

PME : osez la propriété intellectuelle !

Pour mieux innover et entreprendre



Préface des Ministres

Aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises doivent, pour accroître leur compétitivité, valoriser et sécuriser leur patrimoine et leur savoir-faire. Une utilisation optimisée des outils de la propriété intellectuelle permet de renforcer les actifs de l'entreprise et de développer son potentiel d'innovation.

La maîtrise de la propriété intellectuelle n'est pas réservée aux grands groupes ou à un cercle restreint d'experts. Elle est également à la portée des PME, qui ont intérêt à s'en servir pour se développer dans un environnement concurrentiel.

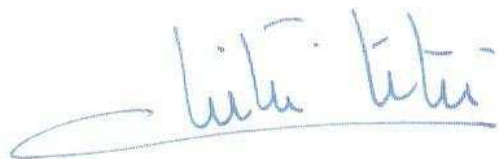
La propriété intellectuelle doit devenir pour tout dirigeant de PME un réflexe naturel et se situer au cœur même de toutes les fonctions vitales de l'entreprise.

A travers ce guide, élaboré sous la coordination de la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, nous avons souhaité promouvoir la connaissance et la pratique de la propriété intellectuelle dans les petites et moyennes entreprises, qui constituent la richesse économique de notre pays.

Par son approche délibérément pratique et décomplexante, ce manuel est destiné à sensibiliser les dirigeants de PME aux enjeux de la propriété intellectuelle, les inciter à l'intégrer dans leur stratégie et les guider dans les moments-clés de la vie de leur entreprise.

Illustré de bonnes pratiques et de cas d'entreprises, il conseille le lecteur et lui propose, étape par étape, des stratégies adaptées à sa situation.

A tous les dirigeants de PME, nous formons le souhait que ce manuel devienne l'allié de leurs futurs succès.



Christian ESTROSI
Ministre chargé de l'industrie



Hervé NOVELLI
Secrétaire d'Etat chargé du commerce, de
l'artisanat, des petites et moyennes
entreprises, du tourisme, des services et de la
consommation

Remerciements

Ce guide a été réalisé à l'initiative de la Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services (DGCIS), du Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, dans le cadre d'une étude réalisée par Bernard Julhiet Group.

Nous tenons à remercier tous les membres du Comité de pilotage : Pierre Breesé, Yann de Kermadec, Didier Noyé (Bernard Julhiet Group), Christine Kertesz (AFNOR), Kristin Speck (INPI), Béatrice Dubois (OSEO), Emma Delfau, Michel Blanc, Catherine Ducombeau, Grégoire Postel-Vinay, Boris Pennanneac'h, Muriel Freyssinet, Yves Jouot (Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi – DGCIS), qui ont contribué avec enthousiasme à sa réalisation.

Nous tenons à remercier également tous les relecteurs pour leur précieuse collaboration tout au long de l'élaboration de cet ouvrage.

Sommaire

- 1) Pourquoi la PI vous concerne ?
- 2) Comment la PI vous aide à protéger le savoir-faire de votre entreprise ?
- 3) Comment dynamiser vos projets de développement avec la PI ?
- 4) Comment coopérer efficacement avec des partenaires ?
- 5) Comment utiliser la PI à des moments clés de la vie de votre entreprise (embaucher, exporter, ...) ?
- 6) Comment mettre en pratique la PI dans votre entreprise ?

Annexes

Parcours de lecture et d'utilisation du livre

A qui est destiné ce livre ?

Ce livre s'adresse, d'abord, aux dirigeants de PME. Ils sont de plus en plus concernés par la propriété intellectuelle (PI), mais ils trouvent souvent que le sujet est « incompréhensible et rébarbatif » !

Le livre est donc aussi destiné aux partenaires du développement des PME, spécialistes ou non de la PI (INPI, IEEPI, CPI, OSEO, DRIRE, CCI, MEDEF, fédérations professionnelles, experts-comptables, consultants, ...).

Mais, plus largement, ce livre peut-être utilisé par les responsables des principales fonctions des entreprises (Stratégie, R&D, Achats, Finances, RH, ... et PI), quels que soient la taille et le secteur d'activité de ces entreprises.

Qu'est ce qui est traité ? Comment ?

Le document aborde tous les aspects du management de la PI, c'est-à-dire l'ensemble des aspects PI des fonctions et activités de l'entreprise.

Le livre part des questions classiques des dirigeants de PME, sur la PI. Chaque question fait l'objet d'un « module » de deux pages, qui permet d'avoir une vue globale de la réponse, sur papier comme à l'écran : titre, sous-titres, texte, illustrations et « L'essentiel ».

Les 38 questions, regroupées en 6 chapitres, suivent la

logique du fonctionnement de l'entreprise : innover, coopérer, ... Un résumé introduit chaque chapitre. Des annexes présentent des outils simples, des sources PI (documents et sites) et les partenaires des PME.

Quel est le fil conducteur du livre ?

Dans le prolongement du premier chapitre, qui explique la « montée en puissance » de la PI, cinq chapitres permettent de s'approprier, de manière progressive, les utilisations de la PI dans l'entreprise.

1) Pourquoi la PI vous concerne ?

La PI, c'est tout ce qui concerne la propriété des créations intellectuelles. La PI prend donc une importance croissante pour votre entreprise, car :

- La PI permet de mieux développer vos innovations puis de mieux les exploiter.
- Les droits de PI sont des ressources essentielles au service de la stratégie de votre entreprise.

2) Comment la PI vous aide à protéger le savoir-faire de votre entreprise ?

Comment identifier, développer et protéger le savoir-faire de votre entreprise ? Cette question est à la fois délicate et vitale, car le savoir-faire constitue une partie importante des ressources d'une entreprise.

La logique de la PI permet de clarifier et de structurer le management du savoir-faire de votre entreprise, donc de mieux développer votre entreprise.

3) Comment dynamiser vos projets de développement avec la PI ?

Votre entreprise mène des projets de développement (produits nouveaux, ...) ; elle fait donc des créations intellectuelles. La PI permet de protéger ces créations. Mais la PI joue aussi un rôle très important, en amont, pour dynamiser la « production » des créations. En effet, la PI permet de bien s'informer et de créer de nouvelles solutions, en s'inspirant des solutions existantes.

4) Comment coopérer efficacement avec des partenaires ?

L'innovation passe, de plus en plus, par des coopérations (co-développement client/fournisseur, partenariat commercial, projet de recherche européen (PCRD) ou national (FUI, ANR, ...)). La PI permet aux partenaires de définir, ensemble, les règles du jeu pour un projet. Des règles, bien comprises, permettent de développer la confiance et les « gains » pour chaque partenaire.

5) Comment utiliser la PI à des moments clés de la vie de votre entreprise (embaucher, exporter, ...) ?

La PI est au cœur des projets de développement, en particulier, pour les projets de coopération. La PI joue également un rôle important :

- pour des activités courantes de votre entreprise : embauches, achats, ventes, exportations, lancement d'un nouveau produit ou service, ...
- dans des situations plus exceptionnelles : création ou cession de l'entreprise, problèmes de contrefaçon, ...

6) Comment mettre en pratique la PI dans votre

entreprise ?

La PI concerne maintenant, à des degrés divers, toutes les fonctions de l'entreprise. Il est donc important de coordonner, au quotidien, toutes les activités PI dans votre entreprise.

La PI est une fonction complexe. Son bon fonctionnement repose donc, principalement, sur les compétences PI des collaborateurs de votre entreprise.

Quel « parcours de lecture » choisir ?

La structure du livre est prévue pour permettre des utilisations variées. La lecture sera plus ou moins rapide en fonction des connaissances de l'utilisateur et de ses besoins. Les résumés des chapitres, les modules de deux pages et les sous-titres des modules facilitent beaucoup le « feuilletage » et la lecture rapide.

Il est également pratique d'aller directement à un module, à partir de la table des matières ou du glossaire-index.

Après une première lecture plus ou moins approfondie, ce sera le mode d'utilisation naturel. Ce livre sur la PI peut ainsi devenir, pour chacun, un outil simple, pratique et d'utilisation courante.



Chapitre 1

1) Pourquoi la PI vous concerne ?

La PI, c'est tout ce qui concerne la propriété des créations intellectuelles.

La PI prend donc une importance croissante pour votre entreprise, car :

- **La PI permet de mieux développer vos innovations puis de mieux les exploiter.**
- **Les droits de PI sont des ressources essentielles au service de la stratégie de votre entreprise.**

Questions traitées dans ce chapitre :

- *Les PME utilisent-elles la PI ?*
- *Que dit-on de la PI ?*
- *La PI, concrètement, de quoi s'agit-il ?*
- *La PI, une affaire de spécialistes ?*

Les PME utilisent-elles la PI ?

Wattwiller : H2O+créativité+PI = €

Comment déclencher un succès économique en exploitant une source d'eau minérale ? Grâce à une innovation marketing, Wattwiller a ouvert le marché des eaux minérales pour la restauration de luxe et l'épicerie fine. Cette PME a délibérément choisi des emballages somptueux, protégés par dessins et modèles. Elle a protégé les signes tels que « Wattwiller », « zéro nitrate » et « l'eau rare » pour créer un marché nouveau et valoriser de manière significative une PME dans un domaine pourtant très traditionnel.

Grégoire : naissance d'un leader

James Grégoire dirigeait une petite entreprise de réparation de machines agricoles fondée par son père. Il observe que la vendange mécanique peine à convaincre les grands crus. Les secoueurs de ces machines battent la végétation de manière « sauvage », ce qui blesse les ceps. Perfectionniste, il se lance dans la conception d'un nouveau tracteur enjambeur équipé de secoueurs en forme d'épingle à cheveux, beaucoup

moins agressifs. Brevetés en 1994, les secoueurs « ARC » permettent aux machines à vendanger Grégoire de pénétrer les grands vignobles. Le succès est tel que « le soleil ne se couche jamais sur les machines Grégoire » : le Chili, l'Australie, l'Afrique du Sud sont autant de pays d'export.

Un concurrent se met à équiper ses machines avec des secoueurs recourbés. Mais comme il détient un brevet qui pourrait gêner Grégoire, les deux sociétés s'observent, sans déclencher une bataille juridique dont les gagnants auraient été leurs concurrents communs.



Le développement de ce nouveau marché attise la convoitise d'une société de machinisme agricole. Elle rachète une entreprise artisanale titulaire d'un brevet pionnier, et attaque Grégoire. La différence technique est subtile, mais une démonstration pédagogique, s'appuyant sur des maquettes au 1/10^{ème} permet de convaincre le juge de l'absence de contrefaçon.

Autre souci, des industriels tunisiens proposent des secoueurs de seconde monte à bas prix. Ces pièces de rechanges pillent une partie du marché de Grégoire, et présentent en outre une moindre qualité. Plutôt que d'engager des procès longs et coûteux,

Grégoire choisit une forme plus élaborée, industrialisable seulement par un procédé complexe. Ces nouveaux secoueurs font l'objet d'un brevet de perfectionnement. Cette « barrière à l'entrée » technique et juridique permet de résoudre le problème.

20 ans après le lancement du premier secoueur « ARC », Grégoire est racheté par un géant du machinisme agricole.

James Grégoire a-t-il abandonné le monde du vin et de la PI ? Pas vraiment : il exploite aujourd'hui avec ses deux fils trois grands crus bordelais, dont les noms sont déposés à titre de marque dans de nombreux pays. Lorsque le distributeur chinois de « CHATEAU LA RIVIERE » a voulu faire une infidélité en distribuant un vin local sous cette appellation, la marque a été bien utile.

Fors : innover grâce au brevet d'un concurrent

Bruno Bouan est un entrepreneur. Il a créé en France, le marché des systèmes antivols pour cassettes et CD, en distribuant les produits d'un fabricant danois qui avait conçu ces antivols. Ce dernier, voyant le marché français se développer, a décidé de distribuer directement ses produits en France. Et s'appuyant sur ses brevets, il entendait bien écarter son ancien distributeur, FORS. Bruno Bouan a réagi au quart de tour : étude des brevets de son fournisseur, analyse des forces et faiblesses, recherches sur toutes les solutions d'antivol pour cassettes décrites dans des brevets et séances de créativité avec un

bureau d'étude pour créer son propre produit. Le Conseil en PI vérifie que le nouveau produit échappe bien aux brevets de son fournisseur, et met sous surveillance les demandes de brevets en cours d'examen. Le soutien d'OSEO a été décisif pour financer le développement. Résultat : FORS a conçu un antivol qui non seulement échappe aux brevets existants, mais s'avère lui même innovant et brevetable ... et remporte un prix de l'innovation. FORS, à l'origine simple distributeur, est maintenant devenu un acteur majeur du secteur, titulaire de nombreux brevets et continuellement innovant.

Les motivations des patrons de PME

Interrogés sur leur motivation à déposer des brevets, 70% des dirigeants de PME répondent : « Se protéger des attaques, garantir la liberté d'exploitation ». Les autres motivations sont la lutte contre la contrefaçon, la gêne de la concurrence, la communication d'une image innovante et le renforcement des coopérations techniques et des partenariats commerciaux.

Par ailleurs, plusieurs études ont mis en évidence une corrélation entre le dynamisme de la politique PI des PME, leur croissance et leur rentabilité.

L'essentiel

- * La PI n'est pas réservée aux entreprises High-tech.
- * La PI n'est pas une fin en soi : elle conforte une démarche globale d'innovation et de créativité.
- * La PI est au service de la stratégie de l'entreprise.

Que dit-on de la PI ?

Quelques dirigeants de PME sont d'ardents supporters de la PI, mais beaucoup ont encore une vision assez négative de la PI : quelque chose de compliqué, rébarbatif, réservé aux spécialistes et aux grandes entreprises, ...

Quelles sont les principales réticences des dirigeants de PME et, de manière plus générale, de ceux qui travaillent dans les entreprises ? Comment les balayer ?

« C'est trop compliqué ! »

Certains aspects de la PI sont effectivement compliqués, en particulier les procédures. Ces aspects, qui constituent une petite partie de la PI, relèvent des spécialistes. En revanche, la logique de la PI et les principaux repères qui en découlent sont accessibles à tous et surtout très utiles à tous.

« C'est trop cher ! »

Le dépôt de titres PI et leur maintien en vigueur peuvent devenir une source de dépenses importantes si l'on n'y prend pas garde.

Comme toute dépense, la PI est chère si elle est mal utilisée ... mais « elle peut aussi rapporter gros ! ». Par ailleurs, de nombreuses utilisations de la PI sont « gratuites » : chercher des idées dans les bases brevets, formaliser et dater les connaissances créées, ...

« Ce n'est pas pour moi : je suis trop petit ! »

Le savoir-faire de votre entreprise a de la valeur. Vous voulez le développer et le protéger. Il faut donc prendre en compte la protection du savoir-faire pour les achats, les ventes, la gestion du personnel, ...

En faisant cela, vous faites de la PI, comme Monsieur Jourdain « faisait de la prose ».



« Les brevets bloquent l'innovation ! »

La contestation de la PI – notamment celle des brevets – est aussi ancienne que la PI elle-même.

Sans entrer dans un débat qui dépasse le cadre de ce livre, on peut observer que le système des brevets a joué un rôle majeur pour le progrès technique depuis deux siècles.

Internet, en facilitant l'accès aux bases brevets, amplifie encore ce rôle.

« Le secret est la meilleure des protections ! »

Le secret est un mode de protection naturel et utile. Une partie importante du savoir-faire de l'entreprise ne peut être protégée que par le secret.

Mais les entreprises sont de plus en plus « ouvertes » et elles coopèrent avec des partenaires variés. La PI est alors très utile pour faciliter les coopérations et organiser le secret en posant quelques « verrous » qui garantissent que « le secret reste bien gardé ».

« Je ne pourrai pas me défendre ! »

Lutter contre des contrefacteurs, notamment dans certains pays, peut se révéler difficile et cher. Il faut en tenir compte dans sa stratégie : éviter ces pays, choisir et encadrer un partenaire adapté, ...

Au minimum, en France, il peut être très utile de disposer de droits de PI. Cela permet d'éviter que des entreprises qui copient vos produits dans des pays variés, les vendent

en France en toute légalité.

« Je n'ai personne pour s'en occuper ! »

Effectivement, dans une PME, le dirigeant doit s'occuper en direct de la PI avec, quand c'est nécessaire, l'aide de spécialistes externes.

Mais il suffit que le dirigeant se soit approprié les principaux repères de la PI, pour qu'il en fasse un levier privilégié de son management.

« En période de crise, ce n'est pas ma priorité ! »

En période de crise, la priorité c'est le court terme !

Cependant, les périodes de crise permettent également de saisir des opportunités et de développer rapidement des innovations. La PI peut contribuer à la réussite de ces « virages ».

Investir dans l'innovation et la PI en période de crise, c'est se préparer à être plus compétitif que ses concurrents lorsque la situation économique s'améliorera.

L'essentiel

* L'image que l'on a de la PI est souvent décalée de la réalité.

* Certaines critiques de la PI sont en partie justifiées, mais les choses évoluent vite ...

* La PI, c'est vraiment une opportunité pour votre entreprise.

La PI, concrètement, de quoi s'agit-il ?

Chaque « acteur » a sa vision de la PI

La PI est un sujet difficile à cerner, car elle recouvre des réalités différentes d'un utilisateur à l'autre :

- Le juriste : « *Ce sont des règles juridiques (le Code de la PI) ».*
- Le financier : « *Ce sont des actifs immatériels, des ressources clés pour le développement de l'entreprise ».*
- Le commercial : « *C'est un moyen pour lutter contre la copie ».*
- L'ingénieur : « *C'est le secret espoir de devenir un jour inventeur et reconnu comme tel ».*
- Le documentaliste : « *C'est une mine d'informations (bases brevets, ...) ».*
- Le spécialiste du management de l'innovation : « *C'est un langage commun qui aide les équipes à coopérer et innover ».*
- L'économiste : « *C'est un indicateur de la capacité d'innovation des entreprises et des pays ».*
- Le politique : « *C'est un outil qui permet de trouver un équilibre entre les intérêts des créateurs et ceux de la collectivité ».*
- ... et pour un dirigeant d'entreprise, qui « met en musique » la plupart de ces dimensions dans son entreprise : « *C'est une synthèse à géométrie variable de tout ce qui précède » !*

La PI, c'est tout ce qui concerne la propriété des créations intellectuelles

La valeur apportée par les entreprises aux produits et services qu'elles commercialisent est de plus en plus « immatérielle » : conception des produits, méthodes de production, marketing, achats, communication, vente, ... La valeur « immatérielle » des produits et services est le résultat du travail intellectuel des salariés des entreprises. Quand ces salariés innover, ils font des créations intellectuelles. Qui est propriétaire de ces créations intellectuelles ? Qui a le droit de les copier ?

Le but du droit de la propriété intellectuelle est de répondre à ces questions aussi importantes que délicates. Le principe général du droit de la PI est le suivant : ceux qui font des créations intellectuelles nouvelles ont le droit d'interdire aux autres de copier ce qu'ils ont créé. La durée de ce droit est limitée, sauf pour les marques. Par ailleurs, pour les brevets, l'invention est publiée, ce qui permet aux autres de s'en inspirer et de mieux innover.

Ce contrat « gagnant-gagnant » entre les créateurs et la Collectivité paraît simple. Sa mise en œuvre peut se révéler délicate, notamment quand deux créations intellectuelles sont « proches » l'une de l'autre. Le droit de la PI n'est pas une science exacte !

Des protections variées adaptées à des créations intellectuelles variées

Les créations intellectuelles prennent des formes très variées : un procédé de fabrication, un logo, la forme d'un flacon, un logiciel, une vidéo, ... Les droits de PI associés sont donc eux-mêmes très variés.

Propriété intellectuelle	
Propriété industrielle	Droit d'auteur
Brevets	Droits des auteurs
Marques	Droits voisins
Dessins et modèles	
Droits spécifiques	

Les droits de PI sont regroupés en deux branches principales :

- La propriété industrielle avec les brevets (inventions techniques), les marques (signes distinctifs) et les dessins et modèles (choix esthétiques).
- Le droit d'auteur pour le droit des auteurs et les droits voisins (artistes interprètes, ...).

Des droits spécifiques (pour les bases de données, les obtentions végétales, le savoir-faire, ...) complètent ces deux branches principales.

Manager la PI dans l'entreprise

Manager la PI dans une entreprise, c'est manager l'ensemble des aspects PI qui concernent :

- les fonctions de l'entreprise (DG, stratégie, R&D, achats, RH, juridique, commercial, ...);
- les activités transversales (projets d'innovation, exportation, ...);
- des situations spécifiques (création d'une entreprise, partenariat, ...).

Manager la PI dans une entreprise, c'est donc manager cette entreprise en intégrant bien tous les aspects PI.

Actuellement, la PI prend de plus en plus sa place au cœur de la vie des entreprises, pour deux raisons :

- la PI permet de mieux développer les innovations puis de mieux les exploiter ;
- les droits de PI deviennent des ressources essentielles pour la stratégie des entreprises.

L'essentiel

* **Le droit de la PI**, c'est un « code de la route » pour les entrepreneurs.

* **Les droits de PI**, ce sont des ressources clés pour développer l'entreprise.

* **Les bases PI**, ce sont des sources d'information très riches, qui sont précieuses pour l'entreprise.

* **La logique de la PI**, c'est un « langage commun » pour coopérer, créer, innover et vendre.

La PI, une affaire de spécialistes ?

On n'a pas appris la PI à l'école !

« La PI, c'est une affaire de spécialistes ! ». Cette idée, encore largement répandue, avait un sens dans une économie principalement « matérielle », cloisonnée et taylorisée. Ce n'est plus le cas dans une économie mondialisée, dans laquelle un nombre croissant de « travailleurs intellectuels » utilisent des technologies de l'information et de la communication de plus en plus puissantes.

Actuellement, il faut vraiment être bien inspiré pour s'intéresser à la PI. Cela paraît compliqué, contraignant et, en plus, ... on ne l'a pas appris à l'école !

Mais les choses changent. L'INPI a lancé en 2004 le programme Génération Innovation dont le but est de donner aux enseignants des repères sur la PI pour qu'ils puissent les intégrer dans leurs cours de gestion, de technologie, de philosophie, ... Plusieurs milliers d'enseignants du secondaire ont déjà été formés, pour leur plus grande satisfaction et celle de leurs élèves.

Nous pratiquons tous, au quotidien, l'exercice délicat de la confidentialité

Aujourd'hui, nous sommes, de plus en plus, des travailleurs intellectuels. Nous nous inspirons des créations intellectuelles existantes pour faire, collectivement, de nouvelles créations intellectuelles.

Pour cela, nous passons beaucoup de temps à communiquer avec les autres, dans notre entreprise et avec l'extérieur. A chaque fois, les mêmes questions se posent : que faut-il demander ? Que faut-il dire ? Que faut-il ne pas dire ?

En nous posant ces questions et en y apportant des réponses, nous faisons de la PI. En effet, nous contribuons au développement et à la protection du « patrimoine intellectuel » de notre entreprise.

Toutes les fonctions de l'entreprise sont maintenant concernées par la PI

Pour des raisons variées, pratiquement toutes les fonctions de l'entreprise sont maintenant concernées par la PI.

