine et anticiper les menaces en provenant.



Se repérer dans le Guide du Management de la PI

- Chap. 3.1 : Du projet innovant à la feuille de route PI : quelles étapes ?



Fiche-guide n° 20

Check-list – Vérifier que la stratégie de PI sert les objectifs de l’entreprise

Quelles questions se poser pour s’assurer que sa stratégie PI sert les objectifs de l’entreprise et ses finalités économiques ?

Les questions proposées ci-après cherchent à répondre aux différentes finalités de la stratégie brevet :

- s’assurer la liberté d’exploiter ;
- accélérer son processus d’innovation (sa R&D) ;
- se donner un avantage compétitif marché ;
- maximiser ses revenus ;
- prendre un leadership technologique.

Finalité de la stratégie PI	Au moment du dépôt de brevet pour s’assurer de la bonne tenue des finalités économiques de sa stratégie brevets	Tout au long du projet d’innovation pour s’assurer de la bonne tenue des finalités économiques de sa stratégie brevets
S’assurer la liberté d’exploiter	<p>Existe-il de l’art antérieur gênant ?</p> <p>Permet-il de contourner cet art antérieur ?</p> <p>Ai-je connaissance d’un événement particulier susceptible d’invalider ma demande ?</p> <p>Les revendications se limitent-elles aux caractéristiques critiques à protéger ?</p> <p>La durée de la protection est-elle compatible avec mes perspectives d’exploitation ?</p>	<p>Quelles sont les chances pour que je sois attaqué en contrefaçon ? Où suis-je exposé (quels produits ? Quels territoires ? Quelles périodes ?)</p> <p>Est-ce que je réalise des analyses de liberté d’exploitation systématiques ?</p> <p>Est-ce que j’accumule assez de brevets ?</p> <p>Est-ce que j’ai les bons accords de licence, de licences croisées ?</p> <p>Est-ce que j’analyse mon environnement brevets suffisamment régulièrement ?</p> <p>Des <i>patents trolls</i> sévissent-ils dans mon domaine d’activité ?</p>
Accélérer son processus d’innovation, sa R&D	<p>Le brevet est-il utile pour attirer les meilleurs partenaires en R&D ?</p> <p>Peut-il me servir de monnaie d’échange pour un accès privilégié à d’autres technologies ?</p>	<p>Ma R&D a-t-elle les bons outils de veille ?</p> <p>Suis-je en mesure d’identifier des brevets à acquérir ?</p> <p>Suis-je capable d’identifier les bons partenaires de R&D pour co-développer ?</p> <p>Suis-je performant dans l’intégration de savoir-faire externe ?</p> <p>Mes brevets sont-ils utiles à mon écosystème ?</p> <p>Mes brevets me sont-ils utiles pour avoir un accès privilégié aux technologies de tiers ?</p> <p>Mes brevets me servent-ils de vitrine technologique pour attirer les meilleurs partenaires ?</p>

Finalité de la stratégie PI	Au moment du dépôt de brevet pour s'assurer de la bonne tenue des finalités économiques de sa stratégie brevets	Tout au long du projet d'innovation pour s'assurer de la bonne tenue des finalités économiques de sa stratégie brevets
Se donner un avantage compétitif marché	<p>Le brevet est-il suffisamment original pour ne pas être contourné ou remplacé facilement ?</p> <p>Sa portée couvre-t-elle bien l'avantage compétitif de mon produit/service ?</p> <p>Empêche-t-il l'arrivée de nouveaux entrants ?</p> <p>Bloque-t-il l'avancée de mes compétiteurs ?</p> <p>Me permet-il de m'attacher un client, un fournisseur ?</p> <p>A-t-il des risques d'être contrefait ?</p> <p>Pourra-t-il me servir d'arme de contre-attaque ?</p> <p>Est-il utile de prévoir d'autres brevets complémentaires pour renforcer et étendre mon avantage compétitif ?</p>	<p>Est-ce que j'ai la bonne stratégie d'extension ?</p> <p>Est-ce que mes compétiteurs respectent mes brevets, savent que je ferai respecter mes brevets ?</p> <p>Est-ce que je mets en œuvre le bon mix brevet/secret/publication défensive ?</p> <p>Est-ce que j'ai des brevets bloquants pour les activités actuelles et futures de mes concurrents ?</p> <p>Mes brevets sont-ils toujours cohérents avec ma stratégie d'entreprise ?</p> <p>Est-ce que je sais qualifier la qualité de mes brevets ?</p> <p>Ai-je l'autorisation et le budget pour acquérir des brevets de tiers et renforcer mon portefeuille ?</p>
Maximiser ses revenus	<p>Les marchés visés sont-ils larges ?</p> <p>La contrefaçon est-elle aisée à démontrer ?</p> <p>Le brevet est-il aisé à contourner ?</p> <p>Les revendications permettent-elles de le valoriser au plus large ?</p> <p>Me permet-il de monter dans l'échelle de la valeur de ma filière ?</p> <p>Appartient-il à une grappe cohérente de brevets ?</p> <p>Mes brevets sont-ils rédigés pour pouvoir être valorisés hors des métiers de l'entreprise ?</p>	<p>Est-ce que je cherche à inscrire mes brevets dans les standards et normes ?</p> <p>Est-ce que je peux licencier à des tiers dont mes compétiteurs, fournisseurs... ?</p> <p>Est-ce que je sais détecter les contrefaçons ?</p> <p>Est-ce que je prends bien en compte les aspects valorisation dans mes accords ?</p> <p>Mes équipes sont-elles suffisamment sensibilisées à la valorisation ?</p> <p>Ai-je optimisé la gestion du portefeuille de mon groupe en termes fiscaux ?</p> <p>Est-ce que j'utilise au mieux mon actif brevet pour lever des fonds ou obtenir des prêts ?</p>
Prendre un leadership technologique	<p>Le brevet s'inscrit-il dans un standard ou une norme ?</p>	<p>Est-ce que je sais tirer avantage des normes et autres standards ?</p> <p>Est-ce que je sais communiquer sur ma stratégie brevets, rendre visible mon portefeuille ?</p> <p>Est-ce que j'utilise mes brevets systématiquement dans les négociations ?</p> <p>Est-ce que je fais systématiquement respecter mes droits de PI ?</p> <p>Est-ce que je trace régulièrement les positions brevets de mes compétiteurs ?</p> <p>Est-ce que je sais me construire des positions brevets fortes ?</p> <p>Est-ce que j'utilise les brevets pour faire monter en valeur l'offre ?</p>



Se repérer dans le Guide du Management de la PI

— Chap. 3.1 : Du projet innovant à la feuille de route PI : quelles étapes ?

CONTACT



www.inpi.fr



INPI Direct
+33 (0)1 56 65 89 98



Suivez INPI France

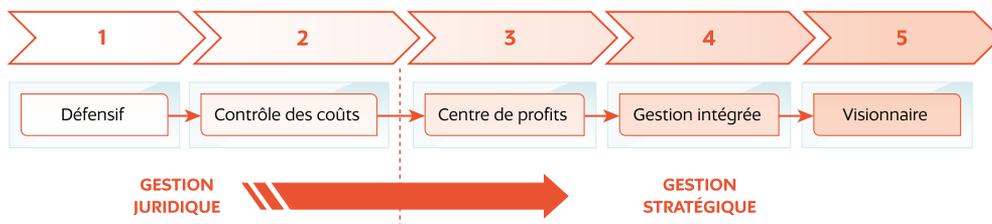
inpi

Fiche-guide n° 21

Politiques PI et bonnes pratiques associées

Un management efficace de la PI suppose la mise en place progressive d'une **politique de PI** qui tende vers un management stratégique de la propriété intellectuelle.

Figure 35 ■ Cinq politiques de PI



D'après la source : Ron Laurie, Managing Director, Inflexion Point Strategy, LLC Principal, Percipience, LLC Palo Alto, California

Bonnes pratiques associées à chaque politique de PI

Politique de PI	Bonnes pratiques PI associées
<p>1. Politique défensive</p> <ul style="list-style-type: none"> - La PI est vue sous un angle juridique - Se créer des positions défensives - Acquérir des technologies 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestion administrative de la PI très rigoureuse - Respecter les droits de tiers - Faire respecter ses droits (actions administratives et judiciaires) - Réaliser un audit des titres de PI
<p>2. Contrôle des coûts liés à la PI</p> <ul style="list-style-type: none"> - La PI détenue est structurée par Business Unit - La réduction des coûts est recherchée 	<ul style="list-style-type: none"> - Prendre conscience de l'utilité de la PI pour les affaires - Mener une réflexion transversale (comité de PI) - Élaborer des grilles d'analyse des brevets et marques - Diffuser en interne les règles de dépôt de titres de PI - Revoir régulièrement les portefeuilles de titres de PI
<p>3. PI = centre de profit</p> <ul style="list-style-type: none"> - La PI est un bien stratégique - L'entreprise sait identifier sa PI - Les opportunités de valorisation sont étudiées 	<ul style="list-style-type: none"> - Acquérir des brevets tiers pour générer des profits - Mettre en place une organisation permettant d'identifier la valeur du Portefeuille de titres de PI - Lancer des programmes de valorisation de la PI - Affiner les grilles de critères d'analyse des titres de PI

Politique de PI

Bonnes pratiques PI associées

4. Gestion intégrée de la PI

- La PI est intégrée au processus de développement des affaires
 - Les dimensions et usages stratégiques de la PI sont pris en compte
 - La PI est utilisée à tous les niveaux de l'organisation
- Aligner les stratégies de PI aux stratégies de chaque domaine d'activité de l'entreprise
 - Partager le savoir-faire en management de la PI
 - Sensibiliser chaque service aux enjeux de la PI
 - Étudier les stratégies PI de ses compétiteurs
 - Mettre en place des indicateurs de performance du management de la PI

5. Management visionnaire

- La stratégie PI est construite pour en tirer les meilleurs profits
 - La stratégie PI fait partie de la culture du comité exécutif de l'entreprise
 - L'environnement PI est pris en compte
- Adapter les stratégies de PI aux cycles d'innovation
 - Renforcer le portefeuille de PI par l'acquisition de brevets et marques de tiers
 - Mesurer la contribution de la PI à la création de valeur
 - Informer le comité exécutif des stratégies de PI déployées

**Se repérer dans le Guide du Management de la PI**

- Chap. 4.1 : Quelle politique de PI adopter ?

CONTACT

www.inpi.frINPI Direct
+33 (0)1 56 65 89 98

Suivez INPI France

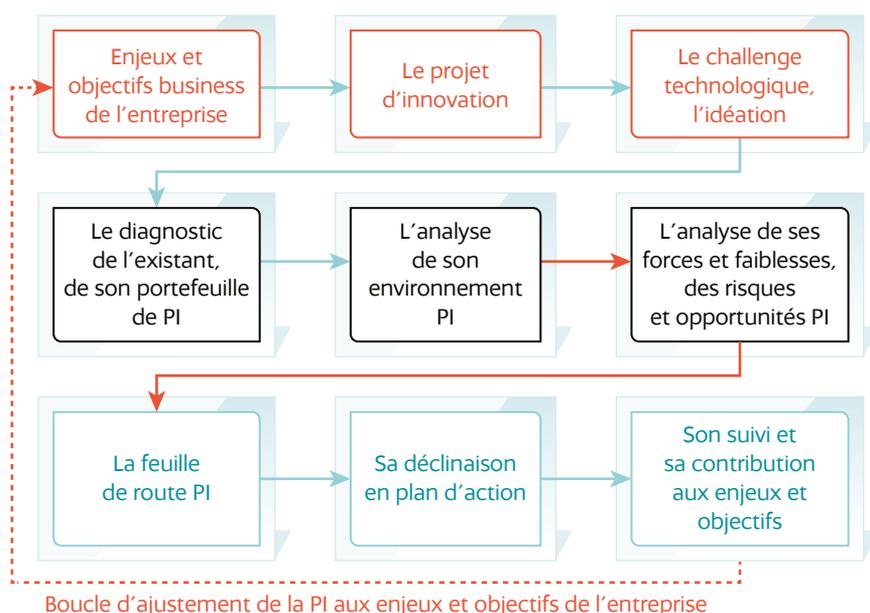


Fiche-guide n° 22

Intégration de la feuille de route PI dans les étapes d'un projet innovant

ÉTAPES D'UN PROJET INNOVANT PRENANT EN COMPTE L'ÉLABORATION D'UNE FEUILLE DE ROUTE PI

Schéma d'élaboration d'une feuille de route PI à partir d'un projet d'innovation



Source : Questel Consulting

LES ÉTAPES PRÉALABLES À LA RÉALISATION D'UNE FEUILLE DE ROUTE PI

1. Les enjeux et objectifs de l'entreprise : il est important que le responsable PI ait connaissance des raisons stratégiques et des informations technico-économiques qui ont conduit l'entreprise à lancer un projet d'innovation ainsi que des indicateurs sur lesquels est mesurée la tenue des objectifs.