- La Direction intègre la PI dans sa stratégie et prend les décisions clés : dépôt de titres, partenariats, ...
- La fonction finance suit, avec attention, la valeur du patrimoine de l'entreprise, les investissements PI, les aspects fiscaux ...
- La fonction juridique intègre des clauses PI dans les contrats et traite les litiges éventuels, ...
- La fonction R&D s'inspire des brevets existants et protège les solutions techniques créées, ...
- La fonction achats prend en compte les aspects PI dans ses négociations, en particulier pour l'achat de prestations intellectuelles, ...
- La fonction commerciale, en prise directe avec les

clients, joue un rôle clé dans la détection des contrefaçons, ...



Qui peut vous aider pour la PI ?

La PI est un sujet complexe. Les pratiques PI varient en fonction des pays et des sujets traités. Toutes les entreprises font donc appel à des spécialistes, le plus souvent externes (voir annexe 6) :

- le personnel de l'INPI, un « premier contact » naturel ;
- les Conseils en propriété industrielle, pour les dépôts des titres (brevets, marques, ...) et l'analyse

des titres des concurrents ;

- les avocats spécialisés en PI, pour les contrats et les litiges.

La PI est un outil de dialogue entre les fonctions

Toutes les fonctions de l'entreprise coopèrent avec une finalité commune :

- développer et protéger les ressources (principalement intellectuelles) de l'entreprise ;
- exploiter au mieux ces ressources pour développer l'activité de l'entreprise.

Il paraît donc logique que la PI soit un « outil de dialogue » entre les fonctions.

Un sous-traitant automobile l'a expérimenté récemment. Ses principaux responsables préparaient un transfert de technologie. Ils ont donc cherché à définir le « juste nécessaire » de ce qu'il fallait transmettre. Ce faisant, ils ont créé une vision partagée du savoir-faire clé de l'entreprise et ils ont identifié plusieurs pistes pour développer de nouveaux produits et améliorer les coopérations entre leurs fonctions.

L'essentiel

- * La PI devient, de plus en plus, l'affaire de tous.
- * Chaque fonction met en œuvre des aspects PI spécifiques, avec l'aide éventuelle de spécialistes.
- * La PI est un langage commun : un outil de dialogue entre les fonctions.

Chapitre 2

2) Comment la PI vous aide à protéger le savoir-faire de votre entreprise ?

Comment identifier, développer et protéger le savoir-faire de votre entreprise ?

Cette question est à la fois délicate et vitale, car le savoir-faire constitue une partie importante des ressources d'une entreprise. La logique de la PI permet de clarifier et de structurer le management du savoir-faire de votre entreprise, donc de mieux développer votre entreprise.

Questions traitées dans ce chapitre :

- *Comment développer et protéger le savoir-faire de votre entreprise ?*
- *Comment communiquer « au juste nécessaire » dans l'entreprise et avec l'extérieur ?*
- *Comment bien capitaliser ce qui est créé et utilisé par votre entreprise ?*
- *Comment choisir entre brevet et secret ?*

Comment développer et protéger le savoir-faire de votre entreprise ?

Le savoir-faire : qu'est ce que c'est ?

Les dirigeants de PME sont convaincus, avec raison, que le savoir-faire de leur entreprise a beaucoup de valeur. Ils disent souvent qu'ils se font « piquer » leur savoir-faire, notamment par leurs donneurs d'ordre ! Mais en quoi consiste, concrètement, ce savoir-faire ?

Le savoir-faire d'une entreprise, c'est « tout ce qu'elle sait faire » : méthode de vente, gamme de fabrication, ...

Mais pour se prévaloir de ce savoir-faire dans des contrats de coopération ou de transfert de technologie, comme pour s'opposer à un usage « indélicat » de son savoir-faire par un concurrent, il est nécessaire de l'identifier, de le formaliser et de le conserver secret.

Le savoir-faire constitue donc, clairement, une partie très importante des ressources d'une entreprise. Mais ce savoir-faire est souvent difficile à repérer et à conserver.

Dans ce contexte, la PI est très utile :

- Le droit de la PI permet de bien cadrer les relations contractuelles entre les différents acteurs, en interne et avec les partenaires externes.
- Les droits de PI jouent le rôle de « ciment » du savoir-faire, car l'entreprise formalise et s'approprie ce qui est créé par ses salariés.
- La logique de la PI permet d'identifier le savoir-faire de valeur et de le développer.

Comment identifier le savoir-faire « de valeur » ?

Le savoir-faire de valeur se trouve dans toutes les fonctions de l'entreprise, en particulier la R&D. Il prend donc des formes extrêmement variées. Comment identifier ce savoir-faire de valeur ?

La question est complexe. La meilleure façon d'y répondre est de se poser collectivement quelques questions de bon sens, qui sont imprégnées des principes de la PI :

- Quels sont les savoir-faire que nos concurrents/clients/fournisseurs aimeraient copier chez nous ? Pourquoi ?
- Ce savoir-faire (ou un savoir-faire similaire) est-il facilement accessible dans le domaine public (ce qui n'est pas 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 ? »

La distinction entre « savoir comment » et « savoir pourquoi », qui se complètent, est importante. Le « savoir comment » permet de réaliser à l'identique. Le « savoir pourquoi » permet d'avoir la traçabilité des choix de conception, donc de mieux innover.

En découvrant cette distinction, un ingénieur français qui pilotait « dans la douleur » un transfert de technologie avec une entreprise indienne, a réalisé qu'il avait enfin une clé pour résoudre ses problèmes. Malheureusement, sa joie a été de courte durée. Au bout de quelques minutes, il a déclaré : « Le problème, c'est que tous nos documents mélangent les deux ... ».

Comment développer le savoir-faire de votre entreprise ?

En théorie, c'est assez simple. On revient au problème du réservoir qui a des fuites et que l'on remplit. Il faut avoir le maximum de débit de remplissage et le minimum de fuites.

Pour le « remplissage », la source principale est le domaine public. On peut y trouver, plus ou moins facilement, une partie importante du savoir-faire que l'on cherche, avec l'aide de fournisseurs, d'experts, ... Si le savoir-faire recherché n'est pas dans le domaine public, on gagne souvent beaucoup de temps en identifiant ceux qui le possèdent et en coopérant avec eux (échange d'informations, benchmarking, achat d'une prestation intellectuelle, licence de droits de PI, ...). L'entreprise innove, en permanence, sous des formes variées. Les projets d'innovation créent du savoir-faire. Une bonne capitalisation des connaissances issues des projets d'innovation paraît donc essentielle pour mémoriser et développer le savoir-faire de l'entreprise. Du côté des « fuites », il faut bien sûr éviter de

transmettre à l'extérieur des informations confidentielles. Mais cela ne suffit pas. L'expérience montre que l'essentiel des pertes de savoir-faire des entreprises est plutôt lié à des aspects RH : intégration des nouveaux embauchés, transmission de poste, modes de coopération internes, capitalisation des expertises, ... La logique de la PI, qui aide à bien capitaliser et à bien communiquer, contribue donc directement au développement du savoir-faire de l'entreprise.

Comment protéger juridiquement le savoir-faire de votre entreprise ?

Si l'on veut protéger juridiquement un savoir-faire, il faut le formaliser, le dater de manière probante et le rendre « non accessible au public ».

De manière complémentaire, la protection du savoir-faire doit être prise en compte dans des contrats de types variés (contrats de travail, contrats d'achat, accords de confidentialité, contrats de coopération, ...). Ces aspects contractuels sont développés dans les chapitres 3 à 6.

L'essentiel

- * Le savoir-faire constitue une partie très importante des ressources d'une entreprise.
- * Développer et protéger le savoir-faire d'une entreprise, c'est d'abord du bon sens.
- * Le droit de la PI, les droits de PI et surtout la « logique de la PI » vous aident à identifier, développer et protéger le savoir-faire de votre entreprise.

Comment communiquer « au juste nécessaire » dans l'entreprise et avec l'extérieur ?

Communiquer « au juste nécessaire » : une compétence clé

Nous avons tous en tête des anecdotes de « fuites » d'informations idiotes : conversation entendue dans un train, document oublié à la photocopieuse, courriel qui part vers de mauvais destinataires, ... Il faut, bien sûr, éviter ces « loupés », mais ils ne représentent qu'une petite partie d'une question qui nous concerne de plus en plus : comment communiquer « au juste nécessaire » ?

Les situations sont très variées en fonction des interlocuteurs (clients, fournisseurs, collègues, ...) et des sujets. La question se pose pour les informations qui « sortent » de l'entreprise, pour les informations qui « entrent » dans l'entreprise (informations confidentielles, informations mal contrôlées, ...) et les échanges d'informations « à l'intérieur » de l'entreprise.

Ainsi, la question se pose donc dès qu'il y a une coopération interne et/ou externe.

Communiquer à chacun, à un moment donné, tout ce qu'il faut et rien de plus est un art difficile, qui devient une compétence individuelle et collective essentielle.

Les « paranos du secret » sont contre-productifs. Les « gaffeurs », qui disent n'importe quoi à n'importe qui, sont très dangereux.



Chaque salarié a une obligation de confidentialité

Par le Code du travail, chaque salarié a une obligation de confidentialité. Mais cette règle doit être comprise et intégrée, de manière naturelle, si l'on veut communiquer efficacement.

Le salarié peut, si cela ne porte pas préjudice à son entreprise, communiquer à l'extérieur les informations qui sont dans le « domaine public ». En revanche, il ne doit jamais communiquer le savoir-faire protégé par l'entreprise.

Par ailleurs, si l'activité du salarié est concernée par des

contrats passés par l'entreprise (accords de confidentialité, contrat de coopération, ...), il doit comprendre ses obligations et, bien sûr, les respecter.

Le responsable PI d'une entreprise a été surpris, d'entendre le chef d'un projet d'innovation dire, au cours d'une réunion : « *Maintenant qu'on a signé un accord de confidentialité avec l'entreprise X, on peut tout se dire ...* ». En lui demandant de préciser, le responsable PI a découvert que son interlocuteur n'avait pas compris que l'accord engageait des personnes précises sur un contenu précis ... et qu'il n'était pas le seul dans ce cas !

Bien communiquer, c'est d'abord du bon sens

Pour bien communiquer, il est utile de se poser les bonnes questions de base. *Communiquer quoi ? à qui ? pourquoi ? comment ? quand ?*

Face à une personne, on peut utiliser des questions complémentaires :

- Que veut-il savoir ?
- Que sait-il déjà ?
- Qu'est ce que je dois/peux lui dire ?

Pour la transmission d'une information ou d'un document, les questions complémentaires éventuelles sont :

- A qui ce document serait-il utile ?
- Qui est « autorisé » à lire ce document ?
- A qui je dois/peux le diffuser ? quand ?

Les entreprises ont parfois une classification pour leurs

documents (par exemple : secret, confidentiel, non classifié). Cette classification définit le marquage et la communication des documents, ce qui simplifie le choix de ce qui est transmis.

En revanche, pour les échanges oraux, c'est plus subtil. Le bon sens et la logique de la PI sont alors très utiles.

La logique du brevet aide à communiquer « au juste nécessaire »

Les brevets doivent permettre aux personnes d'un métier de copier et d'améliorer ce que d'autres ont inventé. Les règles de formalisation d'un brevet peuvent donc aider à créer un « langage commun » :

- bien définir le domaine correspondant au sujet traité et se focaliser sur ce domaine ;
- nommer les éléments et utiliser toujours les mêmes termes ;
- utiliser la check-list des questions du mémo-innovation (inspirée du brevet) ;
- insister sur la traçabilité des choix de conception ;
-

Si l'on souhaite, dans certains cas, faire de la « langue de bois », il suffit d'utiliser les caractéristiques contraires !

L'essentiel

* Communiquer « au juste nécessaire » devient, dans l'entreprise, « la » compétence clé.

* La logique de la PI aide à communiquer « au juste nécessaire ».

Comment bien capitaliser ce qui est créé et utilisé par votre entreprise ?

Le savoir-faire, c'est du concret

Le savoir-faire désigne, dans le sens commun, tout ce que l'on sait faire dans une entreprise. Mais lorsqu'on veut se prévaloir d'un savoir-faire dans un contrat (accord de transfert de technologie, contrat de confidentialité), ou dans un litige (concurrence déloyale, détournement de savoir-faire,...), il ne suffit pas de déclarer qu'on « possède un savoir-faire considérable ». Il faut être en mesure d'établir objectivement en quoi consiste ce savoir-faire, à une date donnée. Il faut donc organiser la « traçabilité » de ce savoir-faire, ainsi que sa datation, d'une manière indiscutable. Cela nécessite un peu de rigueur et d'organisation, mais ne coûte rien.

Le cahier de laboratoire

Le cahier de laboratoire peut être utilisé pour « enregistrer » du savoir-faire : il s'agit d'un registre tenu par chaque personne susceptible d'innover, dans lequel il note au jour le jour ses idées, résultats expérimentaux, essais, ... Chaque page est datée, signée, et visée par un témoin. Le cahier permet d'établir l'état des connaissances de l'entreprise, à une date donnée. C'est en quelque sorte la main-courante et le journal intime du créateur et de l'innovateur.

Pour bien faire, il peut être déposé chez un huissier une fois rempli, pour renforcer sa qualité probante. Il permet

aussi de retrouver plusieurs années plus tard des résultats et des idées anciennes.

L'avantage du cahier de laboratoire est de s'inscrire dans un cadre connu en France et à l'étranger. Mais d'autres solutions sont possibles, telles que le dépôt régulier d'enveloppes Soleau¹ ou de plis cachetés CNISF, ou tout autre moyen d'enregistrement des connaissances sous une forme raisonnablement probante.

Pourquoi tenir un cahier de laboratoire ?

Etre en mesure d'apporter la preuve de l'état des connaissances – du savoir-faire – à une date donnée présente plusieurs avantages :

- Le cahier de laboratoire est un « réservoir » d'inventions potentiellement brevetables ; il permet, de plus, de justifier le nombre d'hommes-mois imputés au Crédit d'impôt-recherche.
- Avant l'engagement d'une coopération, il est important d'établir objectivement l'étendue des connaissances détenues par chaque partie, afin de limiter l'incidence d'un accord de confidentialité sur des connaissances qui étaient détenues avant que le partenaire ne les ait communiquées.
- Pendant les négociations d'un projet de collaboration, et pendant le déroulement de la

¹ Les enveloppes Soleau sont vendues par l'INPI (15 € en 2009)

collaboration, le cahier de laboratoire est utile pour assurer une traçabilité des idées et résultats : il permet d'établir qui a été à l'origine de telle ou telle avancée technique, et donc titulaire des droits de propriété industrielle.

- Droit de possession antérieure : si un concurrent dépose un brevet sur une invention dont les caractéristiques techniques sont décrites, antérieurement, dans le cahier de laboratoire de l'entreprise, cette dernière pourra poursuivre l'exploitation des résultats qu'elle détenait avant le dépôt du brevet par son concurrent. Dans la pratique, cette protection se révèle très limitée : cette exception au droit du brevet est peu reconnue hors de France et elle est strictement limitée aux connaissances explicitement décrites dans le cahier de laboratoire.

Ne pas surestimer la portée du savoir-faire

Le savoir-faire est important, mais il ne remplace pas un titre de propriété industrielle. Si des précautions ne sont pas prises pour le formaliser et le conserver secret, il est illusoire de vouloir opposer des droits à des tiers. Trop souvent, on voit dans des contrats des clauses basées sur du « savoir-faire », alors que rien n'a été prévu pour identifier réellement ce savoir-faire. Le contrat devient alors une coquille vide, qui peut faire penser au conte « Le roi est nu ».



« Le contrat fait la loi entre les parties »

Seul le contrat permet d'organiser les conditions et les limites dans lesquelles un partenaire peut utiliser un savoir-faire confidentiel.

L'essentiel

- * Organiser la traçabilité du savoir-faire par des mesures simples mais rigoureuses.
- * Ne pas surestimer la portée du savoir-faire, surtout lorsqu'il est mal identifié et le secret mal préservé.

Comment choisir entre brevet et secret ?

Le secret pour éviter d'être copié

Il est parfois possible de conserver des choix techniques secrets : des tours de main concernant un processus de fabrication ; des paramètres dans un procédé industriel, une formulation acquise par l'expérience, une composition particulière difficile à vérifier par des analyses simples, ...

Le secret offre alors une bonne alternative au brevet, à condition de prendre des mesures efficaces pour éviter toute divulgation.

La durée de vie d'un secret est variable : elle dépend des efforts qu'un concurrent doit mener pour aboutir aux mêmes connaissances. Elle dépend aussi des dispositions prises pour limiter le nombre de personnes (collaborateurs, fournisseurs, clients, prospects...) susceptibles d'accéder aux informations secrètes.

Breveter, c'est publier !

Il faut être conscient du fait que la publication d'un brevet, qui intervient automatiquement dix-huit mois après le dépôt, permettra aux concurrents de prendre connaissance de l'invention. Certes, ils ne pourront pas exploiter industriellement l'invention brevetée, dans les pays où le brevet est valable. Mais en consultant le brevet publié, un tiers pourra stimuler sa propre créativité, et

s'inspirer de l'invention décrite pour trouver une autre solution échappant peut-être à la portée du brevet.

	Secret	Brevet
Qu'est ce qui est protégé ?	Toute information ayant une valeur	Caractéristiques techniques
Conditions de validité juridique	Peu exigeantes (information non connue des personnes du secteur concerné)	Strictes (nouveau, activité inventive, suffisance de description)
Modalités d'obtention	Organisation du secret	Dépôt + examen
Effet d'une divulgation	Fin de la protection	Sans effet, si la divulgation est postérieure au dépôt
Portée de la protection	Toute l'information non divulguée. Mondiale	Fixée par les revendications Limitée aux pays où le brevet est étendu
Opposabilité aux tiers	Faible (contrat ou acte illicite)	Fabrication, commercialisation, détention
Protection contre un brevet ultérieur	Faible (possession antérieure)	Radicale : invalide le brevet ultérieur
Sanction en cas de violation	Faible	Interdiction de poursuivre l'exploitation et dommages-intérêts
Durée de la protection	Tant que le secret est préservé	20 ans maximum

Brevet et secret sont complémentaires

Lorsqu'une entreprise va déposer un brevet elle souhaite, de manière naturelle, limiter le savoir-faire qu'elle communique. Attention, cela peut conduire à un brevet fragile : pour être valable, l'invention doit être décrite, de façon claire et complète, pour que l'invention soit effectivement réalisable par un « homme du métier ». Il faut donc bien définir, au départ, ce que l'on veut breveter et ce que l'on veut garder secret.

Le cas des inventions de procédé

Lorsque l'invention porte sur un procédé qui ne laisse aucune trace sur le produit final, la preuve d'une contrefaçon peut s'avérer problématique, mais pas impossible : une saisie-contrefaçon permet de vérifier comment le contrefacteur présumé procède, et ce dernier devra prouver qu'il exploite un procédé autre que celui qui est protégé par le brevet.

Le secret, puis le brevet ?

Les idées et les créations techniques doivent toujours, dans un premier temps, être protégées par le secret. Breveter, c'est décider de « sortir du secret », lorsque les enjeux le justifient. Le secret doit être préservé bien sûr jusqu'au dépôt de la demande de brevet, sinon l'invention serait divulguée et le brevet nul. Parfois, au contraire, il peut être opportun de divulguer volontairement une invention, pour éviter qu'un tiers aboutissant au même résultat ne dépose, lui, un brevet.

Et la formule du Coca-Cola® ?

La formule du Coca-Cola® n'a pas été brevetée. N'est ce pas la meilleure preuve de l'efficacité du secret ? Aujourd'hui, les techniques d'analyse chimique permettent facilement de reconstituer la formule d'une composition. Ce qui reste difficile à déterminer c'est l'origine de certains produits, tels que la région de culture des noisettes qui font du Nutella® une pâte à tartiner au goût incomparable.

Mais il faut reconnaître que le recours au secret, associé à une communication habile, valorisant le caractère mystérieux et exceptionnel d'un produit ou d'un procédé, peut constituer une excellente stratégie.

Formaliser et dater les savoir-faire secrets

Si on choisit la voie du secret, il est recommandé de rédiger un document technique détaillé, qui est déposé sous enveloppe Soleau, pli cacheté ou équivalent.

L'essentiel

- * Vérifier avant tout si le secret peut raisonnablement être maintenu suffisamment longtemps.
- * Prendre des mesures pour limiter les risques de transmission à des tiers des informations secrètes.
- * Organiser la preuve de la date et du contenu des informations secrètes.
- * Combiner, judicieusement, secret et brevet.

Chapitre 3

3) Comment dynamiser vos projets de développement avec la PI ?

Votre entreprise mène des projets de développement (produits nouveaux, ...) ; elle fait donc des créations intellectuelles. La PI permet de protéger ces créations. Mais la PI joue aussi un rôle très important, en amont, pour dynamiser la « production » des créations. En effet, la PI permet de bien s'informer et de créer de nouvelles solutions, en s'inspirant des solutions existantes.

Questions traitées dans ce chapitre :

- *Comment intégrer la PI dans vos projets d'innovation ?*
- *La PI est une mine d'informations gratuites : comment l'exploiter ?*
- *Comment s'inspirer de ce qui existe pour créer, sans contrefaire ?*
- *Qu'est-ce qui mérite d'être protégé ? Comment ?*
- *Comment créer une « marque » efficace ?*
- *Comment se démarquer par le design ?*
- *Comment intégrer la PI dans les développements logiciels ?*
- *Comment éviter les pièges PI pour mon site internet ?*
- *Comment protéger ce qui n'est pas protégeable ?*

Comment intégrer la PI dans vos projets d'innovation ?

Un projet d'innovation c'est, dès le départ, une aventure !

Avoir des idées est relativement facile. Transformer ces idées en innovations, grâce à des projets d'innovation, est plus difficile. Edison, grand innovateur, le résumait dans une formule colorée : « *L'innovation, c'est 1 % d'imagination ... et 99 % de transpiration !* ».

Le monde bouge. Vos clients vous demandent d'avoir des produits et des services toujours plus performants ... et/ou de moins en moins chers. Il faut donc souvent innover à la fois sur les produits, les services, et sur la manière de les « produire », au sens large du terme. S'il s'agit de faire une petite amélioration, bien cernée, les risques sont en général limités. En revanche, si l'on veut s'inspirer fortement de ce qu'a réalisé un concurrent, ou développer quelque chose de vraiment nouveau, ce n'est plus pareil. Le projet ne se passe jamais comme prévu. C'est toujours, plus ou moins, une aventure ... dans laquelle la PI peut jouer un rôle important, sous trois formes complémentaires :

- Il faut vérifier que vous êtes libre d'exploiter ce que votre entreprise crée (« liberté d'exploitation » par rapport aux droits de PI des tiers) ;
- Il peut être intéressant que votre entreprise s'approprie certaines caractéristiques de ce qu'elle crée (obtention de droits de PI) ;

- La PI peut vous aider à orienter, dynamiser et structurer le projet d'innovation, en lui-même.

La PI dynamise toutes les activités d'un projet d'innovation

Le succès d'un projet d'innovation est très lié à quatre grandes activités : s'informer, créer, décider et communiquer. La PI contribue au bon « fonctionnement » de ces quatre activités.

S'informer : les bases PI, en particulier les bases brevets, sont une véritable « mine d'or » pour les innovateurs (voir p. 32).

Créer : la logique des brevets permet de créer des solutions nouvelles et de les formaliser (voir p. 34).

Décider et communiquer : la PI est un langage commun qui aide, notamment, à prendre des décisions qui intègrent l'ensemble des angles de vue : stratégique, technique, commercial, financier, ...

La PI joue un rôle important dans toutes les étapes d'un projet d'innovation

Depuis plus de 30 ans, OSEO accompagne et finance de nombreux projets d'innovation. Fort de cette expérience, OSEO propose aux entreprises une démarche qui leur permet de bien structurer leurs projets d'innovation. Cette démarche prévoit :

- 3 étapes (faisabilité, développement, lancement) ;
- 5 composantes (commerciale, technique, juridique, financière, management)

La PI occupe, naturellement, une place importante dans la composante juridique.

La démarche OSEO (voir le site www.oseo.fr) peut servir d'aide-mémoire pour tous les types de projets d'innovation. Elle est particulièrement adaptée pour le développement de produits et procédés nouveaux.

Mais, les projets d'innovation connaissent souvent des virages imprévisibles, parfois même déclenchés par des événements PI ...

Il y a quelques années, une entreprise a demandé à un stagiaire élève-ingénieur de faire un état de l'art brevets pour un nouveau produit qu'elle développait depuis plusieurs mois. Deux jours plus tard, le stagiaire a découvert un brevet français, publié trois ans avant, qui protégeait une solution pratiquement identique ! Cette nouvelle a, de manière naturelle, complètement déstabilisé l'équipe. Que faire ? Finalement, après quelques péripéties, tout s'est arrangé. Le brevet français a été « détruit » par un brevet US antérieur. De plus, le titulaire du brevet US, intéressé par un savoir-faire spécifique de l'entreprise française, lui a demandé s'il était possible de faire un « échange de savoir-faire », ... échange qui s'est révélé gagnant/gagnant.

Un outil simple pour tous les projets d'innovation : le mémo-innovation

Le mémo-innovation (voir annexe 3) est un formulaire qui propose une check-list de « bonnes questions ». Il permet de formaliser, de manière simple, des idées et des innovations à des stades d'avancement divers. La trame du mémo-innovation est adaptée pour tous les types d'innovations (techniques, commerciales, stratégiques, organisationnelles, ...).

Pour une idée, quelques lignes peuvent suffire. Pour une innovation relativement stabilisée, le mémo-innovation peut être une synthèse de quelques pages qui renvoie à d'autres documents plus détaillés.

Par ailleurs, comme la trame du mémo-innovation est inspirée de la structure du brevet, cela facilite, pour quelques idées/innovations techniques, la préparation d'un éventuel dépôt de brevet.

De plus, le mémo-innovation, comme le brevet, reprend, sous forme de questions, la définition du mot « innover » : *Introduire quelque chose de nouveau dans un domaine*. Il est donc logique que ce soit un « langage commun », très naturel, pour bien innover.

L'essentiel

- * La PI contribue à dynamiser et à structurer les projets d'innovation.
- * Le mémo-innovation est un outil, à la fois simple et puissant, pour manager l'innovation.

La PI est une mine d'informations gratuites : comment l'exploiter ?

Les entreprises déposent des marques, des dessins et modèles et des brevets pour des créations qui ont, à leurs yeux, beaucoup de valeur. Les bases PI donnent donc accès au « gratin » des créations intellectuelles.

Que trouve-t-on dans les bases PI ?

Les bases PI sont spécialisées : bases marques pour les noms des produits et services, bases dessins et modèles pour les choix esthétiques et bases brevets pour les solutions techniques. Cependant, les types d'utilisation des bases, pour ces trois types de créations intellectuelles, ont des points communs.

Un bon réflexe, dès que l'on a une « idée » que l'on veut exploiter, est de consulter ces bases pour trouver des réponses aux questions suivantes : mon idée est-elle nouvelle ? Est-elle libre d'exploitation (droits de PI existants) ? Est-elle protégeable ?

Un autre bon réflexe est de consulter ces bases, en amont des projets, pour mieux connaître ce qui existe et chercher des idées : quels sont les droits de PI de mon partenaire et/ou concurrent ? Quel est l'état de l'art pour un projet d'innovation que l'on démarre ? Quelles sont les solutions qui existent

pour un problème technique, dans mon domaine ... et dans d'autres domaines ?

L'utilisation approfondie des bases, en particulier pour les bases brevets, demande bien sûr un apprentissage et de la pratique (voir annexe 2).

Les bases PI peuvent être utilisées pour des recherches ponctuelles et, en continu, pour faire de la veille.

Le site de l'INPI (www.inpi.fr) est un point d'entrée remarquable pour utiliser, gratuitement, des bases PI.



Les bases marques : un dictionnaire de noms remarquables

Plus de deux millions de marques peuvent être consultées sur le site de l'INPI. La plupart de ces marques sont déposées seulement pour quelques produits et services (vêtements, voyages, ...), regroupés en « classes ». Elles sont donc, sauf s'il s'agit de marques notoires, utilisables dans les autres classes (45 classes).

Beaucoup de slogans sont déposés sous forme de marque (« A fond la forme » pour Décathlon, « La technologie en action » pour Sagem, ...). C'est une source très intéressante pour « jouer avec les mots » et créer des noms de produits et de nouveaux slogans.

Les bases dessins et modèles : une galerie de formes esthétiques

Il n'est pas facile de vérifier qu'une forme que l'on a créée n'est pas déjà protégée. En revanche, contrairement aux marques pour lesquelles on imagine très souvent des termes qui sont déjà déposés, il est rare que l'on soit contrefacteur d'un modèle, si on ne « connaît » pas le produit protégé.

La base dessins et modèles de l'INPI, qui rassemble plus d'un million de modèles, peut être « feuilletée », comme un album photo, ... ce qui donne toujours des idées. On peut orienter son parcours avec les classes (32) puis les sous classes (219) ou partir des noms des produits (6797 dans la classification de Locarno).

Les bases brevets : le grand catalogue des solutions techniques

Les bases brevets regroupent 80 % de l'information scientifique et technique. Par ailleurs, 70 % de l'information contenue dans les brevets se trouve seulement dans les brevets.

Les bases brevets constituent donc un gigantesque jeu de « Meccano » ®, à la disposition des concepteurs. Et le jeu en vaut la chandelle : un nouveau brevet ne fait que combiner de manière nouvelle des moyens techniques qui sont accessibles à tous dans les bases brevets, au moment où son inventeur imagine de combiner ces moyens !

Comment coopérer avec les spécialistes PI ?

Les bases PI permettent d'exploiter des informations très variées : commerciales, techniques, juridiques, ...

Les concepteurs sont libres d'exploiter ces bases pour s'informer et créer (voir annexe 2). Ils peuvent demander de l'aide à des spécialistes qui ont l'habitude d'utiliser ces bases. Ils doivent coopérer avec les spécialistes PI pour tous les aspects juridiques.

L'essentiel

- * Les bases PI sont très utiles pour tous les innovateurs.
- * Pour les aspects juridiques, les concepteurs doivent coopérer avec les spécialistes PI.

Comment s'inspirer de ce qui existe pour créer, sans contrefaire ?

Pour Victor Hugo « *Un lion qui imite un lion devient un singe* ». Le juge ne dit rien d'autre en rappelant que « la démarche normale de deux concurrents est de chercher à différencier leurs produits, et non pas à les faire se ressembler ».

Contrefaire, copier, s'inspirer

On parle de **contrefaçon** lorsqu'un produit enfreint un droit de propriété intellectuelle (un brevet, une marque, un modèle, un droit d'auteur). La sanction est radicale, si le droit de PI est valable : c'est l'interdiction de poursuivre l'exploitation et le versement de dommages-intérêts, même lorsque le contrefacteur est de bonne foi et ignore l'existence des droits de PI concernés. De plus, en matière de droit d'auteur, notamment, la contrefaçon s'apprécie en fonction des ressemblances et non pas des différences.

La **copie** relève de la concurrence déloyale. Elle est sanctionnée lorsqu'une entreprise s'est livrée à des actes qui sont contraires aux usages du commerce, et que cela a entraîné un préjudice à son concurrent. Ces actes déloyaux peuvent être le parasitisme (par exemple la reproduction systématique de toutes les évolutions d'un produit concurrent, sans efforts propres de créativité), l'enrichissement sans cause (par exemple la copie à

l'identique d'un produit concurrent) ou le recours à des manœuvres déloyales.

La concurrence déloyale est plus difficile à prouver que la contrefaçon, mais elle peut également conduire à mettre fin à l'exploitation d'un produit concurrent.



L'inspiration consiste à analyser des produits concurrents pour concevoir ensuite un produit par une démarche de créativité, qui respecte les droits de PI et ne cède pas à la facilité d'une copie primaire.

Les brevets des concurrents, stimulants d'innovation

Les brevets des concurrents constituent un excellent point de départ pour imaginer des solutions techniques nouvelles. Comment s'y prendre ?

- On commence par réunir les brevets publiés concernant, par exemple, une nouvelle brouette. A cette occasion, on trouve souvent des pistes auxquelles on n'avait pas pensé, et on enrichit sa connaissance technologique.
- On trie ensuite ces brevets par famille technologique : les brouettes à deux roues, les brouettes à porte-à-faux décalé,... pour sélectionner celles qui correspondent au projet.
- On trie ensuite ce sous-ensemble entre brevets encore en vigueur dans les pays visés, et ceux qui sont tombés dans le domaine public, en vérifiant le statut sur les bases comme INPI « Statuts des brevets » ou Epoline. Les premiers fixeront les contraintes juridiques : les combinaisons de moyens revendiquées ne pourront pas être reproduites sur le projet. Les seconds ne constituent pas un obstacle.
- On cherche ensuite, pour les brevets qui restent gênants, à faire du « contournement créatif ». Il s'agit de « jouer » avec les combinaisons de moyens protégées pour imaginer de nouvelles combinaisons. Cet exercice conduit souvent à l'élaboration de solutions qui échappent aux

brevets en vigueur et peuvent se révéler, elles-mêmes, brevetables.

Cette démarche intégrant dès le départ la prise en compte des brevets existants est employée avec succès par des PME qui, à partir d'une situation initiale où elles « subissaient » les brevets d'un concurrent, sont devenues elles-mêmes innovantes.

Brevetabilité / liberté d'exploitation

Attention, un produit innovant peut parfaitement être brevetable, tout en enfreignant un brevet antérieur. On distingue un « perfectionnement » qui est une amélioration d'un produit dont les brevets de base sont en vigueur, et une solution libre d'exploitation, qui échappe à la portée des brevets antérieurs. En reproduisant strictement un produit décrit dans un brevet qui a plus de 20 ans, donc qui est tombé dans le domaine public, on peut être assuré de la liberté d'exploitation. Mais si on ajoute des améliorations qui ne figuraient pas dans le brevet déchu, il faut vérifier qu'elles ne font pas l'objet d'un brevet plus récent.

L'essentiel

* N'hésitez pas à vous inspirer de produits existants, mais respectez les droits de PI et résistez à la facilité de la copie primaire.

* Analysez soigneusement la portée des brevets des concurrents, et tirez en profit pour stimuler votre créativité.

Qu'est-ce qui mérite d'être protégé ? Comment ?

Déterminer ce qui est protégeable

Un nouveau produit se différencie par différents aspects :

- son design, qui peut être protégé par dessin et modèle, s'il est nouveau et original ;
- son nom, qui peut être protégé par une marque, s'il est distinctif et disponible ;
- ses caractéristiques techniques, qui peuvent être protégées par un brevet, si elles sont nouvelles et inventives².

L'inventeur est parfois mal placé pour apprécier s'il y a matière à protection : étant lui-même à l'origine des innovations, elles lui semblent évidentes. Souvent, l'inventeur estime qu'il n'y a rien de brevetable dans son innovation, que les choix techniques qu'il a faits « ne méritent pas d'être qualifiés d'inventions ».

Or, il y a invention brevetable lorsque les choix techniques « ne découlent pas de manière évidente de l'état de la

technique » (s'ils ne s'imposent pas à l'homme du métier). Cette difficulté ne vient pas seulement de la modestie des innovateurs. Elle vient aussi de la tentation de l'explication a posteriori : lorsqu'on voit une invention

aboutie, on est tenté d'expliquer que ce « n'était pas sorcier d'y arriver ».

Or, l'analyse doit se faire a priori : ce qui était connu avant l'invention conduisait-il positivement aux choix techniques nouveaux ?



Décider si ce qui est protégeable mérite d'être protégé

Une fois que l'on a identifié ce qui pourrait, potentiellement, être protégé, se pose une deuxième question : est-ce que cela vaut la peine d'engager les frais d'une protection ?

La réponse dépend des objectifs visés : s'agit-il de renforcer l'image de société innovante ? de marquer ses droits avant l'engagement en position de force

d'un partenariat ? d'organiser une exploitation sous

² L'annexe 1 présente les différents modes de protection pour les créations intellectuelles.

licence ? de se doter de moyens d'échange, face à des concurrents qui détiennent des droits de PI qui pourraient devenir menaçants ?

Si la portée de la protection qui a été analysée lors de la première étape ne permet pas de répondre aux objectifs fixés, mieux vaut ne pas engager de frais.

Choisir le meilleur mode de protection

Le développement d'un nouveau produit est une démarche globale, alors que la propriété intellectuelle se traduit par une palette d'outils complémentaires, voire redondants.

Pour choisir les modes de protection les plus adaptés, il convient de déterminer les outils de propriété industrielle qui vont se traduire par des avantages concurrentiels significatifs pour l'entreprise :

- un nom « choc » : pensez à la marque ;
- l'apparence esthétique : pensez au dessin et modèle, au droit d'auteur et peut-être à la marque tridimensionnelle ;
- des solutions techniques innovantes : pensez au brevet et au secret.

Préparer une demande de brevet avec l'inventeur

Difficile de préparer une demande de brevet sérieuse si on ne connaît pas bien l'état de la technique. Le mieux est d'associer l'inventeur à une recherche d'antériorités pour identifier l'état de la technique le plus proche. L'inventeur

est souvent le mieux placé pour déterminer, sur la solution déjà connue ainsi identifiée, l'inconvénient qu'elle présente, auquel son invention apporte une solution. Souvent, l'inventeur pourra approfondir la présentation de son invention à partir des documents identifiés pendant cette recherche.

Le rédacteur du brevet saura ainsi construire une demande de brevet pertinente, posant clairement l'état de la technique, le problème objectif auquel l'invention apporte une solution et les caractéristiques essentielles de cette solution. Il pourra aussi réfléchir avec l'inventeur aux éventuelles variantes à protéger pour éviter un contournement trop aisé.

Revoir périodiquement son portefeuille

Pour éviter de gaspiller le budget PI, il est important de réviser périodiquement son portefeuille de titres, pour déterminer ceux qui doivent être maintenus voire renforcés, et ceux qui sont devenus obsolètes et peuvent être abandonnés pour réduire les coûts de maintenance.

L'essentiel

* Raisonner en deux temps : déterminer ce qui est potentiellement protégeable, et ensuite si ce qui est protégeable mérite d'être protégé.

* Assurer la qualité des dépôts grâce à une prise en compte approfondie de l'état de la technique.

* Penser à toiletter périodiquement le portefeuille de droits de PI.

Comment créer une « marque » efficace ?

Une marque, c'est quoi ?

Souvent, la marque est constituée du nom patronymique du fondateur (Michelin, Van Houten) ou par un acronyme : (SEB pour Société d'emboutissage de Bourgogne, BMW pour Bayerische Motoren Werke). La marque peut aussi être un nom de fantaisie (Yahoo, Plip), un nom évocateur (Bonne Maman, Crunch), ou un chiffre (501, n°5).

Une couleur (jaune « Kodak ») ou une forme tridimensionnelle (bouteille Perrier) peuvent aussi constituer une marque. Un nom géographique peut également constituer une marque, à condition que ce nom ne fasse pas l'objet d'une AOC, ne porte pas atteinte à la notoriété d'une collectivité territoriale et ne soit pas trompeur (La marque « Geneva » a été annulée pour des montres, fabriquées ailleurs qu'en Suisse).

Ce qui ne peut pas faire l'objet d'une marque

Une marque ne doit pas être constituée par un terme utilisé habituellement pour désigner le produit ou le service : « La Marée » est descriptif et donc non enregistrable, pour un restaurant ; ou « banquette-lit » pour des articles de literie. La marque ne doit pas non plus être trompeuse : « Evian fruité » pour une boisson ne contenant pas d'eau d'Evian a été annulée.

La marque doit enfin être disponible, c'est-à-dire ne pas reproduire ou imiter une marque ou une raison sociale déjà utilisée pour les mêmes produits ou services. Pour cela, une première vérification sur la base des marques de l'INPI est indispensable. Après, pour estimer le risque et proposer des stratégies pour le réduire face à des droits préexistants, mieux vaut faire appel à un spécialiste (conseil en propriété industrielle ou avocat spécialisé en PI).

Faut-il déposer le nom de la société comme marque ?

L'utilisation par un concurrent de la même dénomination sociale peut être empêchée par une action en concurrence déloyale. Mais il faudra alors prouver qu'il y a un préjudice, que les activités sont réellement concurrentes, ... Bref, il vaut mieux déposer la raison sociale de son entreprise à titre de marque : cela permet d'agir contre toute utilisation du signe enregistré à titre de marque dès lors que cette utilisation concerne les produits et les services protégés par la marque.

Comment déposer une marque ?

Lorsque l'on dépose une marque, on indique un libellé précisant pour quels produits et services on prévoit de l'utiliser. Il est recommandé de désigner également les produits et services voisins pour créer un « périmètre de

sécurité ». En fonction du nombre de « classes » concernées, le montant des taxes à acquitter varie. Si on fait appel à un conseil, le coût d'un dépôt en France est de l'ordre de 500 €. Le conseil prend en charge les formalités de dépôt, la gestion des procédures ainsi que la surveillance des délais officiels. Pour une protection à l'étranger, on peut déposer une marque communautaire (coût d'un millier d'euros) ou une marque internationale. Il est recommandé, avant le dépôt, de vérifier la disponibilité de la marque (coût de quelques centaines d'euros si on s'adresse à un professionnel). Il est aussi utile de procéder à une surveillance qui permet de détecter de nouveaux dépôts, et de faire opposition. Cette procédure permet pour un coût faible (un millier d'euros) d'empêcher l'enregistrement d'une marque trop proche, avant même que celle-ci ne soit exploitée.

Combien de temps dure une marque?

Une marque est protégée pendant 10 ans, et peut être renouvelée indéfiniment. Mais si on oublie de la renouveler à l'échéance décennale, on perd la protection. Par ailleurs, une marque qui n'est pas exploitée pendant cinq ans peut faire l'objet d'une action en déchéance, qui aboutit à son annulation.

Comment trouver une marque efficace ?

Pas facile de trouver une marque qui soit attrayante, cohérente avec l'image que l'on veut véhiculer, et disponible, c'est-à-dire pas déjà protégée par un tiers.

Une bonne solution consiste à réunir un panel de personnes qui soient représentatives de la « cible marketing », pour les associer à un remue-ménages. Ce groupe suggère une dizaine de marques possibles, qui font ensuite l'objet d'une recherche d'antériorités. S'il existe déjà une marque identique, tout n'est pas perdu : il est possible qu'elle ne soit plus exploitée et puisse faire l'objet d'une action en déchéance, ou que son titulaire soit prêt à la céder.

Elaborer une politique de marque cohérente

Même pour des produits industriels, la marque est importante : elle est le vecteur de l'image et de la notoriété du produit, et de l'activité de la société. Il n'est toutefois pas recommandé de multiplier les marques en recherchant pour chaque nouveau produit une nouvelle marque : cela peut s'avérer ruineux. Mieux vaut trouver une marque solide, bien protégée, et la décliner ensuite en ajoutant pour chaque produit une désignation commune, par exemple un numéro ou un qualificatif descriptif.

L'essentiel

- * Choisissez une marque qui soit en phase avec l'image que vous voulez donner à votre activité.
- * Vérifiez qu'elle n'enfreint pas un droit préexistant.
- * Ne multipliez pas les marques : privilégiez quelques marques bien protégées.

Comment se démarquer par le design ?

« *Ce qui est laid se vend mal* » affirmait Raymond Loewy, designer des briquets ZIPPO®, des biscuits LU®, des bus GREYHOUND®, des logos Coca-Cola® et SHELL® et de l'aménagement intérieur du Concorde et de trains.

En rafraichissant l'esthétique d'un réfrigérateur, les ventes annuelles sont passées de 60 000 à 275 000. De même le succès récent de l'i-phone doit beaucoup à son design.

Le design pour préserver son marché

Pour démarquer un produit de ceux de la concurrence, il faut apporter une différenciation perçue par le consommateur comme attractive. La recherche de forme esthétique est une façon efficace pour faire préférer son produit à celui d'un concurrent présentant les mêmes qualités intrinsèques. Face à des produits fabriqués dans des pays à faible coût de main d'œuvre, l'effort de design est déterminant pour conserver des parts de marché.

Le design pour résister à la contrefaçon

Pour des produits industriels, le choix d'une forme originale est également un moyen pour rendre plus difficile la contrefaçon, lorsque le produit n'est pas protégé par brevet.

Un équipement industriel pourra plus facilement être

reproduit par un « copieur » si ses formes sont banales. Si elles sont originales et protégées par des droits de propriété industrielle, le « copieur » devra, pour éviter d'enfreindre un droit de PI, repenser le produit et ne pourra pas se contenter de reprendre les plans originaux.

Le design et la conception d'un produit

La recherche de la forme optimale prend en compte les usages, les besoins du marché, les contraintes industrielles, ainsi que les exigences liées à la sécurité et à l'environnement. Dans ce contexte, la démarche du design peut conduire à poser des problèmes techniques et à y répondre en développant des solutions techniques qui, éventuellement, s'avéreront brevetables.

Quelques pistes pour le design

Le design ne se limite pas à des créations extravagantes dignes d'un musée d'art moderne. Il concerne différents aspects d'un produit :

L'emballage, qui contribue beaucoup à l'attractivité d'un produit : forme d'un flacon ou d'une étiquette, originalité du conditionnement d'un produit alimentaire, ...

Le produit lui-même : En développant une forme esthétique et créative pour un pyrograveur, le fabricant de jeux éducatifs Joustra a pu stopper la tentative de son concurrent de commercialiser une imitation. Un fabricant

de disjoncteur a pu faire interdire un produit concurrent reprenant la même forme de losange, pour des épaulements entourant les connecteurs.

La recherche d'un design nouveau peut conduire à repenser complètement le produit : la brosse à dent pour enfant prenant l'apparence d'une figurine, le distributeur de liquide sanitaire « Canard », la forme d'un radiateur domestique ou d'un sèche-linge...

Pour les produits alimentaires, c'est également une source de différenciation efficace : la forme du chocolat TOBLERONE®, inspirée par le mont Cervin, lui confère une forte identité à laquelle le consommateur est sensible.

Comment protéger le design

En France, deux types de protection s'appliquent : la protection par le droit d'auteur et par les dessins et modèles. Le droit d'auteur s'applique sans nécessiter de dépôt. Cependant, il est recommandé d'obtenir une datation probante de la création (enveloppe Soleau, ...).

Celui qui crée un « œuvre de l'esprit », une forme originale par exemple, bénéficiera d'une protection lui permettant d'interdire toute forme identique ou similaire.