2. Le projet d'innovation opérationnalise la stratégie d'entreprise : c'est un moyen d'acquérir un avantage compétitif qui peut prendre la forme d'un challenge technologique.

3. Le challenge technologique : il peut être gardé au sein d'une activité donnée ou porté à la connaissance de tous dans l'entreprise (ex. : innovation participative), afin de recueillir de nouvelles idées qui, une fois triées, pourront être intégrées à la mise en œuvre du projet d'innovation.

4. L'analyse et le diagnostic du portefeuille de titres de PI existant (la couverture géographique des brevets, leur solidité juridique) est indispensable. L'innovation étant souvent incrémentale, il est possible que des brevets détenus par l'entreprise couvrent déjà une partie du challenge technologique.

5. L'analyse de l'environnement PI doit être lancée avant d'investir sur le projet d'innovation. L'objectif est de vérifier que l'entreprise est à même de développer son projet et de l'exploiter librement en prenant en compte les brevets, normes et standards existants.

6. Une analyse des forces/faiblesses, risques et opportunités en matière de PI sous la forme d'une analyse SWOT¹ (voir la Fiche-guide n°19 : Grille d'analyse PI forces/faiblesses opportunités/menaces) peut aboutir à la formulation de recommandations sur la stratégie PI à déployer. Ces recommandations donnent lieu à une **feuille de route PI** (voir la Fiche-guide n°23 : Définition de la feuille de route PI) qui se décline en **plan d'action**.

Des **indicateurs de suivi et de performance** permettent d'analyser le déploiement de la stratégie PI et sa contribution à la création de valeur.



Se repérer dans le Guide du Management de la PI

— Chap. 3.1 : Du projet innovant à la feuille de route PI : quelles étapes ?

¹ SWOT = Strength/forces, Weaknesses/faiblesses, Opportunities/opportunités, Threats/menaces



Fiche-guide n° 23

Définition de la feuille de route PI

La feuille de route PI est une déclinaison de la stratégie PI que s'est fixée l'entreprise suite au diagnostic PI et à l'analyse de son environnement PI. Elle consiste en un **plan d'action** de création et d'accumulation de titres de propriété industrielle planifié dans le temps dans un objectif précis de création de valeur nouvelle pour l'entreprise.

La feuille de route PI doit permettre à l'entreprise de répondre à ces 5 questions :

Quoi ?	Type de protection recherché (aspects techniques, design, nom du produit, slogan...)?
Pourquoi ?	S'assurer un monopole d'exploitation, se différencier, maximiser ses profits, accélérer son processus d'innovation, sa R&D, prendre un leadership technologique ?
Comment ?	Par soi-même, en sous-traitant, en faisant du négoce, en commercialisant via un réseau externe ?
Avec qui ?	Dans le cadre de partenariat, de contrat de licence, de distribution ou de franchise ?
À quelles échéances ?	Le cadencement des actions est revu au moins une fois par an



Sur le terrain

Exemple de diagnostic permettant de bâtir une feuille de route PI (entreprise dans le domaine des batteries : situation en T₀)

	Électrodes		Collecteur d'énergie	Matériau conducteur	Couplage de batterie
	Matériel	Forme			
Protection par brevets	Inexistante	Faible			Non
Savoir-faire	Savoir-faire important mais publié dans les brevets	Savoir-faire important mais accessible facilement par le <i>reverse engineering</i>		Savoir-faire important	Non
Logiciels	Non				Logiciels basiques
Marques	Le nom de l'entreprise est enregistré Pas de marque enregistrée pour les produits				

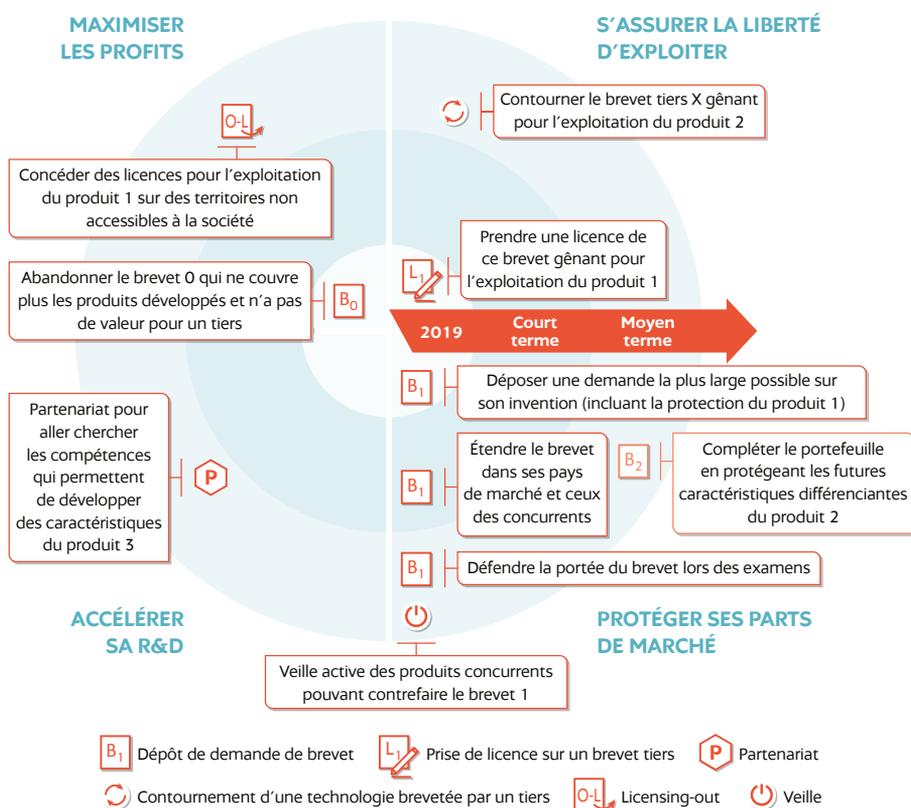
La feuille de route PI part du diagnostic d'une situation en T_0 pour arriver à une situation idéale en $T_0 + X$ années (suivant le délai que l'entreprise s'octroie).

Le projet d'innovation est segmenté en « briques technologiques ». À ce stade, il est important de définir un niveau de segmentation pertinent, ni trop fin, ni trop grossier.

Un diagnostic PI est ensuite réalisé pour chaque brique technologique. Cette analyse porte sur l'existence et la force des droits PI détenus par l'entreprise porteuse du projet d'innovation. L'ensemble des droits de PI est passé en revue (dans notre exemple : les brevets, le savoir-faire, le logiciel et la marque). Un calendrier des actions de PI à mener en priorité peut ensuite être établi.

Source : Questel Consulting

Figure 6 ■ Illustration d'une feuille de route PI pour un projet d'innovation



Pour plus de clarté, ce graphe n'illustre que le plan d'action concernant les brevets. Il peut facilement être décliné aux autres dimensions de la PI (protection du savoir-faire, marque...).

Se repérer dans le Guide du Management de la PI

— Chap. 4.2 : Comment définir sa feuille de route PI ?



Fiche-guide n° 24

Echelle des TRL et PI

24

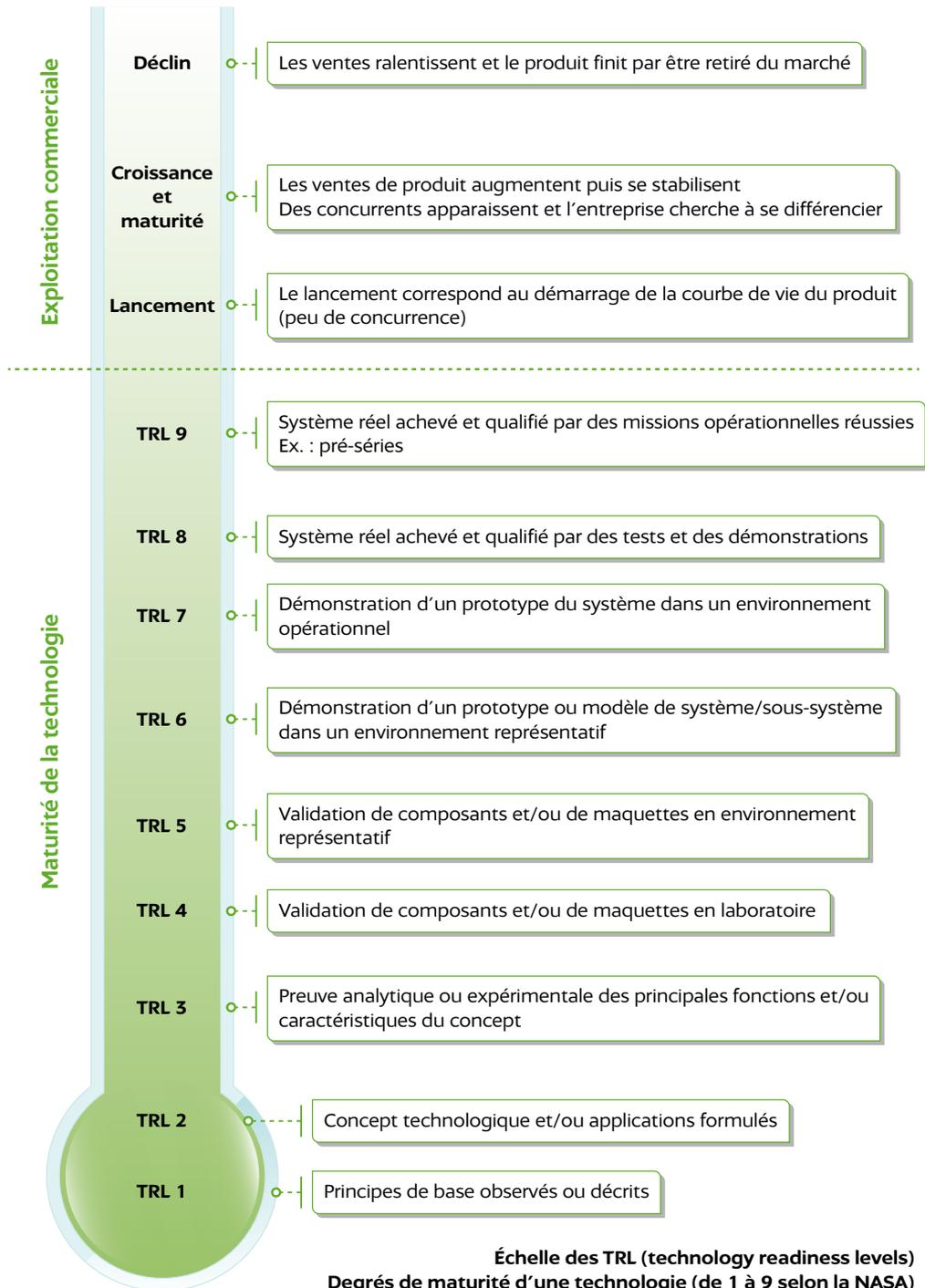
L'échelle des TRL (*Technology readiness levels*) est une méthode de mesure de la maturité d'une technologie. Dans le domaine de la propriété intellectuelle, l'échelle des TRL peut être utilisée comme un tableau de bord de la PI dans le cadre d'un projet d'innovation. Cette échelle comporte 9 niveaux définis par des critères précis (faisant l'objet d'une norme ISO) pour pouvoir être franchis. L'utilisation des TRL présente de multiples intérêts pour une entreprise : élaboration du plan de financement à chaque étape de la R&D, meilleure gestion des risques, utilisation pour la prise de décision sur la création d'une technologie puis sur le transfert technologique, etc.