Pour apprécier la portée de la protection, un adage rappelle que « la contrefaçon s'apprécie en fonction des ressemblances et non pas des différences ».

La protection par dessins et modèles nécessite le dépôt d'une demande d'enregistrement sous la forme de vues ou de photographies du produit, avant que le produit ait été présenté à quiconque. Le critère de « nouveauté »

s'applique, comme pour les brevets. Le dépôt d'un dessin et modèle entraîne des frais de quelques centaines d'euros. Il est possible de protéger le modèle en Europe par le dépôt d'un « modèle communautaire » auprès de l'OHMI. La durée de la protection est de 25 ans.

L'avantage du dépôt d'un dessin et modèle, par rapport au recours au droit d'auteur, est la définition claire et probante de la nature et de l'étendue des droits. Le dessin et modèle est un titre de propriété, avec une date de prise d'effet, un titulaire et une définition de la forme protégée indiscutable. Le recours au droit d'auteur peut poser des difficultés lorsqu'il faut apporter la preuve de la date et de la nature de la création.

Les limites de la protection de la forme

Ne sera toutefois pas protégée par dessin et modèle ou droit d'auteur une forme qui est indissociable de la fonction technique associée : ainsi, un profilé technique ne sera généralement pas protégé par dessin et modèle, ni la forme d'un organe technique qui ne laisse la place à aucune « interprétation personnelle ».

L'essentiel

- * La recherche d'une forme esthétique est un puissant moyen pour se différencier.
- * Il est recommandé de protéger par dessin et modèle les formes originales.
- * Les dessins et modèles peuvent conférer des avantages compétitifs importants.

Comment intégrer la PI dans les développements logiciels ?

Les logiciels sont maintenant présents partout : dans les services, sous la forme de progiciels et d'applications en réseaux, dans l'industrie sous forme de logiciels embarqués, dans les télécommunications...

Qu'y a-t-il de commun entre votre logiciel de traitement de texte et le bout de code qui commande l'ABS de votre voiture ? Dans les deux cas, un développeur a écrit, directement dans un langage informatique ou en utilisant des outils de développement évolués, un code qui sera exécuté par un ordinateur pour remplir les fonctionnalités attendues. Ce code est protégé par le droit d'auteur. Ce droit d'auteur appartient à l'employeur lorsqu'il est produit par un salarié dans le cadre de sa mission. Parfois, le développeur choisit de donner accès à son travail sous la forme de « logiciels libres ». Lorsque le développement informatique apporte une solution technique à un problème technique, il peut faire l'objet d'un brevet.

La protection par le droit d'auteur

Les logiciels sont protégés par le droit d'auteur, qui s'applique notamment au code source, au code objet (résultat de la compilation du code source), aux écrans et interfaces graphiques et au matériel de conception préparatoire : ébauches, maquettes, dossiers d'analyses fonctionnelles, documentation de conception intégrée au logiciel, ...

Bien que la protection existe dès la conception du logiciel, il est recommandé de procéder à un dépôt pour constituer une preuve de la date, de l'auteur et de la nature du logiciel : dépôt à l'APP, chez LOGITAS ou chez un huissier.

Les licences de logiciel libre

Les logiciels libres sont protégés comme tout logiciel par le droit d'auteur. La particularité est que leurs auteurs choisissent de diffuser le logiciel sous forme de code source (différent du code exécutable), afin de partager librement son architecture interne et inciter d'autres informaticiens à enrichir le code. L'utilisateur d'un logiciel dit "libre" est autorisé à le modifier, le corriger et l'adapter.

On distingue différents types de licences « libres », qui ont tous en commun l'obligation, pour celui qui exploite le logiciel, d'appliquer à ses propres contributions et améliorations le même régime que celui qui s'applique au logiciel considéré. C'est le principe de viralité.

Les licences « libres » sont plus ou moins contraignantes :

- Licences BSD ou Berkeley :
 - La redistribution du code source, même modifié, doit contenir les mentions du copyright.
 - La redistribution du logiciel et de la documentation doivent reproduire le copyright.
 - Les noms de l'université et de ses contributeurs ne

peuvent être utilisés pour crédibiliser ou promouvoir des produits dérivés.

- les licences GNU prévoient :
 - le droit d'exécuter sans restriction le logiciel ;
 - le droit d'adapter le logiciel à ses besoins, de l'améliorer et d'en redistribuer des copies ;
 - l'obligation de communiquer aux mêmes conditions ses propres développements.

Les logiciels libres ne doivent pas être confondus avec :

- les « freeware », logiciels gratuits mais dont le code source n'est pas disponible ;
- les « shareware », dont l'utilisation est soumise à rétribution de l'auteur, après une période d'essai gratuite.

La protection par brevet

Lorsque le logiciel apporte un effet technique, par exemple en réduisant le temps de traitement sur un calculateur ou en commandant le fonctionnement d'un équipement d'une manière nouvelle et inventive, il peut être protégé par un brevet. L'avantage est que la protection ne se limite pas au code informatique, mais s'étend à toute mise en œuvre reproduisant les mêmes caractéristiques revendiquées dans le brevet. Il s'agit généralement de brevets portant sur des traitements d'image, des logiciels embarqués, des programmes commandant des fonctions de télécommunication, des commandes d'équipements industriels,

Mixer des briques « libres » et des

développements innovants, voire brevetés

Il est fréquent d'utiliser du code informatique « libre » et de le combiner à des développements propres. Si on ne prend pas de précautions, les conditions de la licence « libre » s'appliqueront à l'ensemble des développements, ce qui peut être préjudiciable pour une exploitation commerciale du résultat. Pour éviter une telle situation, il est nécessaire de découpler les parties que l'on accepte de voir régies par une licence « libre », et les parties plus stratégiques pour lesquels on choisit un autre mode de commercialisation et de vérifier que la licence de la brique libre n'est pas « virale ».

Il est essentiel dans de tels cas de parfaitement documenter l'origine des différentes briques du logiciel et d'élaborer un contrat d'exploitation qui respecte les dispositions des licences s'appliquant aux briques « libres ». Ce mixage n'est alors possible que si les briques « libres » sont régies par des licences « libres » non virales (de type LGPL ou BSD).

L'essentiel

* Les logiciels sont protégés par le droit d'auteur. Un logiciel peut également être protégé par brevet s'il produit des effets techniques.

* En cas de développements mixtes (logiciel libre + développements « maisons »), il est important d'organiser le développement de manière rigoureuse pour respecter les droits de chaque type de code.

Comment éviter les pièges PI pour mon site internet ?

Internet, une zone de non droit ?

Les règles de la PI s'appliquent dans le domaine d'Internet. Simplement, tout ce qui s'y passe est de facto international, dématérialisé et difficile à localiser. D'où un certain sentiment d'impunité.

Marque et nom de domaine

Pour exister sur Internet, la première chose à faire est de réserver un nom de domaine, comme inpi.fr ou epo.org. Rien de plus facile, et cela ne coûte qu'une dizaine d'euros par an. Mais attention, le nom choisi doit respecter le droit des marques. S'il inclut une marque détenue par un tiers, ce dernier pourra demander la suspension du site et la rétrocession du nom de domaine contrefaisant.

A l'inverse, pour éviter le « cybersquatting »³, le plus efficace consiste à réserver les noms de domaine correspondant à ses marques, et les faire « pointer » sur une même page d'accueil. On coupe ainsi l'herbe sous les pieds de *cybersquatteurs* éventuels, pour un coût bien inférieur à celui qui serait occasionné par une action visant à mettre fin à une telle situation.

³ Pratique frauduleuse consistant à enregistrer un nom de domaine correspondant à une marque, avec l'intention de le revendre ensuite à l'ayant-droit, ou de parasiter sa notoriété.

Droit d'auteur et Internet

Qu'est ce qu'on peut copier sur Internet ? Techniquement tout : rien de plus facile que de faire un « copier-coller » d'un texte, d'une image, d'une photo, d'une vidéo, ou d'un bout de code. Mais juridiquement, rien. En tout cas, rien qui ne soit protégé par un droit de PI, notamment par le droit d'auteur, si le titulaire du droit n'a pas expressément donné l'autorisation de reproduction. Cette situation paraît un peu schizophrénique. Pour éviter tout risque, le mieux est de résister à la tentation de reproduire des contenus dont on n'a pas formellement acquis les droits.

Le piège de la divulgation

« C'est formidable, Internet, je peux trouver tous les projets de mes concurrents sur leur site, et aussi leur argumentaire commercial, les fiches techniques de leurs produits, ... Mais au fait, j'espère qu'on ne fait pas ça chez nous ». Cette réaction d'un patron de PME industriel, qui découvrirait à la fois la puissance de communication des sites web et les risques associés, permet de tirer deux enseignements :

- N'hésitez pas à faire de la veille concurrentielle sur les sites de vos concurrents et de vos partenaires.
- Encadrez votre webmaster pour filtrer les informations qu'il présente, pour éviter de

divulguer des savoir-faire que vous avez choisi de garder secrets, ou présenter des produits et services nouveaux, qui ne sont pas encore bien protégés par des droits de PI (dessin et modèle, marque, brevet, ...).

- Mentionnez expressément que les contenus présentés sont protégés par le droit de la Propriété Intellectuelle, pour éviter toute ambiguïté.



Peut-on breveter un site innovant ?

Beaucoup de modèles économiques ou commerciaux sur Internet s'avèrent très innovants. Mais ils ne sont

brevetables que s'ils présentent des choix qui sont techniquement inventifs. Le brevet « simple click » d'Amazon a été délivré par l'Office Européen des Brevets, puis annulé pour défaut d'activité inventive car cette solution, qui simplifie la vie du client internaute, était basée sur des choix techniques évidents.

Mais il ne faut pas exclure a priori la possibilité d'une protection par brevet et dans le doute, consultez un conseil en PI spécialisé dans ce domaine.

Quelles autres formes de protection ?

Pour un service innovant sur Internet, la protection n'est souvent qu'indirecte : droit d'auteur ou dessin et modèle pour l'infographie, marque pour sa désignation, concurrence déloyale en cas de parasitisme. Mais le concept lui-même ne peut pas faire l'objet d'une protection. La meilleure solution est d'aller vite dans la promotion du service, et de bien utiliser les droits de PI sur des aspects certes secondaires mais qui peuvent néanmoins s'avérer critiques.

L'essentiel

- * Ne pensez pas que l'Internet est un terrain de non-droit.
- * Résistez à la facilité de copier des contenus numériques, sauf si leurs auteurs ont expressément renoncé à leurs droits de PI.
- * Utilisez le droit des marques et le droit d'auteur pour protéger les aspects créatifs de votre site.

Comment protéger ce qui n'est pas protégeable ?

Tout n'est pas protégeable, heureusement, car cela préserve des espaces de liberté. De façon générale, la PI ne permet pas de s'approprier un concept général ou un résultat, mais seulement les moyens concrets qui permettent d'obtenir ce résultat.

« Les idées sont de libre parcours »

Une idée ou un résultat, ne peuvent pas être appropriés. Seule peut être protégée une réalisation de l'idée, pour autant que cette réalisation soit nouvelle et originale. De même un résultat ne peut pas être breveté ; seuls les moyens techniques peuvent l'être à condition d'être nouveaux, inventifs et suffisamment décrits.

Qu'est ce qu'une idée ? Utiliser les nanoparticules pour fabriquer des casseroles antiadhésives, c'est une idée, ce n'est pas une invention. Pour que ce soit une invention, il faudra décrire un exemple permettant de réaliser effectivement une telle casserole sans avoir à procéder à des recherches additionnelles. Pour autant, il n'est pas nécessaire d'avoir réalisé un prototype avant de déposer un brevet.

Que faire : lorsque l'idée germe, il faut l'approfondir méthodiquement pour passer de l'idée à l'invention, et la protéger, si elle apparaît brevetable et si les enjeux le justifient. Dans tous les cas il est utile de dater, de manière probante, les évolutions du projet.

Le concept, une idée générique

Le concept est « une idée globale », par exemple un nouveau mode de commercialisation. Un concept se traduit par des choix concrets, dont certains sont organisationnels, d'autres techniques ou esthétiques. Il n'existe pas de protection directe du concept. En revanche, lorsque le concept est le résultat de recherches approfondies, la reproduction à l'identique par un concurrent peut être sanctionnée par la concurrence déloyale. Le droit d'auteur s'applique par ailleurs à tous les éléments qui matérialisent le concept (un document de présentation, les éléments graphiques du concept,...)

Un jeu

Un jeu se traduit par des règles, et souvent par des accessoires. Le principe du jeu ne peut pas être protégé par un droit de PI. En revanche, les accessoires (les pièces et figurines, les cartes avec un dessin original, le support du jeu,...) peuvent être protégés par le droit d'auteur et par des dessins et modèles. Le nom du jeu peut être déposé à titre de marque : Monopoly® Meccano®, ... Avant de présenter le projet à un éditeur, le mieux est de déposer une enveloppe Soleau ou un dépôt chez un huissier, pour établir la preuve de l'origine du concept, et faire signer un accord de confidentialité avant la présentation.

Format d'une émission télévisée

Le principe d'une émission n'est pas appropriable. Néanmoins, les éléments du décor, le générique et des créations graphiques sont protégées par le droit d'auteur, et le nom est généralement déposé à titre de marque : Loftstory®, La carte aux trésors®...

L'agencement d'un magasin, un concept commercial

Une franchise est souvent basée sur un savoir-faire commercial et organisationnel important : modalité d'accueil des clients, liste des fournisseurs, argumentaire commercial, organisation et animation du lieu de vente. Ce savoir-faire est généralement matérialisé par un document de référence (la « bible du franchisé ») et mis en œuvre sur un site pilote, qui sert de vitrine. La protection et la valorisation sont basées sur un accord de mise à disposition de ce savoir-faire et une licence de marque. Une imitation trop grossière, c'est-à-dire qui n'a pas fait l'objet d'un réel effort de conception, relève du parasitisme.

Une méthode d'affaire

Brevetable aux Etats-Unis, une méthode d'affaire (business method) ne l'est pas en Europe : par exemple vendre une deuxième paire de lunettes pour 1€ est une innovation remarquable pour habituer les clients à remplacer plus fréquemment leur monture. Mais cela ne peut être protégé ni par brevet, ni par droit d'auteur. En

revanche, la marque Tchou-Tchou® permet d'ancrer cette idée d'Afflelou dans l'esprit des consommateurs.

Les bonnes mœurs et l'ordre public

Certaines créations et innovations sont exclues de la brevetabilité ou de la protection par marque : ce sont celles dont l'usage ou l'exploitation est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Deux exemples :

- Une invention dont l'usage serait contraire au respect de la vie ou de la dignité humaine n'est pas brevetable.
- La marque « Screw You » a été refusée. Elle a été jugée injurieuse.

L'OEB a jugé qu'une invention portant sur une souris dont le génome était modifié pour lui faire développer un cancer n'était pas contraire aux bonnes mœurs : l'intérêt de tester de nouveaux médicaments anticancéreux compensait la souffrance causée à l'animal. En revanche, la « souris nue », modèle pour le traitement de la calvitie, a été considérée comme non brevetable car contraire aux bonnes mœurs.

L'essentiel

- * Les idées et les concepts ne sont pas protégeables, ainsi que les créations contraires aux bonnes mœurs.
- * L'action en concurrence déloyale et la protection par le droit d'auteur, les dessins et modèles et la marque, des éléments associés au concept ou à l'idée, permettent d'éviter des copies trop grossières.

Chapitre 4

4) Comment coopérer efficacement avec des partenaires ?

**L'innovation passe, de plus en plus, par des coopérations (co-développement client/fournisseur, partenariat commercial, projet de recherche européen, ...).
La PI permet aux partenaires de définir, ensemble, les règles du jeu pour un projet.
Des règles, bien comprises, permettent de développer la confiance et les « gains » pour chaque partenaire.**

Questions traitées dans ce chapitre :

- *Quelles sont les bonnes pratiques PI pour réussir les coopérations ?*
- *Comment assurer la confidentialité avec un partenaire ?*
- *Comment coopérer avec un partenaire plus gros que nous ?*
- *Comment travailler avec une agence de communication ?*
- *Comment coopérer avec un laboratoire universitaire ?*

Quelles sont les bonnes pratiques PI pour réussir les coopérations ?

Pourquoi parle-t-on de plus en plus de coopérations ?

De plus en plus, les entreprises innovent en coopérant avec des acteurs variés (clients, concurrents, fournisseurs, universités, centres de recherche, ...). Les coopérations prennent des formes très différentes, en fonction de leur objet, des acteurs concernés, de la répartition des rôles, ... (coopération client/fournisseur, projet de recherche multipartenaires, pour un pôle de compétitivité ou un programme européen, avec un laboratoire public ...). Dans ce contexte délicat, la PI joue un rôle clé. En effet, la PI permet de définir les « règles du jeu » de la coopération : Qui apportera quoi ? Qui fera quoi ? Qui sera propriétaire de quoi ?

Comment évaluer la réussite d'une coopération ?

Quand on demande à des dirigeants d'entreprise « *Pour vous, une coopération réussie, c'est quoi ?* », les réponses sont très variées. Pour eux, une coopération est réussie si :

- les objectifs ont été atteints et bien protégés ;
- les ressources consommées n'ont pas dépassé ce qui était prévu ;
- les relations pendant la coopération ont été bonnes ;
- l'entreprise a beaucoup appris sur le sujet, sur d'autres sujets, sur le partenaire et sur d'autres

acteurs (clients, fournisseurs, ...) ;

- les règles PI, définies au départ, ont été pertinentes et bien appliquées ;
- l'entreprise a bien préparé l'avenir : pas de blocage juridique pour des innovations futures ;
- le partenaire estime, lui aussi, que la coopération est réussie.

Par ailleurs, tous les dirigeants constatent que la réussite des coopérations « externes » dépend beaucoup de la qualité des coopérations « internes », car les coopérations externes mettent en évidence et amplifient les défauts des coopérations internes.

Comment mettre en place une coopération ?

Les entreprises suivent toutes, de manière plus ou moins structurée, la même démarche. Les étapes successives de cette démarche sont :

- identifier le besoin de partenariat et le partenaire souhaité ;
- rencontrer de manière informelle le partenaire potentiel pour évaluer sa motivation et mieux cerner ce que chacun « peut y gagner » ;
- signer un accord de confidentialité, puis échanger des informations ;
- préciser le projet de coopération ;
- élaborer et signer un contrat de coopération ;

- mener le projet en faisant, si nécessaire, évoluer le contrat (rôle du Comité de pilotage).

Quand il y a plus de deux partenaires, le déroulement est identique, mais il est souvent plus long et plus « laborieux ». Dès qu'il y a plus de deux partenaires, il est souhaitable qu'il y ait un « chef de file ».



Comment négocier un contrat ?

Les personnes qui travaillent en R&D perçoivent souvent les contrats comme un contrainte et non comme une aide. Elles ont notamment le sentiment que la négociation des contrats dégrade la confiance entre les partenaires. De plus, quand le contrat est finalisé, elles n'ont pas toujours

une vision claire des droits et devoirs réciproques.

Cette perception négative des contrats, qui est très liée à un manque de culture PI des concepteurs, doit être prise en compte dans la négociation des contrats.

Dans un premier temps, il est important que les acteurs du projet se posent ensemble les « bonnes questions », pour clarifier les règles du jeu de leur future coopération.

Ensuite, les juristes pourront plus facilement élaborer un contrat⁴ qui apparaîtra, pour l'essentiel, comme la mise en forme juridique de ces règles du jeu.

Le mémo-coopération : un langage commun pour coopérer

Le mémo-coopération (voir annexe 4) est un formulaire qui propose une check-list des « bonnes questions » que doivent se poser tous les acteurs de l'entreprise qui sont concernés par une coopération. Le mémo-coopération peut donc être utilisé comme « langage commun » pour bien préparer un projet de coopération ... et son contrat.

L'essentiel

- * Une coopération est réussie ... si les deux y gagnent !
- * La réussite des coopérations externes repose sur de bonnes coopérations internes.
- * Le mémo-coopération permet de bien préparer tous les types de coopérations.

⁴ Pour étudier plus en détail la question des contrats, voir le site : <http://www.industrie.gouv.fr/guidepropintel/index.htm>

Comment assurer la confidentialité avec un partenaire ?

Comment séduire sans trop dévoiler

« Dans les relations d'affaires, traite tes amis d'aujourd'hui comme des ennemis de demain ». Cette maxime, inspirée de Mazarin, peut éclairer la conduite à tenir pour la communication d'informations de valeur qui sont à la fois :

- destinées à convaincre un partenaire de coopérer techniquement, commercialement ou industriellement,
- mais que ce même partenaire peut aussi utiliser avec profit si les discussions n'aboutissent finalement pas à une coopération.

Les premiers contacts se font généralement en dehors de tout accord de confidentialité. Ils sont destinés à vérifier l'opportunité de coopérer. La précaution à prendre consiste à ne pas divulguer inutilement des informations confidentielles :

- Exposer les résultats atteints sans trop entrer dans les détails des choix techniques qui permettent d'atteindre ces résultats : ces détails seront présentés ultérieurement, sous accord de confidentialité.
- Prendre des mesures conservatoires avant les premières rencontres : tenue d'un cahier de laboratoire, dépôt d'une enveloppe Soleau ou d'un pli cacheté CNISF contenant un descriptif détaillé

du projet, voire dépôt d'une demande de brevet.

- Annoncer clairement que les informations sont délivrées à titre confidentiel et marquer les documents avec une mention « confidentiel » et le nom de celui qui en est à l'origine.

Les accords de confidentialité

Convenir de signer un accord de confidentialité (un « NDA » *Non disclosure agreement*) n'est pas un signe de défiance. C'est une pratique normale pour coopérer. Que faut-il prévoir dans un accord de confidentialité ?

- Identifiez clairement l'objet de l'accord et les documents concernés (rapport, plans, demande de brevet non encore publié, maquettes, ...)
- Prévoyez une procédure de transmission des informations ultérieures claire et probante (bordereau de transmission de nouveaux documents visés par les deux parties, procès-verbal des échanges oraux,...)
- Avant de signer l'accord, vérifiez que vous êtes en mesure de prouver la détention de vos propres informations confidentielles (enveloppe Soleau, cahier de laboratoire, ...). En effet, la plupart des contrats prévoient que vous pourrez continuer à utiliser librement les informations transmises par votre partenaire, si vous les possédez déjà ... et si vous pouvez le prouver !

- Organiser et appliquer les mesures de restitution ou de destruction des informations confidentielles à la fin de l'accord, si aucune suite n'est donnée au projet.

Pendant les négociations d'un partenariat

Même lorsqu'un accord de confidentialité a été conclu, il convient de ne pas divulguer inutilement des informations stratégiques qui ne concernent pas directement le projet. Il est aussi important d'organiser rigoureusement la période précontractuelle, où tout peut encore arriver : les parties peuvent de toute bonne foi conclure que l'intérêt de coopérer n'est pas suffisant.

Il faut éviter de « mettre la charrue avant les bœufs » : on commence à coopérer, avant de savoir qui va exploiter les résultats, à quelles conditions, et comment seront partagés les risques et les succès. Le temps passe, et les difficultés pour trouver un accord s'aggravent : soit les premiers résultats sont prometteurs et affutent les exigences, soit ils sont décevants et chacun essaie de réduire ses risques.