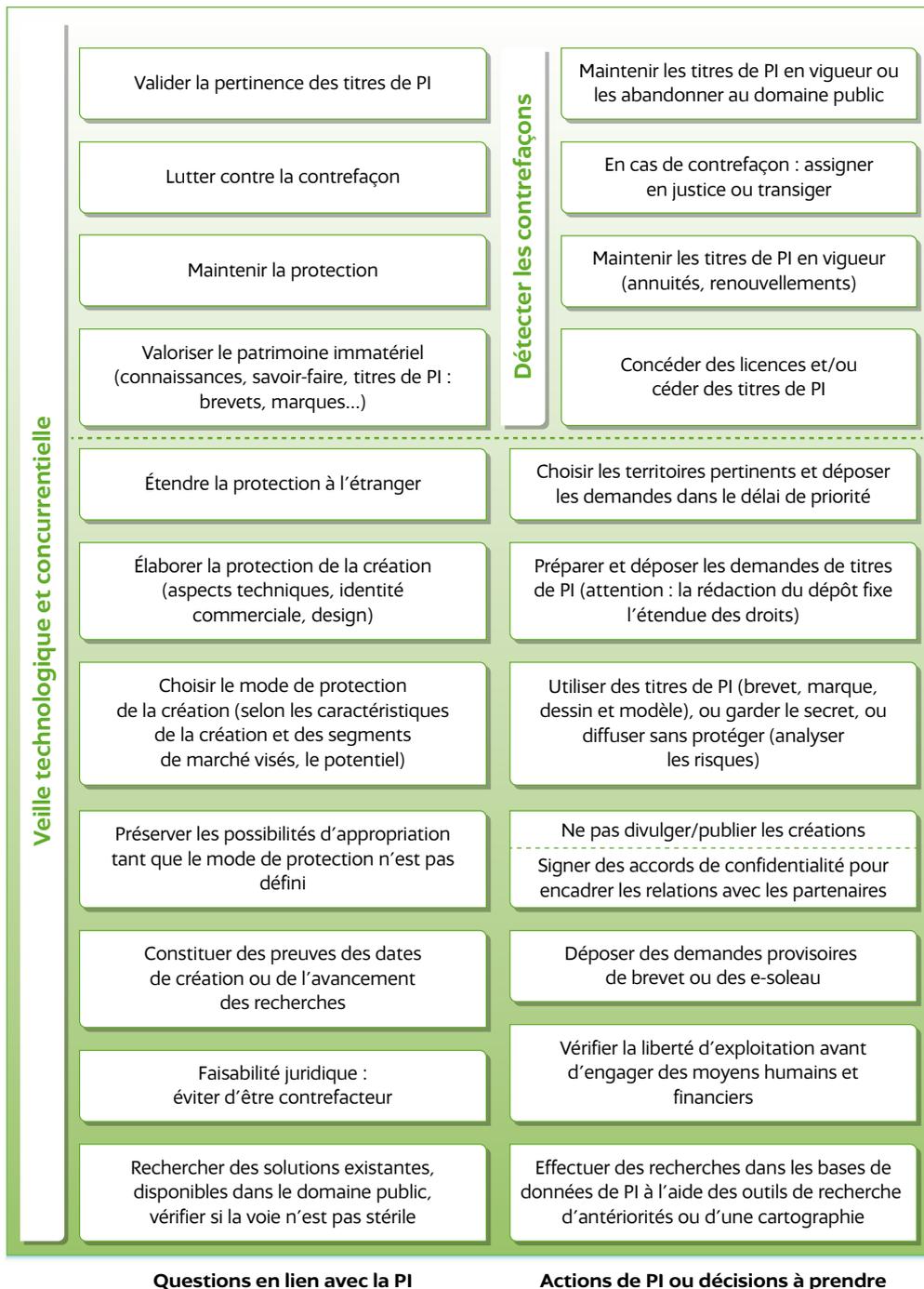
L'échelle des TRL appliquée à la PI permet de visualiser rapidement les principales questions en lien avec la PI et les décisions de PI à prendre à chaque étape de développement d'une technologie ou d'un projet innovant. Afin de pouvoir représenter l'ensemble des décisions à prendre en matière de PI, la période d'exploitation commerciale (reprenant les principales étapes de la courbe de vie d'un produit) a été ajoutée au schéma. Ce dernier se lit du bas vers le haut.

✓ Bonne pratique

Il est essentiel d'initier à la propriété intellectuelle l'ensemble des équipes impliquées dans un projet d'innovation, et de leur montrer quels sont les enjeux de la PI. Par exemple, un ingénieur formé à la lecture des brevets d'invention ([voir la Fiche-guide n° 17 : Décrypter les informations d'un brevet d'invention](#)) utilisera plus volontiers l'information brevet comme source de créativité ou pour effectuer une veille afin de ne pas réinventer ce qui existe déjà.

Figure 21 ■ Échelle des TRL et tableau de bord de la PI





Se repérer dans le Guide du Management de la PI

— Chap. 4.3 : Quels sont les jalons de PI dans un projet d'innovation ?

Fiche-guide n° 25

Bons réflexes contractuels – Un contrat pour chaque situation¹

Les bons réflexes contractuels :

- parler contrat dès le début des pourparlers ou des relations partenariales ;
- prendre l’initiative de proposer un contrat ;
- réfléchir à ses objectifs, à ceux de ses partenaires, anticiper les risques de litige, les prévenir en prévoyant des dispositions contractuelles raisonnables et consensuelles ;
- ne jamais divulguer d’informations confidentielles sans avoir conclu au préalable un accord de confidentialité ;
- ne pas « oublier » ses contrats une fois signés, veiller à en assurer le suivi.

Projet innovant : quel(s) contrat(s) en lien avec la PI ?

Quel contrat ?	Quand ?	Pourquoi ?
Accord de confidentialité	Dès les négociations en vue du projet	Sécuriser les informations confidentielles communiquées à des tiers (partenaire, prestataire, sous-traitant, fournisseur, client, etc.)
Contrat de partenariat (ou de consortium)	Dès les négociations en vue du projet	C’est le contrat essentiel du projet. Il en gère tous les aspects : propriété intellectuelle, confidentialité, prise de décision, coordination et suivi du projet
Contrat de copropriété de brevet (ou de marque)	En application de l’accord de partenariat	Il organise la propriété commune sur la technologie brevetable développée dans le projet (et les signes de reconnaissance du produit ou de la technologie)
Contrat de licence de logiciel, de brevet ou de marque	En application de l’accord de partenariat	Il organise le droit d’usage (pour un ou plusieurs partenaires) d’une technologie (propre ou commune) ou d’une marque ou encore les droits de reproduction, représentation, distribution d’un logiciel

¹ Source : Guide de la propriété intellectuelle dans les pôles de compétitivité

Quel contrat ?	Quand ?	Pourquoi ?
Contrat de cession de droits de propriété intellectuelle	En application de l'accord de partenariat, ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, ou de commande, ou de prestation de service	Il organise la cession de droits de propriété intellectuelle, en particulier de droits d'auteur, à un partenaire (dans le respect des exigences légales de forme et de fond), ainsi que la cession de marques ou de brevets
Convention de stage	Si des stagiaires participent au projet	La convention (ou une annexe) organise la confidentialité et la cession des droits de propriété intellectuelle dont le stagiaire (ou son employeur, laboratoire, université, etc.) pourrait se prévaloir
Conditions d'accès à une plate-forme collaborative	Si une plate-forme collaborative accessible par Internet est mise à disposition des partenaires	Gérer la confidentialité des informations et le respect de la propriété intellectuelle
Charte de confidentialité et d'éthique	À tout moment	Pour diffuser les bonnes pratiques au sein de l'entreprise et rappeler les principes généraux de la participation à un projet

Se repérer dans le Guide du Management de la PI

- Chap. 1.5 : Transformation numérique : comment gérer la propriété intellectuelle ?
- Chap. 2.4 : Comment conforter son positionnement au sein de l'écosystème ?
- Chap. 5.1 : Comment préserver son patrimoine immatériel ?
- Chap. 5.8 : Comment gérer la PI dans le cadre d'un partenariat ?



Fiche-guide n° 26

PI et partenariat

26

Les entreprises innovent de plus en plus en coopérant avec des acteurs publics ou privés, pour partager les risques et les coûts de R&D ou accéder à des compétences dont l'entreprise ne dispose pas.

BONNES PRATIQUES POUR INTÉGRER EFFICACEMENT LA PI DANS UN PROJET COLLABORATIF¹

1. Établir une stratégie claire d'innovation collaborative

Stratégie basée sur un diagnostic approfondi : les forces et les limites des capacités internes, les domaines dans lesquels une collaboration est souhaitable, les partenaires envisageables. Le diagnostic peut être facilité par la réalisation d'une cartographie de brevet du domaine technique de l'innovation (voir Fiche Guide n°16 : Analyser un domaine technique grâce aux cartographies de brevet), de sorte à évaluer les portefeuilles de brevet des différents acteurs et identifier les opportunités de collaboration les plus pertinentes. Une définition claire des objectifs de la collaboration est un préalable indispensable à la négociation des droits de PI correspondants.

2. Définir un modèle de valorisation de la propriété intellectuelle adapté aux enjeux de la collaboration

Les questions de propriété et surtout d'exploitation des résultats sont au cœur des enjeux dans le cadre de partenariats de recherche. Le choix du mode d'exploitation en découle, l'enjeu pour les partenaires étant de trouver un accord respectant les intérêts de chacun.

3. Intégrer la gestion de la propriété intellectuelle au cœur du processus de développement

La construction d'un partenariat se déroule en plusieurs étapes, depuis l'identification des thèmes de collaboration jusqu'à la définition du cadre de commercialisation des résultats ; plusieurs accords successifs sont donc négociés (voir Fiche Guide n° 25 : Bons réflexes contractuels – Un contrat pour chaque situation). Une bonne gestion de la PI suppose de définir à quel moment tel ou tel aspect doit être traité (confidentialité, exploitation... voir Fiche Guide n° 27 : Modèle d'accord de confidentialité) et quelles sont les compétences (notamment juridiques) à mobiliser.

4. Développer une culture interne de la propriété intellectuelle

Si la PI est majoritairement perçue comme un enjeu majeur, la « culture PI » n'est pas encore suffisamment diffusée au sein des organisations. Selon la taille de l'entité, l'organisation et les moyens disponibles, il peut être utile de prévoir des formations, dispositifs

¹ Source : D'après l'ouvrage Innovation collaborative et propriété intellectuelle, INPI, 2012

d'incitation, ou encore des outils de pilotage permettant une sensibilisation aux enjeux de la PI et aux précautions à prendre.

5. Définir une gouvernance adaptée

La « fonction PI » est beaucoup plus qu'une fonction juridique de support revêtant un caractère administratif. La prise de conscience des enjeux liés à la PI doit logiquement se concrétiser par un rapprochement entre la fonction PI et la direction générale de l'entreprise.

6. Développer une culture commune d'innovation avec ses partenaires

Le développement d'une culture commune constitue un atout décisif lorsqu'il s'agit de lever les blocages et les incompréhensions dans des situations où le juridique « pur » ne peut à lui seul apporter de réponse. Cela suppose que chacune des parties ait développé sa propre culture « innovation et PI » et que la connaissance mutuelle des partenaires soit suffisante pour « fluidifier » les négociations relatives à la PI.

7. S'assurer d'une relation équilibrée avec les grands groupes

Le poids financier, le contrôle des marchés ou encore les pratiques de négociation qui caractérisent les grands groupes peuvent constituer des freins à la construction d'une relation partenariale équilibrée avec une PME ou une start-up. En présence d'acteurs présentant un écart de taille important, il est crucial, dès l'amont du projet, de créer les bases d'une entente qui permettra de sécuriser l'entité la plus fragile et la plus dépendante. (Voir Fiche Guide n° 30 : Memorandum de collaboration)



Se repérer dans le Guide du Management de la PI

— Chap. 5.8 : Comment gérer la PI dans le cadre d'un partenariat ?





Fiche-guide n° 27

Modèle d'accord de confidentialité

27

Accord de confidentialité – NDA (*non disclosure agreement*)¹

ENTRE

La société [], au capital de [] euros, dont le siège social est situé [], et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [] sous le numéro [], représentée par [], dûment habilité à l'effet des présentes (ci-après la « **Société** [] »),

D'UNE PART,

ET

La société [], au capital de [] euros, dont le siège social est situé [], et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [] sous le numéro [], représentée par [], dûment habilité à l'effet des présentes (ci-après la « **Société** [] »),

D'AUTRE PART,

Ci-après désignées individuellement « **Partie** » et collectivement « **Parties** ». Chacune des Parties souhaitant s'assurer de la parfaite confidentialité des informations ainsi communiquées à l'autre Partie, elles sont convenues de s'engager au titre de cet accord de confidentialité (ci-après l'« **Accord de confidentialité** ») dans les termes qui suivent.

ÉTANT PRÉALABLEMENT RAPPELLÉ QUE :

- A. La Société [] souhaite développer [description précise du projet] (ci-après le « **Projet** »).
- B. Au cours des discussions relatives au Projet, il peut apparaître souhaitable ou nécessaire aux Parties de se transmettre certaines informations de nature technique, commerciale ou financière, à caractère confidentiel détenues par chacune d'entre elles, ci-après dénommées « **Information(s) Confidentielle(s)** » et plus précisément définies ci-après.
- C. Les Parties désirent arrêter les conditions de transmission de ces Informations Confidentielles et fixer les règles relatives à leur utilisation et à leur protection.

LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

1. Dans le cadre de cet accord, les termes « Information(s) Confidentielle(s) » recouvrent [toutes informations notamment celles liées à l'activité de la Société, ainsi que toutes données transmises par l'une ou l'autre des Parties, par écrit ou oralement, et notamment par

¹ Source : Guide du consortium dans le numérique, INPI, www.inpi.fr

message électronique, enregistrement, et incluant sans limitation tous documents écrits ou imprimés, tous échantillons, données, cahier des charges, secret des affaires, brevets déposés ou enregistrés, savoir-faire, connaissances, concepts, documents financiers, organisationnels, techniques ou commerciaux, programmes informatiques, base de données, logiciels, droits d'auteur, marque, clients et prospects notamment transmis par tout moyen de divulgation pouvant être choisis par les Parties_] pendant la période de validité de cet accord.

L'information devra être traitée comme confidentielle, que la formulation « confidentiel » ou tout autre formule similaire soit utilisée ou bien qu'aucune formule ne soit apposée dans les notes, études, analyses ou tout autre document.

2. Chacune des Parties, pour autant qu'elle soit autorisée à le faire, transmettra à l'autre Partie les seules Informations Confidentielles jugées nécessaires, par la Partie auteur de la transmission, à la poursuite de l'objectif décrit au préambule du présent accord.

Aucune disposition de cet accord ne peut être interprétée comme obligeant l'une ou l'autre des Parties à transmettre des Informations Confidentielles à l'autre Partie ou à se lier contractuellement avec cette dernière dans l'avenir.

3. La Partie qui se voit remettre des Informations Confidentielles s'engage pour une durée de [_] années à compter de la signature du présent accord à ce que ces Informations Confidentielles :

- a) soient protégées et gardées strictement confidentielles et soient traitées avec le même degré de précaution et de protection qu'elle accorde à ses propres Informations Confidentielles de même importance ;
- b) ne soient pas utilisées, totalement ou partiellement, dans un autre objectif que celui défini au préambule ci-dessus ;
- c) ne soient ni communiquées ni susceptibles de l'être, soit directement, soit indirectement à tout tiers ou à toute personne autre que mentionnée à l'article 5 ci-dessous ; et
- d) ne soient ni copiées, ni reproduites, ni dupliquées totalement ou partiellement lorsque de telles copies, reproductions ou duplications n'ont pas été autorisées par écrit par la Partie de qui elles émanent.

4. La Partie qui reçoit les Informations Confidentielles ne sera soumise à aucune restriction quant à leur utilisation ou transmission, si elle peut apporter la preuve :

- a) qu'elles sont entrées dans le domaine public préalablement à leur transmission ou après celle-ci mais dans ce cas en l'absence de toute faute qui lui soit imputable ;
- b) qu'elles sont déjà connues de celle-ci, cette connaissance préalable pouvant être démontrée par l'existence de documents appropriés dans ses dossiers ;
- c) qu'elles ont été reçues d'un tiers de manière licite, sans restriction ni violation du présent accord ;
- d) que l'utilisation ou la transmission ont été autorisées par écrit par la Partie dont elles émanent ; ou
- e) qu'elles sont le résultat de développements internes entrepris de bonne foi par des membres de son personnel n'ayant pas eu accès à ces Informations Confidentielles.

5. Chacune des Parties sera autorisée à communiquer aux membres de son personnel ayant à en connaître [_à détailler si besoin_] les Informations Confidentielles dans le cadre de l'objet mentionné au préambule au présent accord.

6. Toutes les Informations Confidentielles et leurs reproductions, transmises par l'une ou l'autre Partie, resteront la propriété de la Partie qui les a divulguées. La transmission entre les Parties d'Informations Confidentielles au titre du présent accord ne peut en aucun cas être interprétée comme conférant à la Partie qui les reçoit une licence d'utilisation ou comme

transférant un droit réel quelconque concernant les dites Informations Confidentielles. En conséquence, tous les droits de propriété intellectuelle éventuellement attachés aux Informations Confidentielles demeurent la propriété exclusive de la Partie les divulguant.

7. À l'arrivée du terme ou lors de la résiliation du présent accord, les Informations Confidentielles seront soit restituées à la Partie dont elles émanent, soit détruites, leur destruction étant alors confirmée par écrit par la partie qui les avait reçues. Ceci sera effectué à l'option de la Partie dont proviennent ces Informations Confidentielles.

8. Le présent accord pourra être résilié par l'une ou l'autre des Parties, à tout moment, de plein droit et sans formalité, avec un préavis de [trente (30) jours] suivant notification faite à l'autre Partie.

9. Sauf résiliation comme prévu à l'Article 8 ci-dessus, le présent accord est conclu pour une durée de [...] à compter de son entrée en vigueur, telle que mentionnée à l'article 14 ci-dessous.

10. Nonobstant les dispositions des paragraphes 7, 8 et 9 ci-dessus, le terme ou la résiliation du présent accord n'aura pas pour effet de dégager la Partie qui reçoit les Informations Confidentielles de son obligation de respecter les dispositions du paragraphe 3 du présent accord concernant l'utilisation et la protection des Informations Confidentielles reçues avant la date de la résiliation ou l'arrivée du terme ; les obligations contenues dans ces dispositions restent en vigueur pendant la période définie au dit paragraphe.

11. Le présent accord est soumis à la loi française.

12. Tout litige ayant trait au présent accord sera de la compétence des tribunaux de Paris.

13. L'ensemble des dispositions des présentes constitue l'intégralité de l'accord entre les Parties eu égard à son objet et remplace et annule toutes déclarations, négociations, engagements, communications orales ou écrites, acceptations, ententes et accords préalables entre les Parties, relatifs aux dispositions auxquelles cet accord s'applique ou qu'il prévoit.

14. Le présent accord entre en vigueur à la date de signature par les Parties.

Nombre d'exemplaires originaux, date et signature des parties.



Se repérer dans le Guide du Management de la PI

- Chap. 1.5 : Transformation numérique : comment gérer la propriété intellectuelle
- Chap. 5.3 : Comment détecter et lutter contre la contrefaçon ?
- Chap. 5.8 : Comment gérer la PI dans le cadre d'un partenariat ?





Fiche-guide n° 28

Négociation du contrat de licence de brevet

28

Un document réalisé par l'INPI donne des pistes pour préparer efficacement la négociation d'un contrat de licence de brevet.

Des extraits structurants sont repris dans cette fiche.

DIFFÉRENCE ENTRE LICENCE ET CESSION DE BREVET

La concession de licence (ou licence) de brevet

Le titulaire d'un brevet concède à un tiers le droit d'exploiter son invention, moyennant généralement une contrepartie financière (redevances dites « royalties » et/ou une somme forfaitaire). Le titulaire du brevet conserve la propriété des droits attachés à ce brevet ; la licence peut être assimilée à une forme de « location » d'un bien immatériel.

La cession de brevet

Le titulaire du brevet décide de céder à autrui le droit de propriété de son invention. La cession peut être assimilée à la vente d'un bien immatériel.

POINTS À ÉTUDIER AVANT DE DÉCIDER DE CONCÉDER OU DE PRENDRE UNE LICENCE

Points de vigilance pour le concédant :

- **Bien choisir le preneur de licence** car celui-ci est susceptible de devenir un compétiteur. Le donneur de licence peut prévoir d'inclure éventuellement au contrat de licence une clause de non-concurrence
- **Évaluer le risque de perte de contrôle** sur la qualité et/ou la diffusion des produits.
- **Évaluer les revenus futurs** générés par la licence et s'assurer que l'exploitation directe (fabriquer ou vendre soi-même) de la technologie en question ne serait pas plus rentable.
- **Réfléchir au choix du type de licence** : en concédant une licence exclusive, le donneur de licence doit être conscient qu'il exclut par ce fait des partenariats potentiels avec d'autres preneurs de licence.

Points de vigilance pour le licencié :

- Vérifier que la technologie transférée est **adéquate**.
- S'assurer que le donneur de licence sera en mesure d'apporter toute **l'assistance** nécessaire.

- Négocier dans la mesure du possible une **licence exclusive** afin de limiter la concurrence.
- Veiller à l'**équilibre économique** de la transaction en prévoyant les moyens d'ajuster le coût de la licence.

BONNES QUESTIONS À SE POSER AVANT DE CONCLURE UNE LICENCE

- Les revenus générés sont-ils suffisants pour couvrir les frais de transfert de savoir-faire accompagnant la licence et apporter un retour sur investissement ? Quel est le prix à payer par le licencié ?
- Les alternatives à une prise/concession de licence ont-elles été étudiées ?
- Quelle est la complexité de la technologie à acquérir ? Quel est son niveau de maturité ?
- Quels sont l'intérêt, la disponibilité et la rentabilité des technologies de remplacement ?
- Quel est le pouvoir de négociation des parties (taille des entreprises, secteur d'activité, demande en faveur de la technologie, nombre de concurrents, etc.) ?



Se repérer dans le Guide du Management de la PI

- Chap. 5.9 : Comment négocier un contrat de licence de brevet ?



Fiche-guide n° 29

Les inventions réalisées par des salariés¹

29

90 % des inventions brevetées sont conçues par des inventeurs salariés. Selon les conditions dans lesquelles l'invention de salarié a été conçue, les droits sur l'invention et le choix de déposer ou non un brevet reviennent soit au salarié, soit à l'employeur. La loi prévoit un régime spécifique pour une invention développée au sein d'une entreprise par un ou plusieurs de ses employés.

VÉRIFIER SI LES DEUX CONDITIONS SONT RESPECTÉES

Deux conditions doivent être réunies pour que ce régime s'applique² :

- l'inventeur doit avoir le statut de salarié (ce qui exclut notamment les mandataires sociaux ou gérants non salariés, stagiaires, prestataires, fournisseurs et partenaires) ;
- l'invention doit être brevetable : ce doit être une solution technique nouvelle qui relève d'une activité inventive et permette une application industrielle (en l'occurrence, ne sont pas brevetables : les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, méthodes intellectuelles ou commerciales, créations esthétiques et présentations d'informations).