La bonne démarche consiste à définir d'abord quel est le projet commun, en projetant les scénarii possibles de la collaboration. Il faut prévoir les inévitables aléas et difficultés et imaginer les solutions qui permettront, si nécessaire, d'y faire face.

Cette étape donne lieu, si possible à un protocole d'accord, un « MOU » (Memorandum of understanding) qui fixe le cadre général de la coopération. Il est

contraignant : celui qui changerait d'avis pourrait voir sa responsabilité engagée. Il permet aussi de s'engager dans une phase plus confiante d'échange d'informations confidentielles, car le MOU prévoit généralement des clauses de confidentialité.

L'étape finale consiste à élaborer le contrat de collaboration sur la base de ce protocole d'accord.

Les informations « grises »

Il ne faut pas négliger la possibilité d'augmenter ses connaissances à l'occasion des discussions préalables. Pour reprendre l'expression d'un patron de PME « *qui sort s'en sort* » : celui qui est curieux, suscite des occasions de rencontre et recueille des informations.

Il est souvent possible d'obtenir des informations avec des discussions d'apparence anodine. « *Votre colle ne fonctionne pas bien sur du peuplier déroulé ! « Pas du tout ! Votre concurrent X l'utilise pour des boîtes de fromage, il suffit de procéder préalablement à tel traitement...* ». Attention : le procédé est classique, mais souvent « un peu limite » !

L'essentiel

- * Au préalable, datez de manière probante votre savoir-faire.

- * Graduez le niveau d'informations confidentielles transmises en fonction de la maturation du projet.

- * Ne négligez pas l'accès (réciproque) à des informations « grises ».

Comment coopérer avec un partenaire plus gros que nous ?

Qui exploitera les résultats à la suite de la coopération ?

Les « gros » partenaires sont souvent de « gros » clients. Il est donc très tentant d'innover en partenariat avec un « gros » client potentiel. Mais le « petit » se sent souvent en position d'infériorité. Il a peur que le partenariat soit très lourd à gérer et, parfois, de se faire « piquer » son savoir-faire.

Ces partenariats prennent des formes très variées : prestation de design, développement d'un logiciel, étude de faisabilité qui débouchera sur un appel d'offres, co-développement, ...

Dans tous les cas, il faut (et ce n'est pas facile) se mettre d'accord avec le partenaire sur une question essentielle : qui exploitera les résultats à la suite de la coopération ?

Le cas le plus fréquent est un « gros » client qui paie 100 % du projet d'innovation. Dans ce cas, il paraît logique que le client soit propriétaire et seul utilisateur des résultats. Mais ces résultats incorporent toujours du savoir-faire du fournisseur. Ce savoir-faire peut avoir beaucoup de valeur et son transfert se fait de manière plus ou moins explicite. La maîtrise du savoir-faire transmis est particulièrement importante quand les résultats du projet sont ensuite utilisés par le client pour lancer un appel d'offres.

Quand le coût du projet est réparti entre les

partenaires, il est logique que chaque partenaire puisse utiliser les résultats du projet. Ce type de partenariat donne souvent de bons résultats quand chaque partenaire a son domaine d'exploitation spécifique.

Dans tous les cas, pour bien réussir le partenariat, il faut comprendre les attentes classiques d'un « gros » partenaire et connaître les bonnes pratiques qui permettent de bien les prendre en compte.

Quelles sont les attentes de votre « gros » partenaire ?

Les grandes entreprises ont souvent un fonctionnement très structuré, qui peut paraître rigide, mais il est lié à leur taille. Certains points sont pratiquement « non négociables ». Il faut être prêt à s'y adapter.

De manière générale, les grandes entreprises ont souvent, vis-à-vis de leurs « partenaires innovants » de taille plus modeste, les mêmes attentes. Elles souhaitent :

- un respect strict de la confidentialité ;
- éviter que leurs investissements de développement ne profitent à leurs concurrents ;
- conserver toute leur liberté d'action ;
- un partenaire fiable : respect de la qualité, des délais ...

Par ailleurs, psychologiquement, une grande entreprise a souvent tendance à considérer qu'elle est « seul maître à bord », donc qu'elle décide de tout !

Quelles sont les bonnes pratiques pour coopérer avec votre partenaire ?



Compte tenu des attentes spécifiques des « gros » partenaires, certaines bonnes pratiques de coopération se révèlent particulièrement importantes :

- avoir toujours en tête les intérêts à moyen terme de votre entreprise ;
- bien identifier, dater et protéger le savoir-faire que vous acceptez de transférer ;
- étudier à fond le sujet et les besoins du partenaire avant de remettre une proposition ;
- conduire rigoureusement le projet (délais, ressources, ...) ;
- prévoir des recettes intermédiaires (acceptation, paiement, transmission de la propriété des résultats et de la responsabilité concernant les livrables).

Imaginez, avec votre partenaire, une coopération « sur mesure »

Dans toutes les coopérations, il y a toujours des gains potentiels pour les deux partenaires, qui ne sont pas identifiés au départ. L'utilisation du mémo-coopération (voir annexe 4) peut aider à identifier ces gains et conduire à des coopérations « sur mesure ».

Un petit fabricant de machines spéciales, très créatif, a ainsi développé un partenariat original avec un industriel de l'agro-alimentaire. Régulièrement, il est invité à discuter avec les équipes R&D de l'industriel. Il propose des pistes d'améliorations. Certaines pistes sont retenues et lui sont confiées. C'est l'industriel qui dépose les brevets pour toutes les innovations qui sont réalisées, mais il accorde une licence d'exploitation gratuite à son fournisseur pour les domaines qui ne concernent pas l'agro-alimentaire. Cette coopération, qui dure depuis plusieurs années, donne toute satisfaction aux deux partenaires.

L'essentiel

- * Prenez du temps, avec votre partenaire, pour bien comprendre son besoin.
- * Votre savoir-faire a de la valeur. Identifiez votre transfert de savoir-faire et ne le bradez pas.
- * Avec les grandes entreprises, certains points sont pratiquement « non négociables ». Cependant, il y a toujours des degrés de liberté à exploiter pour développer une coopération « sur mesure ».

Comment travailler avec une agence de communication ?

Toute PME a recours à un moment ou un autre à une agence de communication ou de publicité, à un designer ou à un prestataire extérieur pour réaliser une plaquette, un emballage, un site internet, un logo, un slogan, le design de son produit, ...

A qui appartiennent les droits ?

Pour répondre à cette question, on ne peut se fier simplement au bon sens : celui qui paie n'est pas nécessairement titulaire des droits.

En faisant intervenir un photographe, payé pour réaliser les clichés d'un produit en vue de l'illustration d'un catalogue ou d'une brochure, on n'est pas de facto titulaire des droits. La rémunération porte sur sa prestation technique, mais la cession des droits de reproduction et d'édition doit être spécifiquement visée dans un contrat de cession de droits.

Il faut se méfier de l'informel en matière de droit d'auteur : le fournisseur qui vous propose au titre des bonnes relations de vous redessiner votre packaging restera titulaire des droits. Si par la suite vous souhaitez changer de fournisseur, vous ne pourrez pas réutiliser la création du premier fournisseur, sauf bien sûr s'il vous a par ailleurs cédé par un contrat en bonne et due forme les droits de reproduction pour des quantités supplémentaires.

Anticiper les litiges

« Vous voyez bien ce que je veux, je vous fais confiance, allez-y ». Mais ce que l'agence propose finalement ne convient pas, et on finit par se fâcher : l'agence considère qu'elle a fourni la prestation demandée et ne peut y consacrer plus de temps dans le cadre du budget convenu, et le client n'est pas satisfait car il avait en tête d'autres choix qu'il n'avait pas exprimés clairement.

Seule solution : de la méthode et du professionnalisme.

L'agence a un devoir de conseil, en éclairant le client sur les décisions à prendre. Le client doit énoncer clairement ses exigences et admettre que celles qu'il n'a pas formulées ne peuvent être une cause de refus du travail de l'agence. Les prestations d'une agence se décomposent en général en deux grandes parties :

Les travaux de création :

- Les éléments de création (maquettes, scénario, ...)
- La production audiovisuelle, graphique, sonore (photogravure, composition, montage, réalisation des documents...)
- L'acquisition des droits des contributeurs (droits d'auteur, droits voisins, droit à l'image), pour les photographes, comédiens, mannequins, ...

Les travaux de production :

- l'impression, le façonnage
- la fabrication, l'impression, la mise sous pli.

Prévoir des « recettes » intermédiaires

La mission confiée à l'agence doit si possible être décomposée en étapes avec des « recettes » et validations intermédiaires, par exemple :

- Définition du cadre général de la prestation, présentation de croquis sommaire, du budget et du calendrier : cette première étape donne lieu à une acceptation par le client et au paiement d'une première tranche.
- A partir de ce cadre général, présentation d'un choix de photos, d'illustrations, et d'une composition générale : le client valide ensuite ces propositions, ce qui déclenche le paiement d'une deuxième tranche.
- Ensuite, l'agence prépare une ou plusieurs maquettes conformes aux choix précédents validés. A nouveau, validation par le client.

Cette façon d'organiser la coopération permet d'éviter une dérive où l'agence consacre beaucoup de temps sur une orientation qui n'est pas bonne. Elle oblige aussi le client à exprimer à chaque étape ses exigences, ou sinon à assumer son manque de vigilance en acceptant un paiement additionnel.

L'agence assure la gestion des droits

Une des missions importante de l'agence est d'organiser l'acquisition des droits venant de ses propres auteurs salariés, ainsi que les droits portant sur tous les éléments incorporés dans sa réalisation, et de garantir son client

contre toute réclamation.

Il s'agit notamment :

- des créations de l'agence et de ses salariés ;
- des créations auprès d'auteurs externes : agences de photographie, graphistes et infographistes, free-lance, artistes-interprètes (droits voisins) et mannequins (droit à l'image, droit de la personnalité).

L'acquisition et la gestion rigoureuse de ces droits constituent un travail complexe.

L'ensemble de ces droits est ensuite cédé par écrit par l'agence à son client, d'une manière limitée :

- Toute cession doit être définie dans le temps, et dans l'espace et par type de support.
- Il est illégal d'obtenir des auteurs des cessions globales, illimitées de leurs droits.
- Le contrat prévoit parfois que le client s'engage à garantir l'agence contre les conséquences d'une utilisation des créations au-delà des limites contractuelles.

L'essentiel

- * Le droit d'auteur est un droit complexe.
- * Le droit d'auteur est très formaliste : ne vous laissez pas aller à un raisonnement de « bon sens ». N'oubliez pas la cession des droits.
- * Le partenariat avec une agence de création doit être organisé avec méthode pour éviter des frustrations réciproques.

Comment coopérer avec un laboratoire universitaire ?

La coopération avec un laboratoire universitaire ou un organisme de recherche publique (CNRS, INSERM, INRA, INRIA, IFREMER, INRETS, CEA, ONERA, Instituts Carnot, ...) permet à une PME d'accéder à des compétences scientifiques et des moyens de laboratoire dont elle ne pourrait se doter, et dans certains cas d'accéder aux technologies de rupture des laboratoires. Pour les laboratoires, c'est non seulement une source de revenus complétant le financement public, mais aussi une occasion de se confronter à des problèmes concrets pouvant faire progresser la science.

Mais le monde des PME et le monde académique ont parfois du mal à se comprendre. Depuis 30 ans, de grands efforts ont été faits pour améliorer la valorisation de la recherche et faciliter les partenariats industrie-recherche.

Comment trouver le bon laboratoire ?

L'entreprise peut s'adresser aux structures régionales (missions de valorisation universitaire, délégation régionale du CNRS,...) ou nationales (Pôles de compétitivité, Réseaux de développement technologique, Instituts Carnot, ANRT Ecole de l'Innovation,...). OSEO et le RDT ont mis en place une base de données qui permet de rechercher par thématique et par région les laboratoires compétents.

Une entreprise peut également identifier un laboratoire à l'occasion d'une rencontre dans une conférence professionnelle, ou en étudiant des articles et des brevets publiés dans le domaine visé.

Quels types de coopération ?

Il existe plusieurs manières de coopérer avec un laboratoire académique. La collaboration peut porter sur l'acquisition d'une technologie déjà développée par le laboratoire, une demande d'étude pour valider ou optimiser une innovation mise au point par l'entreprise, ou une collaboration plus pérenne sous forme d'accord de partenariat voire de laboratoire commun. Ces modes de partenariats se traduisent par différents types de contrats.

Contrat de licence

Il concerne la situation où l'université ou l'organisme de recherche détient un brevet, des droits sur un logiciel ou un savoir-faire, plus rarement une marque et où l'entreprise souhaite engager une exploitation industrielle. La licence peut s'accompagner ou non d'un transfert de savoir-faire et/ou d'une assistance technique dans la mise en œuvre de l'invention. Quel intérêt pour l'entreprise ? Bien sûr, ne pas enfreindre des droits de propriété industrielle. Mais aussi de communiquer sur le partenariat et l'origine scientifique des résultats, et accéder à des compétences pour continuer à développer l'innovation. Surtout, la licence donne accès à une invention,

quintessence du travail d'une équipe scientifique impliquée de longue date dans le domaine.

La licence peut être exclusive ou non et donne lieu au paiement de redevances, et d'une somme initiale forfaitaire en cas d'exclusivité.

Contrat de collaboration

C'est le mode le plus courant de valorisation. Il permet de combiner l'expérience industrielle d'une entreprise avec les connaissances scientifiques d'un laboratoire. La collaboration s'établit sur la base d'un programme commun de recherche, pour :

- adapter une technique ou un savoir-faire à des contraintes industrielles ;
- améliorer une technique ou un produit de façon à les rendre plus performants pour une exploitation future ;
- développer en partenariat une filière technologique à partir d'une recherche plus fondamentale.

Un programme des travaux fixe le calendrier prévisionnel, la répartition des tâches et les mécanismes de révision du projet en cas d'aléa. Un comité de pilotage veille au déroulement du programme. Le contrat fixe notamment :

- les droits et devoirs des chercheurs en matière de publications ;
- la propriété et les droits d'exploitation des résultats ;
- le financement des travaux : le laboratoire prend généralement à sa charge ses coûts structurels et fait supporter à l'entreprise le coût additionnel ;
- les modalités d'un intéressement équitable en cas

d'exploitation : elles prendront en compte l'importance du financement apporté par l'entreprise, et éventuellement par des tiers (CIFRE, financement européen, OSEO, ...).

Contrat de prestation de service

Il s'agit d'une relation qui permet à l'entreprise d'accéder aux moyens techniques et expérimentaux d'un laboratoire (tests, analyses, mesures, essais, interprétation des résultats, préparation occasionnelle de produits, études bibliographiques). Le laboratoire n'apporte aucune activité inventive. La relation entreprise/laboratoire est une relation client/fournisseur.

L'entreprise doit assurer la couverture financière de la totalité de la prestation, y compris les coûts indirects.

Contrat de consultance

Il s'agit d'une prestation intellectuelle de type conseil (expertise, analyse et diagnostic, veille technologique) effectuée à titre personnel par un chercheur qui ne fournit pas de travaux de recherche engageant les moyens du laboratoire. Le chercheur peut, par exemple, participer à un conseil scientifique et éclairer les dirigeants de l'entreprise sur des choix technologiques.

L'essentiel

* Les partenariats « recherche-industrie » renforcent les capacités d'innovation des entreprises.

* Il est important de fixer dès le départ les règles du jeu pour éviter des déceptions.

Chapitre 5

5) Comment utiliser la PI à des moments clés de la vie de votre entreprise (embaucher, exporter, ...) ?

La PI est au cœur des projets de développement, en particulier, pour les projets de coopération. La PI joue également un rôle important :

- pour des activités courantes de votre entreprise : embauches, achats, ventes, exportations, ...
- dans des situations plus exceptionnelles : création ou cession de l'entreprise, problèmes de contrefaçon, ...

Questions traitées dans ce chapitre :

- Quand faut-il utiliser la PI ?
- Je crée mon entreprise : que dois-je faire ?
- J'embauche un collaborateur : que dois-je prévoir dans le contrat ?
- J'achète : comment faire des achats gagnant/gagnant grâce à la PI ?
- Je vends (ou j'achète) une technologie protégée : que dois-je faire ?
- Je veux gagner un marché : comment utiliser la PI ?
- J'exporte : comment utiliser la PI ?
- Je suis copié (ou accusé d'être contrefacteur) : que dois-je faire ?
- Je veux connaître la valeur de mes droits de PI : comment procéder ?

Quand faut-il utiliser la PI ?

L'utilisation de la PI est permanente !

Quand un dirigeant d'entreprise découvre l'importance de la PI, il se demande de manière naturelle : Quand faut-il utiliser la PI ? Quels sont les situations et les moments particuliers pour lesquels il faut prendre en compte la PI ?

La réponse n'est pas simple. L'utilisation de la PI, c'est « un peu tout le temps », avec des « temps forts ».

L'utilisation de la PI est très variable en fonction des activités de l'entreprise et des aspects de la PI qui sont utilisés pour ces activités.

La PI, comme le développent les pages 14 et 15, c'est à la fois des règles du jeu (le droit de la PI), des ressources clés des entreprises (les droits de PI), une source d'information (les bases PI) et un « langage commun » qui permet de mieux coopérer, créer, innover et vendre (la logique de la PI).

Chaque entreprise « joue » de son mieux avec ces quatre aspects de la PI, pour se développer dans un environnement de plus en plus ouvert et concurrentiel.

La PI est au service de chaque entreprise

Certaines activités intègrent, en permanence, des aspects PI.

La veille, qui intègre des aspects PI et utilise des bases PI est, par définition, une activité permanente.

Communiquer au juste nécessaire en interne et avec

l'extérieur de l'entreprise (voir p 22), c'est le « quotidien » de nombreux salariés de l'entreprise. Les échanges d'informations doivent, bien entendu, respecter les règles de confidentialité.

La PI dynamise le cœur de l'activité de l'entreprise « Savoir-faire – Innovation – Coopérations ».

Le développement de l'entreprise passe par l'innovation. Les projets d'innovation exploitent le savoir faire de l'entreprise et passent, de plus en plus, par des coopérations internes et externes variées.

Cette trilogie « Savoir-faire – Innovation – Coopérations » est au cœur de l'activité de l'entreprise et de sa performance. La PI joue un rôle clé pour éclairer, dynamiser et protéger ce cœur. Ce rôle est développé dans les trois chapitres qui précèdent :

- Chapitre 2 : Comment la PI vous aide à protéger le savoir-faire de l'entreprise ?
- Chapitre 3 : Comment dynamiser vos projets de développement avec la PI ?
- Chapitre 4 : Comment coopérer efficacement avec des partenaires ?

Ce chapitre 4 sur les coopérations présente des situations de coopération avec des types de partenaires variés : Comment coopérer avec un partenaire plus « gros » ? Avec une agence de publicité ? Avec un laboratoire ? ...

La PI joue également un rôle important pour certains moments clés.

Le chapitre 5 (Comment utiliser la PI à des moments clés de la vie de votre entreprise ?), dans le prolongement de ce module, explique comment la maîtrise de la PI aide à manager des situations variées de manière performante :

- Je crée mon entreprise ...
- J'embauche un collaborateur ...
- J'achète ...
- J'exporte ...
- Je suis copié ...
- Je veux connaître la valeur de mes droits de PI ...

La PI est au service de chaque « travailleur intellectuel »

La PI joue un rôle pour chaque fonction et chaque activité de l'entreprise. Toutes proportions gardées, la PI joue également un rôle dans le quotidien de chaque « travailleur intellectuel ». En effet, les travailleurs intellectuels sont payés pour faire des créations intellectuelles et bien les exploiter (tout en respectant les créations des autres).

La PI peut les aider à travailler de manière plus performante ... et plus passionnante. Récemment, à son pot de départ à la retraite, à la suite d'une carrière très riche, une personne déclarait : « *J'ai eu une carrière passionnante : recherche, marketing, communication, PI ... mon seul regret est d'avoir découvert la PI aussi tard !* ».

Par ailleurs, nous avons tous des idées pour améliorer notre quotidien. Quel plaisir d'avoir une « bonne idée » ! Mais très vite se pose la question : « *J'ai une idée. Qu'est ce que j'en fais ?* ». Une de ces idées va peut-être vous apporter la gloire et la fortune ... grâce à la PI !



L'essentiel

- * L'entreprise utilise la PI « un peu tout le temps », avec des « temps forts ».
- * Les fonctions et les activités de l'entreprise utilisent la PI, chacune à leur manière.
- * La PI éclaire le quotidien du « travailleur intellectuel ».

Je crée mon entreprise : que dois-je faire ?

Choisir une dénomination disponible

Pour créer une société, il faut lui donner un nom. Ce nom – la dénomination sociale – doit être disponible, c'est-à-dire ne pas reproduire ou créer une confusion avec une raison sociale ou une marque déposée pour les mêmes activités. Pour cela, une vérification sur les bases INPI Marques, puis Infogreffe s'impose. Il n'est pas toujours facile d'apprécier si une marque proche constitue ou non un risque, et le recours à un professionnel de la PI est recommandé. Ensuite, il est prudent de déposer la raison sociale à titre de marque. Cela permettra d'agir plus facilement contre des tiers qui souhaiteraient utiliser un nom similaire.

Regarder les pratiques de concurrents

Consulter les brevets, modèles et marques déposés par les entreprises identifiées comme les principaux concurrents permet d'anticiper d'éventuels risques juridiques, de connaître leurs habitudes en matière de PI et de construire sa propre politique de PI.

Construire un budget PI sur cinq ans

Lors de la création de l'entreprise, il est recommandé de prévoir un budget PI sur les cinq premières années : le dépôt d'un brevet ne coûte pas très cher, mais il faut anticiper les charges intervenant les années suivantes

(extensions internationales, procédures d'examen et de délivrance,...). Diverses aides et subventions permettent de réduire le poids financier de la PI pour une jeune entreprise (voir p. 86).

Le cas des « jeunes pousses » (start-up)

Pour les chercheurs ou salariés qui créent une entreprise pour exploiter des résultats développés et protégés par leur précédent employeur, il est recommandé d'organiser sans tarder les modalités d'exploitation des droits concernés. Cela peut se faire sous forme d'une licence accordée par l'ancien employeur ou par une cession ou un apport des droits de PI nécessaires à l'activité de la nouvelle entreprise.

Déposer les droits de PI au nom du fondateur ?

Le créateur d'entreprise peut être tenté de déposer les brevets et marques à son nom personnel et d'accorder une licence à son entreprise. Si l'entreprise rencontre des difficultés, il « sauvera » ces droits... Mais cette pratique n'est pas appréciée par les investisseurs qui tiennent à ce que l'entreprise dans laquelle ils investissent - en prenant des risques réels - détienne les droits de PI constituant souvent son seul actif. Par ailleurs, cette pratique peut donner lieu à un abus de biens sociaux si les moyens de l'entreprise sont utilisés pour les dépôts de droits de PI au

nom du dirigeant. Il est donc recommandé de déposer les droits de PI au nom de l'entreprise.