SAVOIR À QUELLE CATÉGORIE APPARTIENT L'INVENTION

La loi distingue trois catégories d'invention de salariés : les « inventions de mission », les « inventions hors mission attribuables » et les « inventions hors mission non attribuables ».

L'invention de mission : elle découle de l'exécution des études et recherches qui ont été confiées au salarié (peu importe que le domaine d'application de l'invention dépasse celui du salarié). Les inventions de mission appartiennent à l'employeur.

L'invention hors mission attribuable : elle est définie comme une invention hors mission, réalisée à l'initiative du salarié, soit au cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques procurés par l'entreprise. Les inventions de mission attribuables appartiennent au salarié. Selon Ahner et Touati (2013, p. 35), l'employeur peut demander l'attribution de l'invention (ou en obtenir la jouissance par le biais d'une cession de licence si le salarié a déposé une demande de brevet).

1 Sources : <https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/le-brevet/linventeur-est-un-salarie>
« La rémunération des inventions de salariés : pratiques en vigueur en France » Observatoire de la propriété intellectuelle, INPI, octobre 2016 – étude accessible sur le site inpi.fr : <https://www.inpi.fr/fr/la-remuneration-des-inventions-de-salaries-2016>

2 D'après Ahner et Touati, 2013

L'invention hors mission non attribuable : elle qualifie les inventions ne faisant pas partie des deux catégories précédentes. Les inventions hors mission non attribuables appartiennent au salarié (qui est toutefois tenu d'en informer son employeur). Le salarié inventeur peut décider de ne pas divulguer ses inventions ou de les breveter et de les exploiter comme il le souhaite.

QUELLE RÉTRIBUTION POUR LE SALARIÉ ?

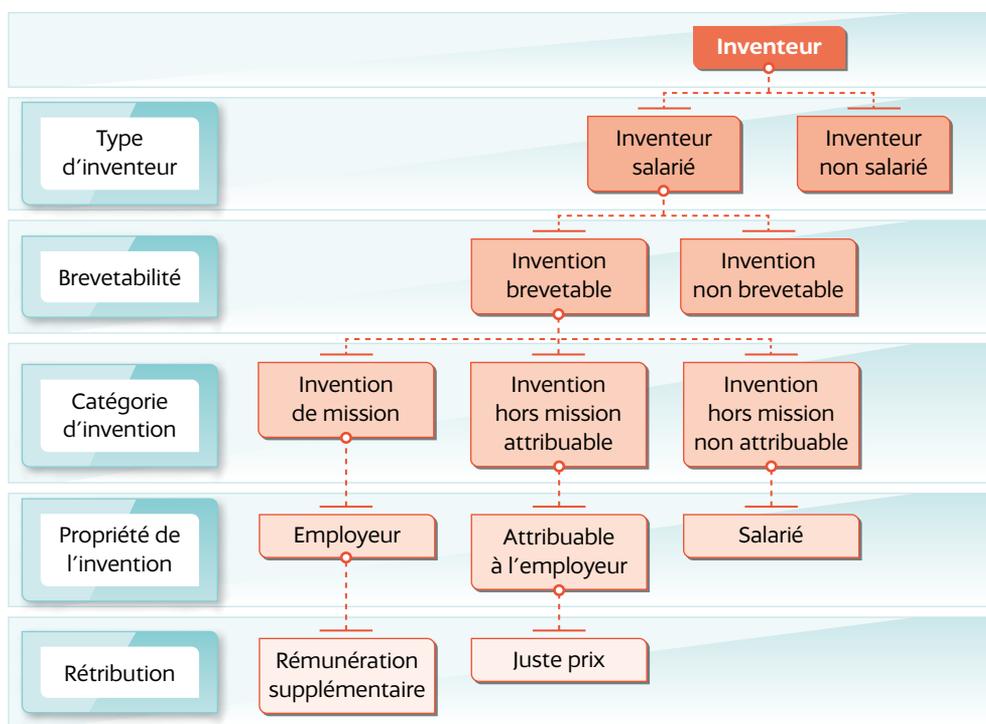
Le Code de la propriété intellectuelle prévoit une rétribution de l'inventeur salarié du secteur privé pour deux catégories d'inventions :

- l'invention de mission : le salarié inventeur bénéficie d'une **rémunération supplémentaire**¹. Le versement de cette rémunération supplémentaire doit faire l'objet d'une mention précise sur la fiche de paie ;
- l'invention hors mission attribuable : si l'employeur exerce son droit d'attribution, il doit verser en contrepartie un **juste prix** au salarié inventeur.

Les règles applicables aux inventions de salariés sont obligatoires. Une convention collective ou un contrat peuvent changer ces règles uniquement si les dispositions sont plus favorables au salarié.

Pour résumer, le système de rémunération des inventions de salariés en vigueur en France peut être représenté sous forme de schéma (figure 31).

Figure 31 ■ Le régime des inventions de salariés en France



Source : « La rémunération des inventions de salariés : pratiques en vigueur en France » Observatoire de la propriété intellectuelle, INPI, octobre 2016

¹ Loi du 26 novembre 1990 et article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle

POURQUOI LE SALARIÉ DOIT-IL DÉCLARER SES INVENTIONS ?

Chaque salarié a l'obligation de déclarer à son employeur toute invention qu'il réalise, qu'il s'agisse d'une invention de mission ou hors mission. Cette démarche permet à l'employeur de déterminer les droits qu'il estime détenir sur l'invention et de définir, à terme, qui peut déposer le brevet.

Dans sa déclaration d'invention, le salarié doit proposer à son employeur un classement de son invention dans l'une des trois catégories. S'il existe plusieurs inventeurs, ceux-ci peuvent établir une déclaration conjointe.

En cas d'incertitude sur la catégorie de l'invention, c'est à l'employeur qu'il revient de prouver la nature de la mission qu'il a confiée à son salarié.



Se repérer dans le Guide du Management de la PI

- Chap. 4.5 : Pourquoi sensibiliser les collaborateurs à la stratégie de propriété intellectuelle ?





Fiche-guide n° 30

Memorandum de Collaboration Startups Deeptech / Grandes Entreprises¹

30

Le **Memorandum de collaboration** proposé par **Bpifrance, France Industrie et l'INPI** est un outil collaboratif d'aide à la contractualisation entre les startups Deeptech² et les grandes entreprises. Il permet aux différentes parties prenantes de s'accorder en toute transparence sur les éléments clés de leur futur partenariat business et notamment sur les grands principes qui vont régir la propriété et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle. Un pilotage intelligent des enjeux de PI et leur bonne négociation participent au succès des projets de collaboration. Quelques points clés en matière de PI sont traités au sein du mémorandum. Ils doivent s'intégrer dans une réflexion plus complète en lien avec les objectifs de l'entreprise.

Le mémorandum auto-remplissable est accessible depuis le site : www.inpi.fr/fiche-produit, Il n'a aucune valeur juridique, et est à adapter en fonction du contexte (objet du contrat, politique interne, etc). Il se décline de la façon suivante :

IDENTIFICATION DES PARTIES

La société Grand Compte cliente et la startup sont identifiées par leur SIREN, les interlocuteurs de chacune d'entre elles pour la gouvernance, les aspects financiers liant les deux parties, les données de référencement de la startup et les éléments de suivi du partenariat.

Point de vigilance

Interlocuteurs grand compte

Il arrive parfois qu'une multitude d'interlocuteurs soit sollicitée sur un partenariat. Il est donc important d'identifier en amont des interlocuteurs principaux qui suivront le projet du début à la fin :

- **L'interlocuteur opérationnel** est un chef de projet dédié à cette collaboration au sein du groupe.
- **Le sponsor** est le commanditaire de cette prestation et pourra intervenir pour débloquer des situations à plus haut niveau.
- **Le contact juridique** est identifié dès le début, il va traduire en termes juridiques la volonté du grand groupe.
- **Le contact achat** devrait être engagé dès le départ dans une logique de transversalité.

¹ Source : Mémorandum de collaboration startups deeptech / grandes entreprises – co production Bpifrance, France Industrie, INPI

² les startups qui proposent des solutions à forte valeur ajoutée, en rupture avec l'existant, et dont la technologie se développe en lien étroit avec des équipes de recherche publique ou privée.

Interlocuteurs startup

Quand une startup arrive à un certain stade de développement, le suivi des partenariats est structuré par la mise en place de responsables de compte, et parfois même de profils juridiques. L'identification du Chief Scientific Officer ou du Chief Technical Officer est également utile, surtout dans le cadre de partenariats de co-développement.

Aspects financiers

Il s'agit de préciser les flux financiers entre les parties : coûts portés par chacune des parties et leur calcul.

Référencement de la startup

Il s'agit des documents souvent demandés par un grand groupe pour référencer la startup avec qui il collabore parmi ses prestataires. Parfois, il est possible d'opter pour un référencement simplifié afin que la collaboration ne soit pas ralentie ou rendue impossible à cause de documents que la startup ne possède pas. Les startups ont des enjeux de trésorerie, se mettre d'accord dès le départ sur la fréquence du règlement. Les délais de paiement pratiqués en temps normal par des grandes entreprises peuvent fragiliser la trésorerie des startups. Il est donc important de tenir compte des besoins en fonds de roulement des startups ou, le cas échéant, essayer d'aménager les conditions de paiement.

Suivi du partenariat

Quand il s'agit d'une prestation, des réunions de suivi peuvent être nécessaires. Dans le cas d'un co-développement il est souvent mis en place une gouvernance de la collaboration et son organisation (rôles, périodicité, documentation).

DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DE LA COLLABORATION

1. Cœur de la proposition

Il s'agit de décrire le caractère innovant du partenariat en actant la valeur que l'on souhaite créer avec ce partenariat, et en déterminant l'ambition partagée (engagements et attentes des deux côtés). La proposition doit être adaptée ou en cohérence avec le modèle économique de la startup. Les engagements peuvent aussi porter sur des délais de réponse, de la transparence, etc.



Point de vigilance

Les bonnes questions à se poser :

Qui porte les coûts d'intégration de la solution s'il y en a ? Les coûts liés à la formation des équipes clientes ? Les coûts liés au support ? Ces services peuvent être assurés par la startup ou par un prestataire externe comme une SSII le cas échéant.

2. Caractère innovant et analyse de risque stratégique

Travailler avec une entité innovante est risqué dans tous les cas. On prend en effet le risque que la solution ne soit pas intégrable, que cela ne fonctionne pas, etc. mais il faut que la répartition de ce risque soit identifiée et appréhendée. Il est important d'acter les risques communs et pris par chacun, tout comme les opportunités que peut offrir le partenariat.

3. Dépendance économique

Légalement, un groupe doit s'assurer que ses partenaires ne sont pas dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de lui. Cette dépendance peut être temporaire, à

condition que la startup puisse prouver qu'elle a un plan de diversification de son portefeuille de clients, par exemple avec des lettres de confort.

4. Confidentialité et propriété des données

Prévoir la confidentialité des échanges entre partenaires est crucial. Au-delà du principe, il convient de déterminer précisément les éléments considérés comme confidentiels (référence à un contenu avec datation non contestable), de prévoir ou non une période d'exclusivité des pourparlers, des délais éventuels de réponse à l'offre de partenariat proposée et de convenir si le périmètre de l'accord de confidentialité inclut ou non une notion de non-exploitation voire de non-concurrence (voir Fiche-guide n° 27 : Modèle d'accord de confidentialité). Il est important d'acter les modalités de communication sur le partenariat. La communication sur ses partenariats est un vrai levier commercial pour la startup. Dès le départ, valider ensemble les communications qui seront faites, l'utilisation de noms, logos, etc...

5. La propriété intellectuelle

Propriété : les connaissances antérieures sont le socle du projet. Elles sont apportées par les deux parties. Les connaissances nouvelles vont résulter du projet. Il s'agit ici d'identifier la propriété de ces connaissances.

Utilisation/Exploitation : les grands principes de propriété intellectuelle sur les connaissances antérieures et nouvelles en co-propriété ou en propre, à savoir concession de licence, cessions, etc... doivent être explicités.

6. Fin du partenariat

Il faut dès la mise en place de la collaboration anticiper les conditions de résiliation. Une fois la solution développée / co-crée et intégrée, le partenariat peut toucher à sa fin et la question de la maintenabilité se pose. La startup peut s'engager à assurer la maintenance, cela lui assure une nouvelle source de revenus et la mise en place d'un business model complémentaire. Se poser la question d'une éventuelle suite d'un partenariat met dès le début dans de bonnes dispositions. On peut imaginer lancer des contrats successifs avec un niveau de risque plus important au fur et à mesure que la confiance s'installe entre les deux parties.

7. Les annexes

Des annexes permettant d'asseoir le contrat peuvent être produites :

- Description du service/projet/étude, etc...
- Calendrier de mise en oeuvre
- Jalons et KPIs à suivre pour chaque étape et le passage à la suivante
- Business plan prévisionnel
- Accord de confidentialité ou NDA (voir Fiche-guide n° 27 : Modèle d'accord de confidentialité)
- Lettre de confort



Se repérer dans le Guide du Management de la PI

- Fiche-guide n° 26 : PI et Partenariat
- Chap. 5.8 : Comment gérer la PI dans le cadre d'un partenariat ?



7

ANNEXES



Annexe 1

Lexique PI

1

Action en contrefaçon : action en justice visant à faire cesser et à sanctionner toute utilisation sans autorisation d'une création protégée par la propriété intellectuelle. (D'après le petit lexique de droit de la PI)

Action en déchéance : action visant à déchoir de ses droits le titulaire d'une marque qui ne l'a pas exploitée pendant une période de 5 ans ou qui, de son fait, l'a laissée devenir générique ou trompeuse.

Action en nullité : action visant à obtenir l'annulation d'une marque, soit en raison de l'existence d'un ou de plusieurs droits antérieurs invoqués par le demandeur (motifs relatifs), soit pour des motifs qui touchent à la validité de la marque (motifs absolus).

Activité inventive : c'est l'un des critères à remplir pour obtenir un brevet. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive lorsqu'elle n'est pas évidente pour une personne possédant des compétences ordinaires dans le domaine technique concerné. (Selon l'OCDE)

Antériorité : dessin, modèle ou invention plus anciens que ceux qui sont déposés et qui sont de nature à détruire la nouveauté de ces derniers. (Source : petit lexique de droit de la PI)

Application industrielle : c'est l'un des critères à remplir pour obtenir un brevet. Une invention considérée comme susceptible d'application industrielle doit pouvoir être fabriquée dans tous les domaines de l'activité laborieuse (industrie, agriculture, commerce, santé), par opposition aux créations abstraites ou les méthodes. (D'après le petit lexique de droit de la PI)

BOPI : les Bulletins officiels de la propriété industrielle (BOPI) édités par l'INPI sont des publications officielles qui recensent l'ensemble des demandes de brevets, marques, dessins et modèles, indications géographiques déposés auprès de l'INPI.

Brevet d'invention : un brevet est un droit de propriété intellectuelle qui confère à son propriétaire le droit juridique d'empêcher des tiers d'utiliser, de vendre, d'importer l'invention revendiquée dans le ou les pays concernés, pendant une durée ne pouvant excéder 20 ans à compter de la date de dépôt. (Source : OCDE)

Brevet européen : un brevet européen peut être obtenu pour tous les pays contractants de la CBE (Convention sur le brevet européen) en effectuant un dépôt unique auprès de l'OEB dans l'une des trois langues officielles (allemand, anglais ou français). (Source : OCDE)

Brevetabilité : selon le Code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme brevetable si elle est nouvelle, fait preuve d'activité inventive et est susceptible d'application industrielle.

Caractère propre : c'est l'une des conditions pour qu'un dessin ou modèle soit protégé : l'impression visuelle d'ensemble doit différer de ce qui a été antérieurement divulgué.

Certificat d'utilité : le certificat d'utilité est un titre de propriété industrielle délivré par l'INPI qui, comme le brevet, donne un monopole d'exploitation sur une invention, mais pour une période plus courte. Répondant aux mêmes critères de brevetabilité que le brevet, le certificat d'utilité est intéressant pour protéger des inventions à durée de vie courte. (Source : inpi.fr)

Cession : contrat passé entre un titulaire de droits de propriété intellectuelle (le cédant) et une autre entité (le cessionnaire) cédant des droits de propriété intellectuelle dont il est propriétaire (cession de brevet, de marque, de dessin et modèle ou encore de droits d'auteur).

CIB : la Classification internationale des brevets (CIB) repose sur un traité international administré par l'OMPI. Il s'agit d'un système de classification hiérarchique qui organise le champ de la technique en huit sections, subdivisées en classes, sous-classes et groupes. (Source : OCDE)

Citation : parmi les citations de brevets dans d'autres demandes de brevets, il existe deux types de références à des brevets antérieurs : celles faites par les inventeurs eux-mêmes dans le texte de leur demande, et celles effectuées par les examinateurs des demandes de brevets. On parle de brevets citants (en amont : brevets et documents scientifiques cités par un brevet) et de brevets cités (en aval : nombre de citations obtenues par un brevet). (D'après l'OCDE)

Conseil en propriété industrielle : profession réglementée par le Code de la propriété intellectuelle : le rôle du Conseil en propriété industrielle est *d'assister ou de représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle et des droits annexes.*

Contrefaçon : cas d'atteinte à des droits de propriété intellectuelle (ex. : copies frauduleuses) sans l'accord du détenteur des droits.

Convention d'Union de Paris (CUP) : accord international visant à aider les créateurs à faire en sorte que leurs œuvres intellectuelles soient protégées dans d'autres pays. La convention prévoit notamment un droit de priorité pour les brevets d'invention : après le dépôt d'une demande de brevet dans un pays, le demandeur dispose d'un délai de 12 mois pour étendre la protection à n'importe lequel des autres États contractants. Ces demandes ultérieures seront considérées comme ayant été déposées à la date du dépôt de la première demande. (D'après l'OMPI)

Délivrance : la date de délivrance est la date à laquelle un office de propriété industrielle octroie un titre de propriété industrielle (brevet, marque, dessin et modèle) au demandeur. (Source : OCDE)

Dépôt : la date de dépôt est la date à laquelle un office de propriété industrielle reçoit une demande de titre de propriété industrielle (brevet, marque, dessin et modèle) émanant d'un organisme public, privé, ou encore d'une personne physique. (Source : OCDE)

Délai de priorité : voir Convention d'Union de Paris

Demande provisoire de brevet : procédure visant à déposer une demande provisoire de brevet effectuée sous une forme simplifiée par rapport à une demande de brevet d'invention

dite « classique ». Elle permet de différer la remise des pièces normalement exigées ainsi que l'examen de validité formel et de fond effectué par l'INPI. La demande provisoire de brevet octroie une date d'antériorité et fait naître un droit de priorité. (Source : INPI)

Dessin et modèle : le dessin et modèle est un titre de propriété industrielle ayant pour objet de protéger l'apparence d'un produit ou d'une partie visible de produit, caractérisée par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. On distingue les « dessins » (en deux dimensions) et les « modèles » (en trois dimensions). (Source : INPI)

Disponibilité : une marque est disponible quand elle ne reproduit ou n'imité pas un signe qui bénéficie d'un droit antérieur pour des produits et/ou services similaires. (Source : INPI)

Divulgation : la divulgation d'une invention est le fait de la rendre accessible au public. Elle en détruit la nouveauté et empêche qu'elle puisse être brevetée. (D'après le petit lexique de droit de la PI)

Domaine public : ensemble d'objets qui ont été protégés pendant un temps par un droit de propriété intellectuelle et qui ne le sont plus. (D'après le petit lexique de droit de la PI)

Droit sui generis du producteur de base de données : ce droit permet au producteur de la base d'interdire l'extraction d'une partie substantielle du contenu d'une base de données ainsi que la réutilisation ou la mise à disposition des données. (D'après l'APP)

Droits de propriété intellectuelle (DPI) : droits exclusifs juridiques associés à une œuvre de création, des symboles commerciaux ou des inventions. On peut classer les DPI en quatre grandes catégories : les brevets, les marques, les dessins et les droits d'auteur. (Source : OCDE)

Durée de protection : temps pendant lequel un objet de propriété intellectuelle est protégé (jusqu'à 20 ans pour le brevet d'invention, jusque 25 ans pour un dessin et modèle, 70 ans post mortem pour le droit d'auteur, 10 ans renouvelables indéfiniment pour une marque).

E-Soleau : service de dépôt en ligne de l'INPI, dont l'intérêt est de pouvoir être utilisé comme moyen de preuve à date certaine d'une création intellectuelle.

Échelle des TRL (Technology readiness levels) : méthode de mesure de la maturité d'une technologie qui comporte 9 niveaux comprenant chacun des critères précis (faisant l'objet d'une norme ISO).

État antérieur de la technique : technologie utilisée ou publiée antérieurement pouvant être mentionnée dans une demande de brevet ou un rapport d'examen. (Source : OCDE)

EUIPO : Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. L'EUIPO est responsable de la gestion de la marque de l'UE et du dessin ou modèle communautaire enregistré.

Famille de brevets : ensemble de brevets (ou de demandes) déposés dans plusieurs pays pour protéger la même invention. Ils sont liés entre eux par un ou plusieurs numéros de priorité communs. (Source : OCDE)

Idée : élément intellectuel abstrait servant de base à une création. Selon la doctrine, les idées sont de libre parcours et ne peuvent pas être protégées par des droits de propriété intellectuelle. Seule la matérialisation d'une idée ou d'un concept peut être protégée.

IG : les indications géographiques et les appellations d'origine sont des signes utilisés sur des produits provenant d'une zone géographique déterminée et qui possèdent des qualités, une renommée ou des caractéristiques dues essentiellement à ce lieu d'origine. Dans la plupart des cas, l'indication géographique contient le nom du lieu d'origine des produits. (*Source* : OMPI)

Innovation collaborative : processus d'innovation dans lequel des partenaires (publics ou privés) participent au projet de développement d'une innovation (à l'exclusion de la simple sous-traitance de R&D). Les pratiques de PI liées à l'innovation collaborative sont notamment les dépôts conjoints de brevets ou les accords de licence. (D'après l'OCDE)

INPI : Institut national de la propriété industrielle (*cf.* annexe 4 : Missions, accompagnements et prestations de l'INPI).

Licence : contrat par lequel le propriétaire d'un brevet ou d'une marque donne à une autre partie la permission d'accomplir un acte qui, sans cette permission, constituerait une violation des droits. Par exemple, une licence de brevet peut permettre à une autre partie de fabriquer, utiliser ou vendre en toute légitimité une invention protégée par un brevet ; en échange, le propriétaire du brevet perçoit habituellement une redevance. L'octroi d'une licence, exclusive ou non, ne vaut pas transfert de la propriété du brevet ou de la marque au licencié. (*Source* : OCDE)

Marque : la marque est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux de ses concurrents. Une marque n'est protégée que si elle est enregistrée et exploitée régulièrement et sérieusement.

Marque de mouvement : la marque de mouvement est une marque qui consiste en un mouvement ou un changement de position des éléments qui composent la marque. Cela peut être la représentation d'une suite de mouvements (Ex. : Carl Suchy & Söhne). (*Source* : INPI)

Marque de l'Union européenne : auparavant appelée marque communautaire, la marque de l'Union européenne est un titre de propriété industrielle unitaire, valide dans les pays de l'Union européenne. Son enregistrement s'effectue auprès de l'EU IPO (Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle).