Organiser la propriété des résultats développés par les partenaires

Souvent, par manque de moyens, la jeune entreprise fait appel à des partenaires pour l'aider à développer son projet. Il convient d'éviter l'ambiguïté et d'aborder clairement la question de la propriété des résultats. De bonne foi, le partenaire peut penser que, n'étant pas ou peu rémunéré, il pourra monnayer ultérieurement les droits résultant de ses prestations. L'entrepreneur, de son côté, se considère – à tort en l'absence d'accord écrit – propriétaire des résultats. Cela concerne des développements techniques, mais également des prestations telles que la création d'une plaquette commerciale, d'un logo de l'infographie d'un site,

La PI dans une levée de fonds

Les entreprises à fort potentiel technologique intéressent les investisseurs, notamment les capitaux-risqueurs. Ce ne sont pas des mécènes : ils acceptent d'investir en prenant des risques élevés, en contrepartie d'une perspective de retour sur investissement importante. Ces investisseurs sont très attachés à la qualité de la PI de l'entreprise « Have you a strong IP policy ? ». Avant de finaliser l'opération, les investisseurs font réaliser des audits PI « due diligence IP ». C'est un exercice exigeant, qui nécessite une préparation.

Se préparer à des audits PI

Le but des audits PI (due diligence) est, pour l'investisseur, d'identifier les forces et faiblesses de la politique de PI de l'entreprise afin d'être en mesure d'anticiper des risques éventuels et en tenir compte dans la décision d'investissement. Les questions abordées sont les suivantes : les droits de PI sont-ils solides et adaptés par rapport à l'activité prévue dans le business plan ? Comment ces droits se positionnent-ils par rapport à ceux des principaux concurrents ? L'entreprise est-elle bien titulaire des droits de PI dont elle se prévaut ? La liberté d'exploitation est-elle assurée ? Les procédures de formalisation et protection du savoir-faire, de déclaration d'invention de salarié, de gestion du portefeuille de droits de PI sont-elles performantes ? La propriété des résultats issus des partenariats et leurs droits d'exploitation sont-ils convenablement organisés ?

Rien de mieux que de se préparer plusieurs mois à l'avance par un audit à blanc, afin de détecter d'éventuelles faiblesses et d'y remédier avant l'engagement de l'audit PI « officiel ».

L'essentiel

- * Planifier la politique de propriété intellectuelle lors de la création d'entreprise.
- * Ne pas pécher par naïveté dans la sécurisation des droits d'une jeune entreprise.

J'embauche un collaborateur : que dois-je prévoir dans le contrat ?

Faire un bon contrat de travail : c'est nécessaire mais pas suffisant !

Le Code du travail prévoit qu'un salarié a une obligation de confidentialité vis-à-vis de son entreprise (Article L. 152-7). Il paraît cependant préférable de rappeler cette obligation dans les contrats de travail, en donnant quelques exemples concrets d'informations et de documents « confidentiels ».

Il est possible de prévoir, pour certains salariés, une clause de non concurrence. Dans la pratique, cette clause est difficile à faire respecter et souvent à « double tranchant ».

Les contrats des personnes qui ont un statut provisoire dans l'entreprise (stagiaires, apprentis, personnes en intérim, ...) doivent également être traités de manière rigoureuse.

Etablir de « bons contrats » est important, mais ce n'est pas suffisant. Les salariés doivent avoir réellement compris quels sont leurs droits et devoirs. Dans la pratique, c'est rarement le cas. Quand on demande, par exemple, à un salarié : « Si vous quittez votre entreprise, que pourrez-vous réutiliser de ce que vous utilisez actuellement ? », il est rare que le salarié sache donner une réponse claire. Pourtant, cette question, importante, est en lien direct avec la performance de l'entreprise, le « confort » au travail du salarié et son employabilité.

Comment expliquer aux innovateurs de l'entreprise leurs droits et devoirs ?

La culture PI aide le salarié à bien comprendre son obligation de confidentialité vis-à-vis d'une entreprise pendant qu'il y travaille et, ensuite, quand il l'a quittée.



Le salarié coopère avec son entreprise. Son obligation de confidentialité est comparable à l'obligation d'une entreprise qui a signé un accord de confidentialité pour coopérer avec une autre entreprise.

Après avoir quitté une entreprise, un salarié peut donc réutiliser :

- tout ce qu'il avait le droit d'utiliser en arrivant dans l'entreprise ;
- tout ce qui est dans le domaine public (ce qui est beaucoup !) ;
- des éléments du savoir-faire de l'entreprise qu'il quitte, s'il les obtient légalement par une autre source.

Le parcours d'intégration des « nouveaux embauchés » offre une occasion privilégiée pour présenter les droits et devoirs des salariés et les règles de confidentialité. Beaucoup d'entreprises remettent à leurs nouveaux embauchés un petit guide pratique de la confidentialité.

Quels sont les droits et devoirs des inventeurs salariés ?

Les inventeurs salariés ont deux obligations :

- respecter la confidentialité pour les créations techniques potentiellement brevetables ;
- informer leur employeur des solutions, éventuellement brevetables, qu'ils ont imaginées.

Les inventeurs salariés ont également des droits⁵ :

- être nommés en tant qu'inventeur sur le brevet ;
- recevoir une rémunération supplémentaire qui dépend de la « catégorie » de l'invention et des

⁵ L'Observatoire de la PI (www.inpi.fr) a publié en 2008 une étude qui fait le point sur les pratiques de reconnaissance des inventeurs dans les entreprises françaises.

règles mises en place dans l'entreprise.

Il est important de bien désigner les inventeurs : ce sont ceux qui ont imaginé les « combinaisons nouvelles de moyens » qui sont formalisées dans les revendications (voir annexe 2).

A qui appartiennent les droits d'auteur ?

Les droits d'auteur appartiennent à l'auteur, même lorsque celui-ci est salarié. Il existe des exceptions pour les créations de logiciels et les œuvres collectives.

Les logiciels créés par des salariés dans l'exercice de leurs fonctions appartiennent à l'employeur.

Les œuvres collectives (encyclopédies, certains produits multimédias, ...) appartiennent à la personne sous le nom de laquelle l'œuvre est divulguée.

La question de la propriété des droits d'auteur ne se pose pas pour la plupart des innovateurs, en particulier en R&D. En revanche c'est un point sensible pour certaines activités (journalistes, photographes, designers, agences de communication, créateurs de sites internet, ...). Il est alors nécessaire d'étudier le sujet de manière approfondie et de demander, si nécessaire, l'aide d'un spécialiste PI (voir annexes 5 et 6).

L'essentiel

* Le plus important, pour le contrat de travail, c'est de bien expliquer aux innovateurs leurs droits et devoirs.

* La culture PI aide chaque salarié à comprendre et respecter son contrat de travail.

J'achète : comment faire des achats gagnant/gagnant grâce à la PI ?

Pour quels types d'achats la PI joue-t-elle un rôle important ?

La PI ne joue aucun rôle pour l'achat de biens et services, déjà développés, non couverts par des droits de PI. Dans tous les autres cas, la PI joue un rôle plus ou moins important.

Situation	Rôle PI
Activités amont : veille, contacts avec des fournisseurs, ...	Important
Achat de biens et services, « classiques », non couverts par des droits de PI	Nul
Achat de biens et services déjà développés, « innovants »	Variable
Achat de biens et services à développer (machines spéciales, prestations intellectuelles, ...)	Important
Co-développement (laboratoire, fournisseur, ...)	Très important
Achat de droits de PI (licences, transfert de technologie, ...)	Très important
Achats « particuliers » : logiciels, développements informatiques, études design, ...	Variable

Quelles sont les « questions PI » que doit se poser l'acheteur ?

Au cœur d'un contrat d'achat, il y a l'échange de biens et services contre un montant financier. Mais quand l'achat concerne des biens et services plus ou moins innovants, d'autres « flux » deviennent importants :

- les transferts de savoir-faire variés entre l'acheteur et le fournisseur ;
- les transferts éventuels de droits de PI ;
- les risques de transfert de savoir-faire à des tiers ;
- les litiges PI éventuels avec des tiers.

Les « bonnes questions » que doivent se poser l'acheteur et le fournisseur sont donc :

- Pour les biens et services transférés : Qui est/sera propriétaire des droits de PI ? Qui pourra utiliser quoi ?
- Pour les savoir-faire transférés : Qui pourra communiquer quoi ? A qui ? Qui pourra utiliser quoi ?
- Pour les litiges PI éventuels avec des tiers : Qui garantit quoi ? Qui fera quoi ?

Ces questions se posent à deux étapes de la négociation. Tout d'abord, pendant la phase de consultation, avec plusieurs fournisseurs. Ensuite, avec le fournisseur retenu, deux cas de figure se présentent :

- Achats sans développements : les questions PI

- s'appliquent aux droits et savoir-faire existants.
- Achats avec développements : les questions PI s'appliquent aux droits et savoir-faire antérieurs (background) et ceux qui sont générés pendant le développement (foreground).



Quelles clauses PI faut-il mettre dans les contrats d'achat ?

Quand les achats portent sur des produits et services relativement « simples », les Conditions générales d'achats de l'entreprise (CGA) ou des administrations (CCAG) peuvent être utilisées. Ces conditions doivent comporter des clauses pour la confidentialité, la propriété

des résultats et la garantie concernant d'éventuels litiges PI avec des tiers.

Pour des achats de produits et services plus spécifiques, chaque secteur (informatique, automobile, bâtiment, grande distribution, ...) a ses règles, qui sont plus ou moins encadrées par la loi.

La coopération R&D / Achats devient « le » facteur clé pour bien innover

L'innovation en partenariat (open innovation) se développe. Les entreprises, habituées au « fabriquer ou acheter ? », évoluent vers le « concevoir ou acheter ? » et le « concevoir seul ou en partenariat ? ».

Innover avec un partenaire (ou plusieurs), c'est souvent performant, mais c'est toujours délicat. Cela repose, notamment, sur une bonne coopération entre la R&D et les achats, qui peuvent avoir des points de vue très différents sur les choix à effectuer !

Dans ce contexte délicat, la PI peut jouer un rôle utile de langage commun pour faciliter les coopérations externes ... et internes.

L'essentiel

- * Les aspects PI jouent un rôle croissant, pour des achats de types variés.
- * La PI peut jouer un rôle de langage commun entre l'acheteur et le fournisseur.
- * L'acheteur devient, de plus en plus, un facilitateur de partenariats pour l'innovation.

Je vends (ou j'achète) une technologie protégée : que dois-je faire ?

Comment repérer une technologie à acquérir ?

Le dirigeant d'une entreprise est en permanence à l'affût des opportunités qui peuvent l'aider à développer son entreprise. Pour cela, il utilise des sources variées : les besoins émergents de ses clients, les salons professionnels, les sites de ses concurrents en France et à l'étranger, ...

Cette veille fait émerger des marchés potentiels liés à des produits et services, nouveaux pour l'entreprise, et à des procédés qui peuvent générer des gains de productivité. Les entreprises ont tendance à compter sur leurs propres ressources pour faire les développements nécessaires. Cependant, dans certains cas, l'achat d'une technologie protégée par des brevets et/ou du savoir-faire se révèle utile, voire incontournable. Cet achat peut permettre à l'entreprise de gagner du temps, de limiter les dépenses et les risques, et de bénéficier d'un monopole temporaire. D'où l'intérêt d'effectuer une veille spécifique sur des technologies protégées. La veille brevets dans un secteur fait apparaître les inventions récentes et des partenaires potentiels. Les services de valorisation des centres de recherche et les laboratoires cherchent des clients. Des organisations comme OSEO proposent également une « bourse des technologies » (www.technologie.oseo.fr).

Comment trouver des clients pour ses technologies ?

La vente de technologies protégées concerne surtout les laboratoires et les centres de recherche. C'est également une pratique courante pour certaines entreprises technologiques. Mais toute entreprise peut être amenée à le faire un jour. Dans tous les cas, il est préférable de faire appel à un juriste spécialisé (voir annexe 6) pour négocier les accords et, éventuellement, pour trouver des partenaires intéressés.

Cependant, quand une entreprise transfère sa technologie, c'est souvent parce que le client le demande ! C'est le cas, par exemple, lorsqu'un client étranger impose que ce qu'il achète soit produit dans son pays.

La recherche de licenciés prend parfois des chemins inattendus. Ainsi, une entreprise française qui fabrique des pièces isolantes en céramique a été contactée, il y a quelques années, par une entreprise japonaise qui souhaitait prendre une licence pour un brevet qu'elle avait déposé. Les Japonais venaient de perdre un contrat important face à une entreprise coréenne qui utilisait la technologie brevetée. L'entreprise française a ainsi découvert qu'elle était contrefaite ! Deux ans plus tard, l'entreprise française avait 5 licenciés, dont les Japonais et les Coréens.

Quel « niveau de transfert » faut-il prévoir ?

Quand on achète ou quand on vend une technologie, il faut bien identifier le « niveau de transfert » que l'on souhaite mettre en œuvre. Le type de connaissances et de compétences, qui sont transmises, sont directement liées au niveau de transfert retenu. De manière classique, on distingue trois niveaux de transfert, qui correspondent à ce que sera capable de faire l'acheteur, à la suite du transfert.

1) Capacité à utiliser. Transférer le savoir-faire d'utilisation : mode d'emploi et mode d'entretien, partiel ou complet.

2) Capacité à fabriquer. Transférer, en plus, le savoir-faire de fabrication : processus de fabrication détaillé.

3) Capacité à concevoir. Transférer, en plus, le savoir-faire de conception : processus de conception détaillé. Le transfert de la « capacité à concevoir » n'implique pas obligatoirement le transfert de la traçabilité des choix de conception. La conception peut être limitée à une activité d'ingénierie. Transmettre la traçabilité des choix de conception va plus loin : cela revient à transmettre la « capacité à innover ».

Quels sont les points délicats à négocier ?

La vente ou la « location » (licence) de droits de PI, doit faire l'objet d'un contrat. Les principales clauses de ce contrat concernent : les parties, l'objet du contrat, les

conditions financières, les garanties, les contrefaçons, les perfectionnements, la durée du contrat et les litiges éventuels entre les parties.

Les deux points les plus délicats à négocier sont :

- Le prix : le vendeur voit le passé ; l'acheteur voit le futur, avec tous ses aléas.
- Les garanties : les risques liés à la faisabilité technique et à la liberté d'exploitation peuvent être très supérieurs au prix du transfert !

Comment faire du « troc de droits de PI » ?

L'achat de technologies est souvent « perturbé » par le « syndrome NIH » (not invented here⁶). En effet, il est toujours difficile d'accepter d'acheter à l'extérieur ce que sa R&D n'a pas créé en interne.

D'où l'intérêt de faire du « troc de droits de PI » (une « licence croisée »). Les gains sont supérieurs pour chaque partenaire et les négociations sont plus faciles.

L'essentiel

* Acheter ou vendre une technologie protégée peut être très profitable pour une entreprise, mais c'est toujours une opération délicate.

* Les deux points d'achoppement principaux pour le transfert d'une technologie sont le prix et les garanties.

* Une voie à explorer : le « troc de droits de PI ».

⁶ Pas inventé chez nous

Je veux gagner un marché : comment utiliser la PI ?

Quel dirigeant n'est pas préoccupé de gagner des parts de marché, ou au moins de ne pas en perdre ?

Dans un environnement concurrentiel mondialisé, avec des concurrents bénéficiant de prix de main d'œuvre extraordinairement bas et/ou de marchés intérieurs enviables, il n'y a guère de salut en dehors de l'innovation et de la créativité. Encore faut-il conserver durablement l'avantage compétitif résultant d'un effort fructueux d'innovation. Les droits de PI y contribuent.

Mais vos concurrents font le même raisonnement : il convient donc de ne pas céder à la facilité de la contrefaçon ou de la copie « pirate ».

Enfin, la PI est un outil subtil, qui ne doit pas être vu seulement comme un instrument juridique pour engager des contentieux judiciaires : un usage astucieux permet d'asseoir des situations commerciales.

Prendre un marché à un concurrent

« Si vous pouvez me fournir le même produit que votre concurrent pour x% moins cher, le marché est à vous ».

Qui n'a pas été confronté à ce supplice de Tantale ?

Nous sommes dans un monde de libre concurrence, qui connaît toutefois des règles pour éviter des comportements déloyaux.

Vérifiez la portée et la validité des droits de PI

Face à une telle opportunité, la première chose est de

vérifier les droits de PI du fournisseur mis en concurrence. Il faut mettre en balance le risque juridique d'être sanctionné pour contrefaçon, et le risque commercial de perdre un marché potentiel. Le travail consiste à identifier les droits et à en analyser la portée et la validité.

Résister à la tentation de la copie conforme

Même s'il apparaît que le produit considéré ne fait l'objet d'aucun droit de PI valable, une copie à l'identique pourrait être qualifiée de « concurrence déloyale » : le parasitisme, la copie à l'identique ou « l'enrichissement sans cause » de celui qui produit un produit copié sans avoir supporté les efforts de mise au point de son concurrent lésé.

Recréer

Pour autant, il n'est pas interdit d'analyser le produit du concurrent, pour concevoir un produit remplissant les mêmes fonctionnalités mais interprété avec votre propre sensibilité : ce processus conduira à un produit différent inspiré du produit du concurrent, qui peut éventuellement s'avérer lui-même innovant et créatif, donc protégeable.

Protéger ses marchés

A l'inverse, comment éviter de se faire écarter par un concurrent agressif sur les prix ? Tout d'abord en mettant en avant les droits de PI protégeant les caractéristiques de vos produits : mention « brevetée », « pat. Pending », TM

®, modèle déposé, etc... pour montrer votre détermination à faire valoir vos droits de PI. Le but n'est pas seulement d'intimider vos clients et vos concurrents, mais aussi de valoriser les efforts de créativité et d'innovation que vous avez faits et dont vous n'entendez pas être « spolié ».

C'est aussi un argument commercial : on m'a proposé récemment un équipement, pour lequel le vendeur précisait « *et en plus, c'est un produit de marque et c'est breveté, c'est donc du sérieux !* ».

La protection passe aussi dans certains cas par des relations contractuelles avec le client, et/ou avec les fournisseurs, garantissant un engagement d'exclusivité de fourniture et d'approvisionnement.

Le brevet, rente de situation ?

Peut-être avez-vous ou aurez-vous la chance de mettre au point une invention exceptionnelle, vous donnant une longueur d'avance sur vos concurrents. Un brevet solide, et vous voilà rentier pour 20 ans ? Rien de moins sûr : vos concurrents, aiguillonnés par votre succès, vont innover et trouver d'autres solutions, qui seront peut-être meilleures que la votre. Il faut donc rester dans une attitude permanente « d'insatisfaction positive » : ne vous reposez pas sur vos lauriers et pensez dès à présent aux améliorations futures et à les protéger efficacement, afin de conserver votre avance non seulement par la voie juridique, mais aussi par la permanence de votre créativité.

Peut-on tirer avantage d'un droit faible ?

Une demande de brevet pas encore délivrée, mise à mal dans les procédures d'examen, sert-elle à quelque chose ? Oui, souvent : elle conserve un pouvoir de dissuasion qui oblige, par principe de précaution, les concurrents et clients à analyser les faiblesses et les risques, et à éviter de reproduire grossièrement les caractéristiques revendiquées. Dans la pratique, il arrive qu'une consultation pour un projet technique soit attribuée à l'entreprise qui dispose d'une demande de brevet, par exemple dans le cadre d'appels d'offre restreints ou de marchés négociés.

Accéder à des marchés éloignés

La détention de droits de PI permet également d'étendre son « territoire commercial », grâce à une politique de partenariats basés sur des concessions de licences ou des joint-ventures⁷. Les droits de PI constituent l'ossature de ces accords.

L'essentiel

- * Un usage pertinent des droits de PI permet de renforcer l'entreprise dans ses actions commerciales.
- * Les concurrents faisant de même, il convient de prendre en compte leurs droits de PI pour ne pas prendre de risques juridiques inutiles.

⁷ Co-entreprise

J'exporte : comment utiliser la PI ?

La PI éclaire et sécurise les développements à l'étranger

La PI est très utile pour développer l'activité de l'entreprise en France. Elle l'est encore plus pour développer son activité à l'étranger. En effet, elle joue un rôle important pour des aspects clés de ce développement.

Connaissance du marché : la veille PI permet d'identifier :

- les droits de PI des tiers dans les pays visés et les risques correspondants ;
- ce qu'il faut modifier sur les produits et services (forme, nom, conditionnement, ...) pour bien répondre aux habitudes locales. Ces adaptations peuvent éventuellement être protégées ;
- des partenaires éventuels.

Financement des développements : tous les investisseurs, privés et publics, avant de financer un développement à l'étranger, regardent avec attention les droits de PI de l'entreprise dans les pays visés, et la manière dont la PI a été prise en compte dans le plan de développement proposé par l'entreprise.

Négociation avec des partenaires variés : la motivation des partenaires potentiels (et leur fidélité) dépend

directement de la qualité des droits de PI que l'entreprise « met sur la table ».

Plus ces droits de PI sont forts et diversifiés, plus l'entreprise peut construire des stratégies de développement variées.

L'exportation directe

L'exportation directe présente plusieurs avantages pour l'entreprise, en particulier :

- la maîtrise de l'ensemble du processus d'exportation ;
- une relation directe avec les clients étrangers.

Cette relation directe permet à l'entreprise de répondre, au meilleur coût, aux besoins des clients, et de bien « coller » à l'évolution de ces besoins. Les droits de PI favorisent cette relation directe, voire exclusive, car les clients sont attirés par la notoriété créée par les droits de PI et ils ne peuvent pas trouver facilement, sur le marché, des produits et services équivalents.

Cette stratégie d'exportation est utilisée, par exemple, par l'entreprise MECATHERM. Cette entreprise innovante, qui emploie 200 personnes à Barembach en Alsace, conçoit, fabrique et installe des biens d'équipement pour la boulangerie industrielle. Les lignes installées peuvent produire jusqu'à 7500 baguettes par heure.

MECATHERM est leader sur son créneau. L'entreprise assure une veille PI et dépose systématiquement des

brevets et des marques dans tous les pays où elle exporte. En 2007, elle a exporté 84,3 % de sa production. Les clients de MECATHERM sont des industriels de l'agro-alimentaire. L'entreprise garde un lien constant avec ces clients car elle assure elle-même le service après-vente.

L'exportation par le biais de distributeurs

Les entreprises passent souvent par des distributeurs locaux pour exporter. Souvent d'ailleurs, elles n'ont pas le choix, car elles ne disposent pas des compétences et des infrastructures nécessaires pour vendre directement. L'entreprise peut ainsi se concentrer sur la production sans avoir à maîtriser tous les aspects techniques et juridiques de l'exportation. En revanche, l'entreprise risque de perdre son marché si le distributeur commet des erreurs ou joue son propre jeu.

Les droits de PI sont donc des éléments essentiels pour motiver au départ un bon distributeur, puis bien le contrôler.

L'entreprise LOOK, par exemple, prend appui sur un portefeuille PI solide, pour motiver les distributeurs qu'elle utilise dans de nombreux pays. Cette entreprise, qui fabriquait dans les années 50 des fixations de ski, a inventé et commercialisé la première pédale automatique avec laquelle Bernard Hinault a gagné le tour de France en 1984.

La stratégie de LOOK illustre parfaitement la combinaison gagnante « Innovation - PI - Développement ». L'entreprise, qui exploite plus de 150 brevets, 14 marques et quelques dessins et modèles, a

triplé son chiffre d'affaires en 9 ans et exporte 70% de sa production.

LOOK passe par des distributeurs dans la plupart des pays. Cependant, en France et depuis 2006 aux Etats-Unis, l'entreprise distribue directement ses produits.

D'autres solutions pour « exporter »

D'autres solutions existent pour « conquérir le monde » avec ses produits et services :

- le rachat d'entreprises ou la création de filiales qui produisent localement ;
- la création de joint-venture avec des entreprises locales ;
- la vente de licences de droits de PI⁸.

Dans tous les cas, les droits de PI jouent un rôle déterminant pour le déploiement de ces stratégies et leur réussite. Pour que cette réussite soit durable, il faut penser dès le départ à la propriété des « futurs droits de PI », qui vont être créés sur place.

L'essentiel

* Les droits de PI sont très utiles pour développer l'activité d'une entreprise en France. Ils le sont encore plus pour développer son activité à l'étranger.

* Les droits de PI sont des « cartes maîtresses » pour construire, en position de force, des stratégies d'exportation variées.

⁸ Cet aspect est développé page 70 et 71

Je suis copié (ou accusé d'être contrefacteur) : que dois-je faire ?

La PI est une arme... Mais comme toutes les armes, elle doit être utilisée avec mesure et précaution.

Contrefaçon ou copie ?

La contrefaçon est une atteinte à un droit de propriété intellectuelle :

- la reproduction ou l'imitation d'une marque,
- la reproduction totale ou partielle d'un dessin ou d'un modèle,
- la fabrication, la commercialisation, l'utilisation ou l'importation d'un produit ou l'utilisation d'un procédé protégés par brevet, ou la commercialisation ou l'importation du produit directement obtenu par un procédé breveté,
- et plus généralement la reproduction et la diffusion de droits de propriété intellectuelle (littéraire et artistique) sans l'autorisation de son propriétaire.

La contrefaçon s'apprécie en comparant la portée du droit de PI et les caractéristiques du produit suspecté de contrefaçon. La bonne ou la mauvaise foi du contrefacteur présumé n'entre pas en ligne de compte.

La copie relève de la concurrence déloyale. Elle résulte d'un comportement fautif d'un concurrent, créant directement un préjudice au plaignant. Il peut s'agir de parasitisme ou « d'enrichissement sans cause » : un

concurrent qui se livre à des manœuvres visant à détourner la clientèle d'un concurrent, à copier ses méthodes ou à s'approprier frauduleusement sa réputation. Un juge a rappelé que « la démarche normale de deux concurrents doit être de chercher à démarquer leurs produits, pas à les faire se ressembler ».

Combien coûte une action en contrefaçon ?

Une action judiciaire est longue et relativement coûteuse :

- 30.000 à 150.000 € pour une action en contrefaçon de brevet, en première instance (et autant pour le défendeur) ;
- 8.000 à 35.000 € pour une action en contrefaçon de marques ou de modèles, ou de droit d'auteur ;
- un montant similaire en cas d'appel ;
- une durée de 1 à 3 ans, voire plus ;
- des coûts 3 fois supérieurs en Allemagne, 7 fois supérieurs au Royaume-Uni et jusqu'à 50 fois supérieurs aux Etats-Unis !

Il s'agit donc, avant d'engager une action, de vérifier soigneusement les forces et faiblesses du dossier, pour anticiper les moyens de défense de l'adversaire :

- contestation de l'opposabilité du droit de PI ;
- demande en nullité du droit de PI ;
- action « boomerang » basée sur des droits de PI que l'attaquant enfreint.

Pour cela, avec un spécialiste de la PI, il convient d'imaginer les scénarios possibles pour évaluer dans toutes les hypothèses les conséquences, bénéfiques ou préjudiciables.

Comment engager une action ?

Si la décision est prise, la première étape est souvent l'engagement d'une saisie-contrefaçon : sans que le contrefacteur soit averti, cette procédure permet de faire constater par un huissier accompagné d'un expert les circonstances de la contrefaçon (description du produit et saisie d'échantillons, accès aux documents techniques, commerciaux, comptables, ...). Le but est de permettre au titulaire du droit de réunir de manière objective, sous contrôle d'un huissier, les éléments lui permettant d'apporter la preuve de la nature et de l'importance de la contrefaçon. Ensuite, dans un délai de 31 jours au maximum, le titulaire doit assigner le contrefacteur.

Comment se déroule l'action judiciaire ?

Les parties vont ensuite échanger leurs arguments, l'un pour convaincre que son droit de PI est bien valable et que le produit ou le procédé argué de contrefaçon porte bien atteinte à son droit de PI, l'autre pour contester la validité et l'opposabilité du droit de PI.

Souvent, les parties tentent de trouver une solution amiable, car il est rare que l'on s'enrichisse par une action en contrefaçon, même lorsqu'elle aboutit à une décision favorable. Et en général, les gagnants sont les concurrents des deux parties qui pendant ce temps continuent à

innover et à prendre des parts de marché. Le recours à la médiation se développe également, surtout entre deux parties qui continuent à entretenir des relations commerciales ou partenariales. L'arbitrage est plus délicat et souvent coûteux (les honoraires des arbitres s'ajoutent aux coûts précédemment mentionnés).

Comment détecter les contrefaçons ?

C'est au titulaire des droits de s'organiser pour détecter les contrefaçons. La meilleure façon est de sensibiliser les commerciaux qui sont sur le terrain et sont les premiers qui auront vent d'une éventuelle contrefaçon. Il est aussi possible de faire appel à la Douane : elle peut retenir durant dix jours, sur demande écrite du titulaire du droit, les marchandises introduites dans l'Union Européenne (UE) ou en sortant ou bien exportées ou réexportées hors de l'UE et portant atteinte à une marque, un dessin et modèle, à un brevet ou aux appellations d'origine.

Et la Chine ?

La situation a bien progressé. Les Chinois commencent à bien utiliser les règles de la PI, dans leur propre intérêt.

L'essentiel

* « *Si vis pacem, para bellum* » : si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre.

* Anticipez toutes les parades de l'adversaire ; ne vous laissez pas aveugler par des raisons affectives.

Je veux connaître la valeur de mes droits de PI : comment procéder ?

Quand a-t-on besoin d'évaluer un droit de PI ?

La détermination rigoureuse de la valeur financière d'un droit de PI s'impose lors d'une transaction entre deux sociétés, mais aussi dans le cas d'une cession entre sociétés d'un même groupe (on parle de « transfer price »), ainsi que pour déterminer la valeur extracomptable lors d'un rachat d'entreprise.

En effet, la valeur des droits de PI ne figure pas dans la présentation comptable ou dans le bilan d'une société, et se traduit par un complément de valeur.

Une évaluation rigoureuse est nécessaire non seulement pour sécuriser les parties d'une transaction, mais aussi pour éviter des contestations fiscales : une sous-estimation ou une sur-estimation peuvent donner lieu à un redressement en raison d'une possible minoration de la plus-value acquittée lors de la transaction.

Les méthodes d'évaluation

Les méthodes d'évaluation des droits de PI s'inspirent de celles qui sont employées pour d'autres actifs :

- Approches par les coûts : elles s'apparentent à celles consistant à déterminer la valeur d'une maison en fonction du prix du terrain, des matériaux de construction et des travaux de construction.

- Approches par les revenus : elles consistent à capitaliser les revenus futurs.
- Approches par les comparables : elles s'apparentent à la démarche consistant à rechercher dans des annonces un bien présentant les mêmes caractéristiques et d'en prendre la valeur déclarée comme référence.

Appliquées aux droits de PI, ces approches permettent de fixer une valeur de référence, base de discussion pour fixer le prix auquel une cession pourra intervenir.

Approche par les coûts

Pour un brevet, le « coût historique » correspond au cumul des moyens qui ont été nécessaires pour aboutir à l'invention : nombre de « jours*hommes » affectés à la recherche de la solution technique, achat de prestations d'étude, de matériel d'essais, de frais de dépôt de brevets. Pour une marque, cette approche consiste à cumuler les moyens consacrés à la création de la marque et à la publicité directement affectée à la promotion de la marque.

Un autre mode de calcul, le « coût de substitution » consiste à déterminer le prix d'un brevet en fonction de la dépense estimée d'une étude pour la mise au point d'une solution technique présentant les mêmes avantages. Pour les marques, on prend parfois en compte le montant des dépenses de publicité consacrées au cours des trois années écoulées à la promotion de la marque.

Approche par les revenus

Une méthode particulièrement pertinente est celle du « cash flow futur actualisé ». Elle consiste à estimer les redevances que générerait l'exploitation d'un droit de PI dans les années futures, sur une période correspondant au cycle commercial du produit. On prend en compte le marché concerné par le droit de PI, les redevances habituellement pratiquées dans le domaine concerné, ainsi qu'un « taux d'actualisation » correspondant au taux auquel il faudrait emprunter l'argent pour acquérir le droit de PI. Une méthode applicable pour des brevets exploités consiste à prendre en compte 20% du résultat d'exploitation rattaché au produit breveté, et à capitaliser les montants futurs pendant la durée de vie commerciale restante.

Approche par les comparables

Une méthode efficace consiste à rechercher des transactions connues portant sur des droits de PI présentant des paramètres similaires (portée, validité, domaine d'activité concerné).

La prise en compte de la qualité du droit de PI

Les approches basées sur des critères financiers doivent être pondérées par la prise en compte de la qualité juridique du droit de PI ou de la famille de droits :

Le brevet est-il valable ? Peut-il être contesté pour insuffisance de description, ou pour défaut d'activité inventive ? L'invention brevetée est-elle libre d'exploitation ? La marque a-t-elle été bien défendue ou souffre-t-elle d'une prescription par tolérance ? Pourrait-elle être déchue pour défaut d'exploitation ?

Peut-on regrouper des droits de PI et du savoir-faire pour renforcer la protection ?

Ces différentes questions doivent être analysées pour déterminer un coefficient de minoration venant pondérer la valeur résultant d'une approche purement financière.

De la valeur au prix

Les méthodes permettent de calculer des valeurs théoriques. Il est recommandé d'utiliser au moins deux méthodes distinctes pour encadrer la valeur servant de base à des

négociations. Le prix sera in fine celui auquel l'acquéreur acceptera d'acheter le droit de PI, et auquel le titulaire sera prêt à le céder.

L'essentiel

* L'évaluation d'un droit de PI s'effectue selon des méthodes reconnues et rigoureuses.

* Une fixation anormale du prix d'un droit de PI conduit à un risque fiscal.

Chapitre 6

6) Comment mettre en pratique la PI dans votre entreprise ?

La PI concerne maintenant, à des degrés divers, toutes les fonctions de l'entreprise. Il est donc important de coordonner, au quotidien, toutes les activités PI dans votre entreprise.

La PI est une fonction complexe. Son bon fonctionnement repose donc, principalement, sur les compétences PI des collaborateurs de votre entreprise.

Questions traitées dans ce chapitre :

- La PI est-elle seulement un moyen de protection ?
- La PI : Combien ça coûte ? Combien ça rapporte ?
- Comment obtenir des aides pour financer vos investissements PI ?
- Qui peut vous aider pour la PI ?
- Comment donner de la valeur à votre entreprise, grâce à la PI ?
- Comment organiser la PI dans votre entreprise ?
- Quelles compétences PI pour votre entreprise ?

La PI est-elle seulement un moyen de protection ?

La PI est un outil au service d'une stratégie d'entreprise

Pourquoi dépenser de l'argent pour constituer un portefeuille de titres de PI ? La réponse dépend des objectifs visés par l'entreprise. Quelques objectifs stratégiques classiques sont recensés dans cette « marguerite », inspirée des travaux de P. Corbel et F. Fernandez.

1. Préserver un avantage

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, en contrepartie d'un versement de redevances ou d'une autre compensation (licence croisée par exemple).

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. C'est

le cas des 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 des usages les plus répandus est celui de la contre-offensive ou de la paix armée : par ses brevets, on

dissuade les agressions des concurrents qui détiennent également des droits de PI.

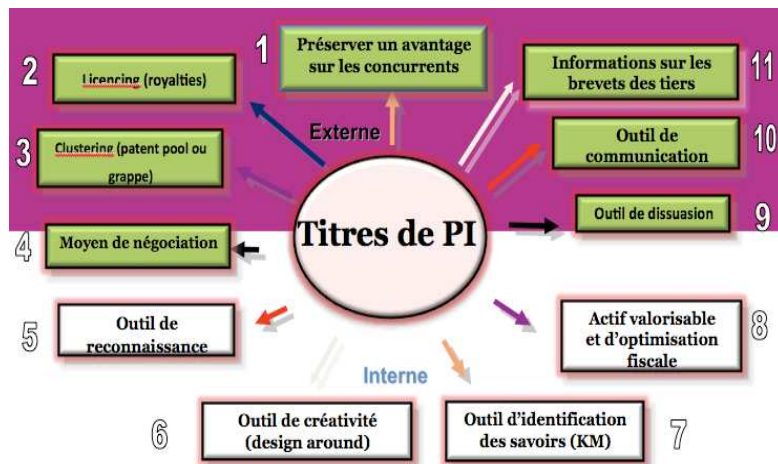
5. Outil de reconnaissance

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 au même résultat et faire le choix du brevet.

8. Actif valorisable

Dans les levées de fond, 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 du personnel.

11. Information sur les brevets des tiers

La surveillance des brevets de la concurrence permet de connaître (ou estimer) la stratégie technologique et commerciale des principaux concurrents.

Définir ses objectifs PI

Les objectifs PI découlent de la stratégie de l'entreprise : vous préparez-vous à lever des fonds ? Les objectifs 8 et 10 sont prioritaires. Êtes-vous en position de challenger ? Les objectifs 4 et 6 sont majeurs. Êtes-vous leader dans votre secteur ? Les objectifs 1 et 9 vous concerneront plus particulièrement.

Le rôle du dirigeant est de déterminer la stratégie de l'entreprise et les objectifs PI qui en découlent, tout en prenant en compte le fait que ses (nombreux) concurrents procèdent de même.

Ensuite, toute décision de dépôt, de maintien ou d'abandon d'un droit de PI se fait en fonction de sa pertinence par rapport aux objectifs PI fixés.

La stratégie PI

Bien utiliser la PI ne consiste pas à accumuler des droits de PI, mais à les mettre en œuvre au profit d'une stratégie d'entreprise, en évitant autant que possible d'aller jusqu'à un contentieux judiciaire souvent coûteux et aléatoire.

L'essentiel

- * Le dépôt et le maintien d'un titre PI (brevet, marque, ...) doivent être guidés par la stratégie de l'entreprise.
- * La PI ne se limite pas à se protéger ni à faire des actions en contrefaçon.
- * Vos concurrents ont aussi des droits de PI : anticipez leur stratégie pour affiner la vôtre.

La PI : Combien ça coûte ? Combien ça rapporte ?

Quelles sont les utilisations « gratuites » de la PI ?

La PI ne sert pas seulement à protéger les créations intellectuelles. Elle joue également un rôle très important, en amont, pour dynamiser la « production » de ces créations. Cette utilisation de la PI n'entraîne pas de dépenses externes. De plus, elle limite les dépenses internes, car elle permet à l'entreprise d'innover de manière plus performante.

Cette utilisation « gratuite » de la PI, qui concerne toutes les entreprises, est largement développée dans l'ensemble de ce livre, en particulier pour les activités suivantes :

- « manager » le savoir-faire ;
- utiliser les bases brevets pour s'informer et créer de nouvelles solutions ;
- développer des coopérations internes et externes.

La PI : Combien ça coûte ?

Les dépôts de brevets, de marques et de dessins et modèles entraînent des dépenses pour les taxes perçues par les offices (INPI, OEB, ...) et les honoraires des spécialistes PI qui rédigent les brevets, effectuent les dépôts et assurent le suivi des procédures d'examen et d'obtention des titres.

Les coûts pour le dépôt de titres PI en France représentent environ :

- 5 000 € pour un brevet (dont 536 € de taxes) ;
- 500 € pour une marque (dont 225 € de taxes) ;
- 200 € pour un dessin et modèle (dont 38 € de taxes).

Ensuite, pour maintenir en vigueur ses titres PI, il faut payer des « annuités ». L'annuité pour un brevet est de 36 € la deuxième année. Elle croît progressivement pour atteindre 760 € la 20^e année.

Si des titres PI sont également déposés à l'étranger, les dépenses peuvent être élevées, car elles sont relativement proportionnelles au nombre de pays dans lesquels les dépôts sont effectués. Un ordre de grandeur pour les brevets : une protection maintenue pendant une dizaine d'années coûte environ 1 000 € par pays et par an. Pour limiter leurs dépenses PI, les entreprises, en particulier les PME, peuvent recevoir des aides (voir p 86).

Par ailleurs, il est préférable de surveiller et de respecter les titres PI des tiers. Etre contrefacteur peut coûter cher : dommages et intérêts, interruption d'une production, perte d'image, temps perdu, ...

La PI : Combien ça rapporte ?

Les gains générés par la PI sont plus difficiles à chiffrer que les dépenses PI. Comment les mesurer précisément :

- les gains de chiffre d'affaires et de marge liés au fait qu'un produit de votre entreprise soit protégé

par des titres de PI ?

- le fait qu'un concurrent ait hésité et ainsi perdu du temps pour faire évoluer un produit qui risquait de contrefaire un de vos brevets ?
- le gain d'image auprès de vos clients et de votre banquier, lié à votre portefeuille de droits de PI ?

Parmi les 11 formes de gains générés par les droits de PI, présentés page 82, la plupart sont difficiles à chiffrer, sauf dans certaines situations : cession de droits de PI, évaluation des droits de PI apportés pour une coopération,

...

En revanche, le fait que la PI bénéficie d'une fiscalité favorable peut générer chaque année des gains significatifs, qui peuvent parfois dépasser le montant des dépenses PI de l'entreprise.

Comment piloter les dépenses et les gains liés à la PI ?

Les droits de PI d'une entreprise sont des ressources au service de sa stratégie. La gestion du portefeuille de droits de PI doit donc être « en ligne » avec la stratégie de l'entreprise.

La DGCIS et l'INPI ont développé un outil, destiné aux PME, pour le pilotage stratégique des droits de PI. Il est en accès libre (www.pilotagepi.com). Cet outil propose une représentation graphique des droits de PI. Il peut aider à évaluer la pertinence de ces droits et faciliter le dialogue entre le dirigeant d'une PME et les spécialistes PI.



L'essentiel

- * Exploitez à fond les utilisations « gratuites » de la PI : les bases PI et la logique de la PI qui dynamise l'innovation.
- * Identifiez et développez, avec les fonctions concernées, tous les gains indirects liés à la PI : gains fiscaux, communication, motivation des innovateurs, ...
- * Pilotez vos dépenses et vos gains liés à la PI, à la lumière de vos objectifs stratégiques.

Comment obtenir des aides pour financer vos investissements PI ?

Les investissements en PI sont « bien vus » par les partenaires du développement des entreprises, car ces partenaires sont convaincus que la PI permet de transformer des investissements de développement en avantages concurrentiels.

Les investissements en PI bénéficient donc d'aides variées, en particulier pour les PME.

Les aides spécifiques pour les PME

Réduction sur les redevances de brevets

L'INPI accorde, à certains déposants, 50 % de réduction sur les principales redevances de procédures et de maintien en vigueur des brevets en France.

Cette réduction significative est réservée aux personnes physiques, aux PME de moins de 1 000 salariés et aux organismes à but non lucratif du secteur de l'enseignement ou de la recherche.

La Prestation technologique réseau 1^{er} brevet

La Prestation technologique réseau 1^{er} brevet est une aide qui permet de financer jusqu'à 80 % des coûts engagés pour le recours à un spécialiste pour un dépôt de brevet.

La prestation, réalisée par un Conseil en propriété industrielle, couvre la préparation du brevet (recherche d'antériorités et rédaction) et le dépôt du brevet.

Cette aide, financée par OSEO, est proposée aux TPE et PME n'ayant jamais déposé de brevet.

Les pré-diagnostic propriété industrielle

Le pré-diagnostic, proposé par l'INPI, consiste en une évaluation des besoins de l'entreprise en matière de propriété industrielle.

Le pré-diagnostic prend en compte tous les aspects de la PI : la protection du savoir-faire, le dépôt et l'exploitation des titres de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles), les contrats, les licences, les recherches documentaires, ...

Le rapport du pré-diagnostic met en avant les opportunités, liées à la PI, que l'entreprise peut saisir. Il propose des pistes d'action et identifie les personnes de l'entreprise qui vont pouvoir les mettre en œuvre. Il donne, également, quelques repères sur la PI, ses coûts et ses principaux acteurs.

Le coût de réalisation d'un pré-diagnostic s'élève à 1500 €. La prestation, gratuite pour l'entreprise, est financée par l'INPI ou cofinancée par le Conseil régional.

La prestation s'adresse à des PME et TPE innovantes ayant peu recours à la propriété industrielle. Elle est réalisée par un expert de l'INPI, un spécialiste en propriété industrielle ou un consultant proposé par l'INPI.

Voici un témoignage, parmi d'autres, du dirigeant d'une entreprise de 26 personnes qui étudie et réalise des installations de sciage haute performance d'aluminium, dont 80 % à l'export : « Avant, nous étions résignés à

râler contre nos concurrents, car nous ne savions pas comment protéger notre savoir-faire. Aujourd'hui, nous nous protégeons efficacement. Nous avons déposé notre premier brevet, et c'est au pré-diagnostic que nous devons cette démarche ! ».

Le crédit impôt recherche

Créé en 1983, puis rénové en 2008, le crédit impôt recherche (CIR) permet aux entreprises de réduire le coût de leurs investissements de R&D.

Le crédit impôt recherche se traduit par un crédit d'impôt de 30 % des dépenses de R&D jusqu'à 100 millions d'euros. Le taux est porté à 60 % pour la recherche externalisée dans des laboratoires publics. Les entreprises entrant pour la première fois dans le dispositif bénéficient d'un taux de 50 % la première année puis de 40 % la deuxième année. En cas d'externalisation de la recherche dans un laboratoire public, le taux est donc de 100% pour la première fois.

Les frais liés à la PI (dépôt de brevets, veille technologique, ...) sont pris en compte pour le calcul du crédit impôt recherche.

Les aides à l'innovation

« Vous souhaitez obtenir des financements pour vos projets de développement ? Ne lésinez pas sur vos investissements PI ! ». Cette boutade d'un spécialiste du financement des entreprises traduit bien ce que pensent les investisseurs. Investir pour des projets de développement sans se préoccuper des droits de PI des

tiers et sans protéger les créations intellectuelles réalisées, c'est d'une certaine manière « faire cadeau » à ses concurrents de ce que l'on crée !

L'Etat est en première ligne, notamment avec OSEO (www.oseo.fr), pour aider les PME à financer leurs innovations. OSEO propose une dizaine d'aides différentes pour les projets d'innovation des PME, dont « l'Aide au projet de recherche, développement et innovation » qui permet de financer, sous forme d'une subvention ou d'une avance à taux zéro, remboursable en cas de succès, 25 à 60 % des dépenses engagées. L'innovation et la création d'entreprise sont des « grandes causes » à tous les niveaux. Les régions, les départements, les villes, les CCI, ... proposent souvent des aides spécifiques. Une bonne prise en compte de la PI est toujours un « bon point » lorsqu'on présente un dossier pour obtenir une aide pour un projet d'innovation ou pour une création d'entreprise.