Nouveauté : c'est l'un des critères à remplir pour obtenir un brevet. Une invention ne peut pas être protégée par un brevet lorsque certains aspects de l'invention ont été rendus publics. (*Source* : OCDE)

OEB (Office européen des brevets) : l'Office européen des brevets a été créé par la CBE (Convention sur le brevet européen) afin de délivrer des brevets européens fondés sur une procédure d'examen centralisée. (*Source* : OCDE)

OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) : organisation intergouvernementale responsable de l'administration de divers traités multilatéraux ayant trait aux aspects juridiques et administratifs de la propriété intellectuelle. (*Source* : OCDE)

Opposition : procédure habituellement engagée par des tiers devant un office de propriété industrielle pour obtenir l'invalidation d'un brevet ou d'une marque. (D'après l'OCDE)

PCT : Traité de coopération en matière de brevets (Patent Cooperation Treaty). Ce traité, entré en vigueur en 1978, permet aux demandeurs d'obtenir, au moyen d'une procédure

unique, un brevet dans une partie ou dans la totalité des États contractants. (Source : OCDE)

Principe de spécialité (marque) : règle selon laquelle la propriété d'une marque permet à son titulaire de n'en faire usage que pour les catégories de produits ou de services désignées lors de l'enregistrement de la marque. (D'après le petit lexique de droit de la PI)

Principe de territorialité : règle selon laquelle un droit de propriété intellectuelle n'a qu'un rayonnement national. Par exemple, l'exploitation d'un brevet français dans un autre pays ne constitue pas une contrefaçon si la protection du brevet n'a pas été étendue à ce pays. (D'après le petit lexique de droit de la PI)

Propriété industrielle : droits de propriété intellectuelle portant sur des créations industrielles et des signes distinctifs : brevets d'invention, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs (circuits incorporés à une puce électronique), marques, obtentions végétales, indications géographiques. (D'après le petit lexique de droit de la PI)

Propriété intellectuelle : l'expression « propriété intellectuelle » désigne les œuvres de l'esprit : les inventions, les œuvres littéraires et artistiques, les emblèmes, les noms et images utilisés dans le commerce. La propriété intellectuelle comporte deux volets : la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique (droit d'auteur). (D'après l'OMPI)

Publication : voir BOPI

Rapport de recherche : le rapport de recherche est une liste des citations de tous les documents publiés sur l'état antérieur de la technique qui se rapportent à une demande de brevet. Le processus de recherche, mené par un examinateur de brevets, est destiné à identifier les documents constituant l'état antérieur de la technique qui doit être pris en compte pour déterminer si l'invention représente une nouveauté et implique une activité inventive. (Source : OCDE)

Revendication : dans une demande de brevet, les revendications définissent la portée de l'invention et les aspects de l'invention pour lesquels la protection juridique est demandée. (D'après l'OCDE)

Savoir-faire : ensemble de connaissances techniques gardées secrètes (la doctrine parle également de secret de fabrique). Un moyen d'action en cas de violation de ces connaissances est l'action en concurrence déloyale.

Secret d'affaires : Les secrets d'affaires sont des droits de propriété intellectuelle portant sur des renseignements confidentiels pouvant être vendus ou faire l'objet de licences. L'acquisition, l'utilisation ou la divulgation non autorisée de ce type de renseignements secrets par des tiers, de manière contraire à des pratiques commerciales honnêtes, est considérée comme une pratique déloyale et comme une violation de la protection du secret d'affaires. (source : OMPI)

Signe distinctif : constituent des signes distinctifs la marque, la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne, le nom de domaine et les indications géographiques (IGP, AOC...).

Annexe 2

Sources

Comment mesurer la valeur d'un brevet : quelques idées à ne pas perdre de vue, Ian Cockburn, OMPI, www.wipo.int/sme, 30/11/2016

Évaluation de la propriété intellectuelle : guide pratique, Ian Cockburn, OMPI, www.wipo.int/sme/fr, 30/11/2016

Guide de l'OMPI sur l'utilisation de l'information en matière de brevets, OMPI, publication n° L434/3F, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/patents/434/wipo_pub_l434_03.pdf

Guide de la propriété intellectuelle dans les pôles de compétitivité, DGE, <https://archives.entreprises.gouv.fr/2012/www.industrie.gouv.fr/guidepropintel/index-2.html>, 2007

Guide du consortium dans le numérique, INPI, 2016, <https://www.inpi.fr/fr/guide-du-consortium-dans-le-numerique>

Guide pratique de la propriété intellectuelle dans les différentes phases de votre projet, Enterprise Europe network, CCIR Rhône-Alpes, CCIT de Lyon et CCI de Paris, octobre 2011

Innovation collaborative et propriété intellectuelle : quelques bonnes pratiques, Jean-Christophe Saunière et Sébastien Leroyer, étude INPI réalisée par PwC, octobre 2012

L'évaluation des marques, Maurice Nussenbaum et Guy Jacquot, Conférence IMA France, 19/11/2013

L'impression 3D, impacts économiques et enjeux juridiques, Fatima Ghilassene, INPI, septembre 2014

La lutte contre les contrefaçons, une organisation et des outils pour mieux protéger les consommateurs et les droits de propriété industrielle, Rapport de la Cour des Comptes, mars 2020

La propriété intellectuelle, Pierre Breesé et Yann de Kermadec, dépliant Infopoche Nathan et INPI, 2009

La propriété intellectuelle et l'entrepreneur : Le guide pratique, Croissance Plus et INPI, mars 2016

La propriété intellectuelle et la transformation numérique de l'économie, INPI, 2015

La rémunération des inventions de salariés : pratiques en vigueur en France, Dominique Doyen et Emmanuelle Fortune, Observatoire de la propriété intellectuelle, INPI, octobre 2016

Les marchés de brevets dans l'économie de la connaissance, D. Guellec, T. Madiès et J.C. Prager, Conseil d'Analyse Économique, juillet 2010

Les métiers de la propriété intellectuelle au service de la compétitivité des organisations : Enjeux et perspectives d'une filière stratégique en évolution, Jean-Christophe Saunière et Guillaume Jean, étude INPI réalisée par PwC, 2013

Lexique financier, Les Échos, www.lesechos.fr

Lutter contre la contrefaçon, brochure INPI, www.inpi.fr

Management stratégique des droits de propriété intellectuelle, Pascal Corbel, Gualino, 2007

Manuel de l'OCDE sur les statistiques des brevets, chap. 8 p. 150, OCDE, 2009

Norme DIN 77100 : Évaluation des brevets – Principes généraux pour l'évaluation monétaire des brevets, AFNOR, mai 2011

Norme ISO 10668 : Évaluation d'une marque, Exigences pour l'évaluation monétaire d'une marque, septembre 2010

Petit lexique – Droit de la propriété intellectuelle 2016-2017, Patrick Tafforeau, collection En poche, Gualino, octobre 2016

PME : comment vous protéger des contrefaçons ?, DGCIS, mai 2013

PME : pensez propriété intellectuelle ! Pour mieux innover et entreprendre, Pierre Breesé et Yann de Kermadec, DGCIS, 2010

Préparation à la négociation d'un contrat de licence d'une demande de brevet ou brevet, INPI, juin 2017, www.inpi.fr

Propriété intellectuelle et commerce électronique : comment s'occuper du site Web de votre entreprise, Lien Verbauwhede, Consultante à la division des PME de l'OMPI, www.wipo.int/sme

Quand les brevets servent à lever des fonds en France, Laurence Sekkat et Franck Dazin, Observatoire de la propriété intellectuelle, INPI, octobre 2016

Rapport 2020 sur l'avancement des atteintes aux DPI, EUIPO, juin 2020

Rembrandts in the Attic : Unlocking the Hidden Value of Patents, Kevin Rivette et David Kline, Harvard Business Review Press, 1999

The new IP Strategy Agenda, Arvin Patel et Paul Germeraad, Les Nouvelles, LESI, juin 2013

Trade in counterfeit and pirated goods : mapping the economic impact, OCDE et EUIPO, avril 2016

Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods, OCDE et EUIPO, mars 2019

True patent value : defining quality in patents and patent portfolios, Larry M Goldstein, True Value Press, 2013

Une norme internationale sur l'évaluation des marques : utilité pour les préparateurs et les utilisateurs des états financiers, Edouard Chastenet, Revue Française de Comptabilité n° 453, avril 2012

Annexe 3

À qui s'adresser ?

Organismes nationaux et internationaux de propriété industrielle/ intellectuelle

Institut national de la propriété industrielle (INPI) : www.inpi.fr

Legifrance : site gouvernemental de textes officiels, notamment le Code de la propriété intellectuelle, www.legifrance.gouv.fr

Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) : <https://euipo.europa.eu>

Office européen des brevets (OEB) : www.epo.org

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) : www.wipo.int

Portail de la Commission européenne destiné aux PME : <https://innovaccess.eu>

United States patent and trademark office (USPTO) : Office américain des brevets et des marques : www.uspto.gov

Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) : www.oapi.int

Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) : www.aripo.org

Office eurasien des brevets (EAPO) : www.eapo.org

Office des brevets du Conseil de coopération du Golfe (GCC Patent Office) : <https://gccpo.org/defaultEn>

Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) : www.boip.int/fr

Protection des logiciels

Agence pour la Protection des Programmes (APP) : Organisation Européenne des auteurs de logiciels et concepteurs en technologies de l'information, <https://www.app.asso.fr/>

Société civile des auteurs multimédia (Scam) : www.scam.fr

Société des ingénieurs et scientifiques de France (IESF) : www.iesf.fr

Noms de domaines Internet

Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC) : noms de domaines en .fr, .tm.fr, et .re (île de la Réunion), www.afnic.fr/

Eurid : noms de domaines en .eu : <https://eurid.eu/fr/>

Registrars : noms de domaines en .com, .net, .org. Liste des Registrars sur :

- www.icann.org (ICANN : Internet corporation for assigned names and numbers)
- www.internic.net (Internic : Internet's network information center)

Lutte contre la contrefaçon

Comité national anti-contrefaçon (CNAC) : www.cnac-contrefacon.fr

Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) : www.douane.gouv.fr

Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle (Unifab) : www.unifab.com

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) : <https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/concurrence/La-contrefacon>

Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle : <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/web/observatory/home>

Direction générale des entreprises (DGE) :

<https://www.economie.gouv.fr/direction-generale-des-entreprises-dge>

Organismes de formation et de recherche en PI

Académie européenne des brevets : OEB, formations et e-learning, www.epo.org

Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) : formations diplômantes, www.ceipi.edu

Institut de recherche en propriété intellectuelle (IRPI) : formations courtes et recherche en PI, www.irpi.fr

Institut européen entreprise et propriété intellectuelle (IEEPI) : formations courtes et diplômantes, www.ieepi.org

Institut national de la propriété industrielle (INPI) : formations courtes et certifiantes, <https://www.inpi.fr/fr/formations>

Observatoire de l'immatériel : recherche en PI, www.observatoire-immateriel.com

Soutien aux entreprises

Bpifrance : banque publique d'investissement et accompagnement des entreprises, www.bpifrance.fr

Centres de formalités des entreprises (CFE) : www.insee.fr, rubrique « Liste des centres de formalités des entreprises »

Chambres de commerce et d'industrie de France (CCI) : www.cci.fr

Chambres des métiers et de l'artisanat (CMA) :
www.artisanat.fr/reseau-des-cma/un-reseau-de-proximite/annuaire-des-cma

Direction générale des entreprises (DGE) : www.entreprises.gouv.fr

European IPR helpdesk : projet européen de soutien aux PME transfrontalières,
www.iprhelpdesk.eu/home

IPR SME helpdesk : outils d'aide aux PME européennes pour protéger et faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle en Chine, Asie du Sud-Est et Amérique latine,
www.ipi-hub.eu

Pacte PME : www.pactepme.org

Associations de conseils en propriété industrielle et d'avocats en propriété intellectuelle

Association des avocats de propriété industrielle (AAPI) : www.avocats-pi.org

Association des conseils en propriété industrielle (ACPI) : www.acpi.asso.fr

Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) : www.cncpi.fr

European patent lawyer association (EPLAW) : www.eplaw.org

Associations de professionnels de la PI

Association des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM) : www.apram.com

Association des praticiens européens des brevets (APEB) : www.apeb.eu

Association des spécialistes en propriété industrielle de l'industrie (ASPI) : www.aspi-asso.fr

Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) :
www.aippi.org

European communities trademark association (ECTA) : www.ecta.org

LES France : les membres de cette association sont engagés dans des opérations de licensing ou de transfert de technologie : www.les-france.org

Information brevet

Club francophone d'information brevet (CFIB) : www.lecfib.net

Patent information user group (PIUG) : information brevet, www.piug.org

Inventeurs

Association des inventeurs salariés (AIS) : www.inventionsalarie.com

Fédération nationale des associations françaises d'inventeurs (FNAFI) : www.fnafi.wordpress.com

Recherches de dénominations sociales, noms commerciaux et enseignes

Base de données Entreprises : data.inpi.fr

Base de données SIRENE : www.sirene.fr

Bases de données de PI gratuites du secteur public

Bases de données de brevets

Base de données de brevets de l'INPI : accès à plus de 10 millions de demandes de brevets (en français), data.inpi.fr

Espacenet – Office européen des brevets : accès à plus de 100 millions de documents brevet (en anglais) <https://worldwide.espacenet.com>

Guide des bases de données technologiques : publication OMPI n° L434/11F, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/patents/434/wipo_pub_l434_11.pdf

Patentscope : accès aux demandes internationales de brevets par les procédures nationales et PCT, <https://patentscope.wipo.int>

Base de données de l'Organisation Eurasienne des brevets (en anglais) : www.eapatis.com

Base de données de l'USPTO – États-Unis : patft.uspto.gov

J-Plat Pat : Japan platform for patent information (en anglais), www.j-platpat.inpit.go.jp

Bases de données de marques, dessins et modèles

Base de données de marques de l'INPI : accès à plus de 6 millions de marques, data.inpi.fr

Base de données de marques de l'Union européenne, dessins et modèles communautaires <https://euipo.europa.eu/eSearch/>

Base de données mondiale sur les marques – OMPI : <http://www.wipo.int/branddb/fr/>

Base de données de dessins et modèles de l'INPI : accès à plus de 1,3 millions de dessins et modèles, data.inpi.fr

Base de données mondiale sur les dessins et modèles – OMPI : <http://www.wipo.int/designdb/fr/>

European trademark and design network – Harmonised database : www.tmdn.org

Bases de données de brevets gratuites du secteur privé

Free patent online (FPO) : www.freepatentsonline.com

Google Patents (Google) : <http://www.google.com/patents>

Lens (Cambia) : www.lens.org

Patentinspiration : <https://app.patentinspiration.com>

Patexia : www.patexia.com

Sumobrain : www.sumobrain.com

Bases de données de brevets payantes du secteur privé

Derwent Innovation : <https://clarivate.com>

Orbit.com (Questel) : www.orbit.com

PatBase/PatBaseXpress (Minesoft) : www.patbase.com et www.patbase.com/express

STN (CAS/FIZ Karlsruhe) : www.stn-international.de

Total Patent (LexisNexis) : www.lexisnexis.com/totalpatent

WIPS Global (WIPS) : www.wipsglobal.com

Outils d'analyse ou de pilotage de portefeuille de brevets

Diams : logiciel de gestion de la PI – Dennemeyer : www.dennemeyer.com/fr/

Innography : logiciel d'analyse de portefeuille de brevets, www.innography.com

IP Finance toolkit – IPO Intellectual property office : boîte à outils de l'office de PI britannique : https://betterbusinessfinance.co.uk/images/pdfs/IP_guide.pdf

Lola – Ordipat : outil de gestion de portefeuille de brevets : www.ordipat.fr/lola

Patentsight : plate-forme d'analyse pour la gestion stratégique de la propriété intellectuelle, www.patentsight.com

Pilotage PI : outil de pilotage stratégique de portefeuille de droits de propriété industrielle développé par la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS) et l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) : <https://www.iptrust.fr/strategies/tableaux-de-bord-de-la-pi/>

Questel : logiciels d'analyse et de gestion des actifs de PI, www.questel.com

Blogs d'actualités de la PI

4IPCOUNCIL : <https://www.4ipcouncil.com>

IP Finance : www.ip.finance

IP Watchdog : www.ipwatchdog.com

Président du CNAC : <http://www.blogpresidentcnac.fr>

The IPKat : <https://ipkitten.blogspot.com/>

Annexe 4

Missions, accompagnements et prestations de l'INPI

4

Missions de l'INPI

Au-delà de son action d'enregistrement et de délivrance de titres (brevets, marques, dessins et modèles), l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) agit en faveur du développement économique par ses actions de sensibilisation et de valorisation de l'innovation et de ses enjeux.

L'Institut accompagne tous les innovateurs pour qu'ils transforment leurs projets en réalisations concrètes, leurs innovations en valeur. Il déploie différents programmes de formations ainsi qu'une large gamme de produits et services personnalisés.

L'INPI œuvre au développement de la propriété industrielle en France et à son développement à l'international. A ce titre, l'Institut représente la France dans les instances communautaire et internationales de la PI.

Établissement public autofinancé et placé sous la tutelle du ministère en charge de la propriété industrielle, l'INPI participe également activement à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de la propriété intellectuelle, du soutien à l'innovation et à la compétitivité des entreprises, tout comme de la lutte anti-contrefaçon.

Dépositaire de tous les titres de propriété industrielle déposés en France et des données du Registre National du Commerce et des Sociétés, l'INPI diffuse plus de 56,7 millions de données ouvertes, libres et réutilisables.

L'INPI est désormais l'opérateur du guichet pour les formalités des entreprises (créations, modifications, cessations). Enfin, l'INPI est en charge de l'homologation des indications géographiques artisanales et industrielles.

Offre de produits et services de l'INPI

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EST AU SERVICE DE LA CROISSANCE DE L'ENTREPRISE. ELLE PERMET DE PROTÉGER SES ACTIFS IMMATÉRIELS ET LUI DONNE LES MOYENS DE :



► **DISPOSER D'UNE STRATÉGIE CONCURRENTIELLE ET PARTENARIALE** EN MATIÈRE D'INNOVATION



► **GAGNER DES REVENUS** GRÂCE AUX LICENCES



► **SE FORGER UNE IMAGE DE MARQUE, ATTIRER LES INVESTISSEURS ET ACQUÉRIR UNE LÉGITIMITÉ** SUR LE MARCHÉ



► **RENFORCER SA POSITION** DANS LES NÉGOCIATIONS

ACCOMPAGNEMENT

“ Une question de propriété intellectuelle, un nouveau projet, une perspective de se développer à l'international ? ”

“ Le réseau d'experts nationaux et internationaux de l'INPI vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs ”



PRÉDIAGNOSTIC PI

DIAGNOSTIQUER

État des lieux et recommandations personnalisées pour orienter vos actions et priorités de propriété intellectuelle

PASS PI

SOUTENIR

Soutien financier pour faciliter la mise en place des actions recommandées par l'INPI

MASTER CLASS PI

PILOTER

Formation coaching pour mieux piloter votre stratégie de propriété intellectuelle

CARTOGRAPHIE BREVETS

ORIENTER

Analyse de votre environnement technologique et concurrentiel mondial pour orienter votre stratégie d'innovation

PROGRAMME START UP

Intégrer la propriété intellectuelle dans l'ADN de votre entreprise, et en faire une force pour vos levées de fonds

PROGRAMME ALLIANCE PI

Maîtriser les enjeux de propriété intellectuelle spécifiques aux projets de R&D collaborative et aux transferts de technologie public-privé

DÉMARCHES ET TITRES EN LIGNE

“ Immatriculer votre entreprise ? Protéger et faire vivre vos innovations et créations en France ? Étendre vos activités à l'international...? ”

“ Les e-procédures de l'INPI vous permettent de préparer vos formalités d'entreprise, sécuriser vos titres de propriété industrielle et inscrire toutes leurs modifications ”

e-PROCÉDURES

- BREVETS INPI
- MARQUES INPI
- DESSINS & MODÈLES INPI
- ENTREPRISES INPI
- SOLEAU INPI
- IG

DIFFUSION

“ Rechercher si votre innovation ou votre nom existe déjà, surveiller l'activité concurrentielle, créer votre service à valeur ajoutée en exploitant nos datas... ”

“ DATA INPI propose l'accès à des millions de données issues du Registre national du commerce et des sociétés (RNCS) et des bases publiques de l'INPI ”

DATA INPI

- Recherche simple, fluide et rapide aux données des entreprises et de propriété industrielle en accès libre et gratuit
- Prestations de recherches sur mesure réalisées par nos documentalistes et ingénieurs
- Open data pour développer des nouveaux services à valeur ajoutée

FORMATION

“ S'initier ou approfondir ses connaissances sur la propriété intellectuelle pour mieux en maîtriser les enjeux ? ”

“ Rejoignez l'Académie INPI ! ”

ACADÉMIE INPI

- Formations pour acquérir ou perfectionner ses connaissances en propriété intellectuelle
- Webinaires pour bénéficier d'une vision opérationnelle des enjeux de la PI et échanger avec nos experts
- MOOC pour s'initier à la propriété intellectuelle avec des activités variées et interactives

CONTACT www.inpi.fr INPI Direct +33 (0)1 56 65 89 98

f t in Suivez INPI France



L'accompagnement INPI à l'international

L'INPI dispose d'un réseau d'influence à l'international grâce à la présence de ses **dix conseillers régionaux spécialisés en propriété intellectuelle**.

Répartis aux quatre coins du monde et couvrant une centaine de pays, ils analysent les bonnes pratiques et les écueils rencontrés au sein des écosystèmes PI étrangers. Ils accompagnent également les entreprises dans les étapes d'acquisition, de valorisation et de défense de leurs droits.



Pour plus d'informations consulter le guide « **Aller à l'international, l'expertise INPI au service des entreprises** » accessible sur la page suivante de notre site <https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations-domaine/documents-et-outils-pratiques>

L'INPI met également à votre disposition ses fiches PI à l'international dans lesquelles les différents conseillers régionaux livrent un état des lieux de la propriété intellectuelle dans leur zone d'action.

Ces fiches vous donnent notamment accès aux informations juridiques indispensables pour protéger ou étendre vos différents titres de propriété industrielle à l'étranger.

En savoir plus : <https://www.inpi.fr/fr/fiches-proprieté-intellectuelle-a-l-international>



www.inpi.fr



INPI Direct

+33 (0)1 56 65 89 98



Suivez INPI France

inpi

GUIDE DU MANAGEMENT DE LA PI

pour les business
managers

Utilisez la propriété industrielle pour booster votre compétitivité

2^{ème} édition – 2021

Le Guide du management de la PI pour les business managers est un ouvrage innovant car il applique au management de la propriété intellectuelle des outils jusque-là réservés au management stratégique.

Comment consolider ses avantages concurrentiels grâce à la propriété intellectuelle ? Comment identifier le patrimoine immatériel de l'entreprise ? Comment le protéger ? Comment bâtir une stratégie de propriété intellectuelle au service de la stratégie d'entreprise ? Comment établir une « feuille de route » propriété intellectuelle (PI) et manager la PI au quotidien ? Autant de questions auxquelles cet ouvrage apporte des éléments de réponse.

Élaboré sous forme de fiches thématiques pour en faciliter la lecture, ce guide vise à diffuser les meilleures pratiques en matière de stratégies de propriété industrielle, de la start-up au grand groupe, en tentant de couvrir au mieux l'ensemble des questions. Volontairement rédigé de manière à offrir une lecture ponctuelle ou continue, il propose des fiches-guide et une suite logique d'actions à engager pour mettre en place et nourrir votre propre stratégie.

Afin de rendre ce guide toujours d'actualité, l'édition 2021 intègre les nouveautés liées à la loi PACTE et référence de nouvelles publications. Il remplace le Guide du Management édition 2019 et le "Livre blanc" associé. Il est à l'usage de ceux qui désirent approfondir les enjeux de la propriété intellectuelle et est disponible librement pour en faciliter la diffusion et l'appropriation des concepts abordés.



www.inpi.fr



INPI Direct

+33 (0)1 56 65 89 98



Suivez INPI France

inpi