L'essentiel

- * Les PME de moins de 1000 salariés bénéficient de 50 % de réduction sur les principales redevances liées au dépôt de brevets en France.
- * Les pré-diagnostic PI peuvent permettre à une PME de bénéficier gratuitement d'un diagnostic et de recommandations, venant d'un spécialiste PI.
- * Les investissements PI peuvent souvent être financés, dans de très bonnes conditions, par le Crédit impôt recherche et les aides à l'innovation.

Qui peut vous aider pour la PI ?

Un bon point d'appui : votre culture PI

Quand on demande conseil pour un sujet qui comporte des aspects PI, les solutions que l'on choisit sont toujours le fruit d'un dialogue. Il est donc important que la personne qui demande conseil possède la culture PI correspondant à son métier.

Or cette culture PI est encore relativement peu répandue dans les entreprises, même si cela s'améliore rapidement. Les concepts de base de la PI (protection des créations intellectuelles, nouveauté, confidentialité, ...) sont en effet accessibles à tous, et d'un usage courant pour tous les innovateurs.

La maîtrise de ces bases, associée à quelques repères (les principales règles du jeu, les coûts, ...) et quelques compétences pratiques (chercher dans les bases PI, ...) permet de bien sentir le moment où l'on a besoin d'un conseil PI, d'identifier l'interlocuteur pertinent et, surtout, d'avoir une vision claire des questions à lui poser.

C'est d'autant plus important que, maintenant, toutes les grandes « étapes » du processus d'innovation (s'informer, créer, décider, capitaliser, utiliser, ...) intègrent des aspects PI. Chaque innovateur doit donc avoir un minimum de culture PI, car il ne peut pas avoir à côté de lui, en permanence, un spécialiste PI !

Utilisez les « partenaires du développement » des entreprises

Tous les partenaires du développement des entreprises intègrent des aspects PI dans leur métier. La PI fait donc partie des sujets que vous abordez avec eux. Si vous avez bien identifié vos questions PI, ces partenaires, de manière naturelle, répondront à vos préoccupations directement ou en vous orientant vers les spécialistes.

Les experts-comptables et les banques sont des interlocuteurs réguliers. Ils abordent les aspects PI sous différents angles : les aspects fiscaux, l'évaluation des actifs, les projets de développement, la stratégie, ...

Les partenaires des entreprises pour l'innovation intègrent des aspects PI dans la plupart de leurs interventions. Très variés, ils fonctionnent beaucoup en réseau :

- Pouvoirs publics (DRIRE/DIRECCTE, DRRT, APCE, ...)
- OSEO ;
- Collectivités locales (services spécialisés, incubateurs, ...)
- CCI ;
- Pôles de compétitivité ;
- Investisseurs spécialisés dans l'innovation (fonds d'investissement spécialisés, investisseurs privés, ...)

- Conseils en management de l'innovation, ...
- Organisations professionnelles (MEDEF, CGPME, ASMEP-ETI, fédérations professionnelles, ...), ...

Utilisez des spécialistes de la PI

Les innovateurs des grandes entreprises ou des laboratoires de recherche peuvent demander une assistance à leurs spécialistes PI internes. Ce n'est pas le cas pour la plupart des autres entreprises, qui font donc directement appel à des spécialistes de la PI, en dehors de leur entreprise.

L'INPI accueille et conseille les innovateurs dans ses 20 implantations à Paris et en région, complétées par 30 permanences régionales. Le service INPI Direct (0820 210 211) répond chaque jour à près de 1 000 questions, de toute nature, sur la PI.

L'INPI anime et soutient de nombreuses actions de sensibilisation et de formation liées à la protection de l'innovation. De plus, l'INPI propose aux PME et TPE, qui « démarrent » dans la PI, un pré-diagnostic gratuit (voir page 86).

Les Conseils en propriété industrielle (CPI) conseillent les entreprises pour la protection de leurs créations : choix du mode de protection, rédaction des brevets, procédures de dépôt et de délivrance des titres de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles). Ils interviennent également pour la défense et la valorisation des droits de PI, et pour la négociation des contrats.

Les avocats spécialisés en PI assistent les entreprises pour les aspects juridiques, les litiges et, parfois, pour le

dépôt de marques et de dessins et modèles. Ils interviennent également pour la négociation des contrats.

Les spécialistes du « licensing » négocient des contrats d'achat et de vente de technologie et l'exploitation de marques, dessins et modèles et autres droits de PI.

Les spécialistes des recherches dans les bases PI, notamment les ARIST, aident les entreprises à faire des recherches ponctuelles et de la veille technologique et concurrentielle.

Les organismes de formation à la PI proposent des formations de base ou spécialisées, adaptées aux différentes fonctions de l'entreprise (R&D, acheteurs, juristes, ...). L'IEEPI (Institut Européen Entreprise et Propriété Intellectuelle), par exemple, est spécialisé dans les aspects stratégiques et économiques de la PI.

Pour compléter cette présentation, l'annexe 6 donne la liste des principaux contacts qui peuvent « vous aider pour la PI », avec l'adresse de leur site internet.

L'essentiel

* Votre propre culture PI est votre meilleur atout pour bien vous faire aider pour la PI.

* Les partenaires du développement des entreprises (experts-comptables, investisseurs, CCI, ...) sont, de plus en plus capables d'apporter un éclairage PI dans l'exercice de leur métier.

* Dès que les sujets PI deviennent un peu « pointus », il faut se faire aider par des spécialistes de la PI.

Comment donner de la valeur à votre entreprise, grâce à la PI ?

Connaître la valeur de l'entreprise intéresse :

- l'investisseur : pour apprécier une entreprise (notamment une start-up) à sa juste valeur avant d'investir ;
- le dirigeant : pour piloter son entreprise avec un tableau de bord plus complet ;
- le propriétaire voulant céder son entreprise : pour justifier de la valorisation proposée.

Si l'on se limite à une approche comptable, en analysant le bilan et les comptes de l'entreprise, on ne connaîtra que la masse émergée de l'iceberg : les immobilisations corporelles (matériels de production, équipements,...) et les actifs circulants (stocks, créances et disponibilités) ne représentent qu'une part de la vraie valeur de l'entreprise.

Qu'est ce que le capital immatériel ?

L'immatériel représente de 10 à 70% de la valeur d'une entreprise. Le capital immatériel comprend :

le capital client (fidélité, solvabilité, rentabilité, dynamique des secteurs...) ;

le capital humain (motivation, savoir-être, compétence, climat, expertise, leadership...) ;

le capital organisationnel (politique qualité, sécurité, orientation client, processus de contrôle, supply chain, réseau de distribution,...) ;

le système d'information (couverture métier, ergonomie, fiabilité, coûts....) ;

le capital de savoir (R&D, savoir-faire, logiciels, design, brevets) ;

le capital de marque (notoriété, réputation, singularité,...) ;

le capital partenaires (nombre par produit stratégique, satisfaction du client,

	ACTIF	PASSIF
Bilan (partie visible)	• Immobilisations corporelles • Actifs circulants	• Fonds propres • Dettes
Capital immatériel (partie extracomptable)	Droits de PI • Brevets, savoir-faire, • Modèles, droits d'auteur • Marques Capital humain Autres	• Goodwill (valeur extracomptable)

fidélité,...) ;

le capital environnemental (abondance et qualité de la ressource naturelle, qualité de l'environnement sociétal...) ;

le capital actionnaire (réserve de ressources financières, patience, influence, conseil).

Le dirigeant dispose d'un levier pour augmenter la valeur de l'entreprise, par un management pertinent de ces différents postes, et en particulier de la PI. Mais attention, « l'économie de l'immatériel n'est pas l'économie de l'irréel » : il ne s'agit pas de s'illusionner en qualifiant artificiellement « d'actifs » des éléments qui ne contribuent pas réellement à l'activité pérenne de l'entreprise.

Comment agir sur la PI pour renforcer la valeur de l'entreprise ?

Il est évident que sans PI, il manque un levier d'action pour renforcer la valeur de l'entreprise. Pour autant, il ne suffit pas de se lancer dans une politique débridée de dépôts de droits de PI pour augmenter automatiquement la valeur de l'entreprise : encore faut-il que ces droits « contribuent durablement à l'activité de l'entreprise ». C'est tout l'enjeu d'une stratégie de PI. Ensuite, il est nécessaire de déterminer objectivement la valeur des droits de PI, et de la documenter, par exemple dans une annexe du rapport d'activité, afin de rendre visible ces « actifs immatériels », ou « *intangibles* » pour prendre le terme anglais.

C'est bon pour les analystes financiers !

Certes, ces approches économiques sont subtiles et nécessitent une grande rigueur pour éviter de tomber dans des dérives que la crise économique récente a révélées.

Cela nécessite une information et une communication adaptée aux partenaires concernés (investisseurs, banques, partenaires commerciaux ou techniques, ...)

Valoriser la communication de l'entreprise, grâce à la PI

Sans aller à une analyse aussi poussée, toute PME peut mieux valoriser sa PI par une communication efficace : mention « pat. pending » ou « breveté » sur ses produits, mise en avant de sa politique de créativité et d'innovation concrétisée par ses droits de PI, communication sur la délivrance d'un brevet européen ou américain, ... Cette communication trouve sa place dans les catalogues, sites, documents commerciaux, mais aussi dans les rapports d'activité, les documents de présentation destinés aux banques, partenaires commerciaux, clients, ... Le but est de montrer que la valeur de l'entreprise résulte de l'analyse de ses comptes mais aussi de ses actifs immatériels constitués de « toute la richesse de l'entreprise qui ne se lit pas dans les états financiers ».

L'essentiel

- * L'entreprise dispose d'un capital immatériel qui, lorsqu'il est objectivement révélé, contribue à sa valeur.
- * Le dirigeant doit identifier les éléments d'actifs immatériels pour ensuite bien les gérer et communiquer sur leur importance : on ne gère bien que ce que l'on connaît.
- * Ne pas confondre « immatériel » et « irréel ».

Comment organiser la PI dans votre entreprise ?

La PI est une fonction « centrale »

Actuellement, la PI prend de plus en plus sa place au cœur de la vie des entreprises, pour deux raisons :

- la PI permet de mieux développer les innovations puis de mieux les exploiter ;
- les droits de PI deviennent des ressources essentielles pour la stratégie des entreprises.

La PI concerne donc, à des degrés divers, toutes les activités et toutes les fonctions de l'entreprise. Les chapitres 2 à 5 ont mis en évidence la diversité des aspects PI à prendre en compte, en présentant la manière dont les entreprises utilisent la PI pour des activités et des situations variées.

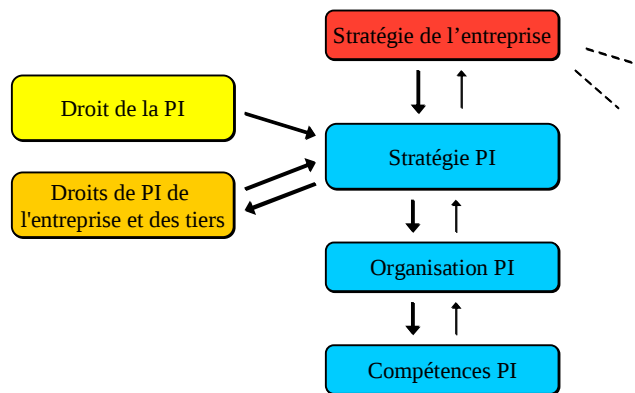
Comment assurer, au quotidien, la coordination de l'ensemble des actions PI ? Pour quelle stratégie PI ? Qui fait quoi ? Quelles sont les règles du jeu communes ? Répondre à ces questions, c'est définir le management de la PI dans l'entreprise. La fonction PI est une fonction particulièrement complexe. Il paraît donc utile de bien distinguer les niveaux de management et de se poser, pour chaque niveau, les « bonnes questions ».

Les trois niveaux du management de la PI : stratégie/organisation/compétences

De manière classique, on peut distinguer trois niveaux pour le management de la PI : stratégie – organisation –

compétences. Chaque niveau oriente le niveau inférieur mais prend aussi en compte ce qui « remonte » de ce niveau inférieur. Ainsi, la stratégie PI met en œuvre la stratégie de l'entreprise et inspire cette stratégie. La stratégie PI doit également prendre en compte le droit de la PI, les droits de PI de l'entreprise et ceux des tiers.

Management de la PI dans l'entreprise



Les principales questions à se poser pour chaque niveau sont les suivantes :

Stratégie PI : Quelles sont les missions de la fonction

PI ? Comment la dimension PI est-elle intégrée dans la stratégie de l'entreprise ? Quelles sont les ressources affectées à la PI ?

Organisation PI : Quels sont les acteurs principaux de la fonction PI ? Quel est leur rôle ? Quels sont les processus de l'entreprise qui intègrent des aspects PI ? Comment ces aspects sont-ils intégrés ?

Compétences PI : Quelles sont les compétences des acteurs principaux de la PI ? Quelles sont les compétences des autres acteurs (R&D, achats, ...) ? Comment ces compétences sont-elles développées ?

Par ailleurs, il faut veiller à la cohérence entre les trois niveaux. Si l'on prévoit, par exemple, un état de l'art brevets dans le processus « projet d'innovation », les concepteurs doivent savoir lire les brevets.

Utiliser un « Manuel de la propriété intellectuelle »

La PI est une fonction « diffuse » dans l'entreprise. Chaque fonction utilise la PI à sa manière, souvent en coopérant avec d'autres fonctions de l'entreprise. Il est donc utile d'avoir un document de référence qui décrit les modes de fonctionnement communs. Ce document appelé, par exemple, « Manuel de la propriété intellectuelle » est accessible à tous. Il doit présenter le minimum nécessaire et renvoyer à des documents plus détaillés pour tous les sujets qui concernent peu d'utilisateurs.

Une trame de manuel est présentée sur le site de la DGCIS (www.industrie.gouv.fr), avec les questions à se

poser pour élaborer le manuel.

Il n'existe pas de modèle idéal pour le management de la PI dans une entreprise. Chaque entreprise doit élaborer son « modèle ». Une bonne pratique consiste à réunir un groupe de travail, piloté par le responsable PI, avec des acteurs variés de l'entreprise. Le groupe peut s'inspirer de manuels réalisés par des entreprises plus ou moins comparables.

Une fois réalisé, le manuel n'est pas figé. Le groupe peut régulièrement le faire évoluer. Ce travail crée des liens et contribue à développer une vision partagée et transversale de la PI.

Qui pilote la fonction PI ?

Les entreprises qui exploitent bien la PI ont des dirigeants qui considèrent que c'est l'une des dimensions essentielles de leur management. Le dirigeant peut déléguer l'animation de la PI, mais c'est toujours lui qui « donne le ton ».

L'essentiel

* La PI est une fonction complexe. C'est la culture PI de l'entreprise qui fait vivre cette fonction.

* Il est utile de formaliser et de faire vivre un document de référence : le « Manuel de la propriété intellectuelle » de l'entreprise.

* C'est le dirigeant de l'entreprise qui « porte » la fonction PI et lui donne son sens.

Quelles compétences PI pour votre entreprise ?

La performance PI de votre entreprise repose sur ses compétences PI

La PI est une fonction complexe : c'est une fonction immatérielle et transversale qui concerne, sous des formes variées, toutes les fonctions de l'entreprise. Dans une fonction complexe, il y a toujours de « l'imprévisible ». Pour bien manager une fonction complexe, comme la PI, il faut une organisation légère et des compétences fortes. Les compétences PI jouent donc un rôle clé pour la performance de la fonction PI.

Quand on part de « zéro », pour la PI, par quoi faut-il commencer ?

Il est classique d'entendre un dirigeant de PME dire : « *Nous, pour la PI, on part de zéro ! Que doit-on faire ? Par quoi doit-on commencer ?* ». En fait, une entreprise ne part jamais de « zéro ». Ses salariés passent leur temps à communiquer en interne et avec l'extérieur. L'entreprise surveille ses concurrents. Elle développe et utilise son savoir-faire ... Dans la pratique, ceux qui pensent humblement « partir de zéro » en matière de PI ne sont pas toujours les plus mal placés pour progresser rapidement.

Pour bien démarrer une « action de progrès PI », il est souvent utile de demander à un œil extérieur compétent de faire un diagnostic du fonctionnement PI de

l'entreprise. C'est la raison pour laquelle l'INPI a mis en place des pré-diagnostics PI gratuits, destinés aux PME et TPE qui « démarrent » dans la PI (voir p. 86).

Les recommandations PI qui prolongent le diagnostic portent sur la stratégie, l'organisation et, point essentiel, le développement des compétences.

Quelles sont les compétences PI « de base » ?

Avoir les compétences PI de base, c'est comprendre la logique de la PI :

- les principaux concepts et les termes employés ;
- les domaines d'application de la PI ;
- le rôle que joue la PI pour le développement des entreprises ;
- les principales « règles du jeu ».

Ces fondamentaux sont les mêmes pour tous. C'est un langage commun qui aide les personnes à coopérer et innover, dans l'entreprise et avec l'extérieur (voir p 14). Ensuite, chaque métier (R&D, achats, RH, ...) utilise des aspects PI adaptés à sa mission.

Pour la R&D, par exemple, l'intégration de la PI est particulièrement forte. Les entreprises demandent de plus en plus aux concepteurs d'être capable de :

- lire (vite et bien) un brevet ;
- chercher des brevets dans les bases brevets ;
- créer des solutions techniques nouvelles en utilisant

- les brevets existants ;
- détecter ce qui est brevetable ;
- rédiger une proposition d'invention ;
- connaître les principales règles des brevets et des contrats ;
- savoir coopérer avec les spécialistes de la PI.

Comment développer les compétences PI ?

Une règle d'or pour développer les compétences PI : « donner le goût de la PI ». Quand une personne a compris qu'elle pouvait travailler plus efficacement et plus agréablement grâce à la PI, elle est motivée et ses compétences PI progressent très vite.

Pour la R&D, par exemple, l'utilisation des bases brevets, pour s'informer et créer de nouvelles solutions, est très efficace pour que les concepteurs découvrent l'intérêt de la PI et sa logique. Certaines entreprises utilisent même des stagiaires ou des élèves-ingénieurs en apprentissage pour diffuser la pratique de la recherche dans les bases brevets. Après avoir passé un an en France au siège d'une entreprise, un apprenti est parti en Chine pour sensibiliser l'équipe R&D locale, ce qui prouve qu'un apprenti peut être efficace dans le domaine de la PI !

Cependant, le développement des compétences PI dans une entreprise passe toujours par une action, déclenchée par la Direction, qui combine habilement communication, sensibilisation et formation.

L'idéal : avoir « les bons réflexes PI »

Les « bons réflexes », c'est à la fois un point de départ et un aboutissement. Quand on commence à pratiquer une activité, c'est une check-list de points qu'il faut se rappeler. Quand on est devenu expert, on met en pratique ces points, sans même s'en rendre compte.

Quels sont les « bons réflexes PI » ?

Les entreprises qui ont bien intégré la PI dans leur fonctionnement cultivent les réflexes suivants :

- Identifier et protéger le savoir-faire de valeur.
- Communiquer « au juste nécessaire ».
- Utiliser les bases PI pour bien s'inspirer de ce qui existe.
- Identifier les droits de PI des tiers et les respecter.
- Détecter les créations qui sont protégeables et intéressantes à protéger.
- Identifier et lister les connaissances antérieures avant tout projet de coopération.
- Demander conseil, au bon moment, aux spécialistes de la PI.

L'essentiel

- * La performance PI d'une entreprise repose plus sur des compétences que sur une organisation.
- * Pour développer les compétences PI de vos collaborateurs, il faut leur donner le « goût de la PI ».
- * Une culture PI bien assimilée et bien partagée développe les « bons réflexes » PI.

Annexes

Liste des annexes :

- Annexe 1 : Synthèse de la protection des créations intellectuelles
- Annexe 2 : Quelques repères pour l'utilisation des bases PI
- Annexe 3 : Mémo-innovation
- Annexe 4 : Mémo-coopération
- Annexe 5 : Présentation d'ouvrages et de sites sur la PI
- Annexe 6 : Présentation des partenaires des entreprises pour la PI

Annexe 1 : Synthèse de la protection des créations intellectuelles

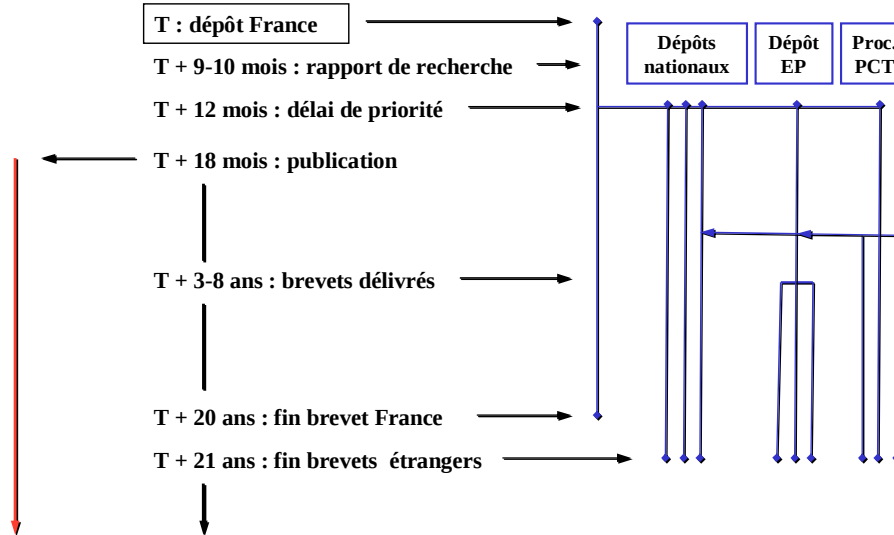
Tableau de synthèse de la protection des créations intellectuelles							
	Types de créations				Caractéristiques de la protection		
Mode de protection	Innovation technique	Création esthétique	Désignation d'un produit ou service	Développement informatique	Durée de protection	Conditions de protection	Formalités
Brevet	Oui	Non	Non	Parfois	20ans	Invention. Nouveauté. Activité inventive. Application industrielle.	Dépôt à l'INPI.
Marque	Non	Oui	Oui	Non	10 ans renouvelables indéfiniment	Représentation graphique. Signe distinctif, disponible et licite.	Dépôt à l'INPI.
Dessin et modèle	Non	Oui	Parfois	Non	5 ans renouvelables 4 fois	Nouveauté. Caractère propre.	Dépôt à l'INPI.
Droit d'auteur	Non	Oui	Parfois	Oui	70 ans (50 ans pour les logiciels)	Mise en forme de l'œuvre. Originalité.	Dépôt pour datation conseillé.
Secret	Oui	Oui	Non	Oui	Tant que le secret n'est pas dévoilé	Non accessibilité.	Dépôt pour datation conseillé.

Les procédures de dépôt de brevet, relativement compliquées, sont présentées dans le schéma de la page suivante.
 Pour étudier plus en détail les procédures de protection, utiliser les brochures de l'INPI ou « Le guide de la propriété intellectuelle » (voir annexe 5).

Les étapes de la vie d'un brevet

Informer

Protéger



Fonction « informer » : les demandes de brevet sont publiées 18 mois après le dépôt de la demande. Après être tombés dans le domaine public, les brevets sont toujours utiles comme source d'information. Ils restent donc dans les bases brevets « pour l'éternité ».

Fonction « protéger » : la protection commence en France dès le dépôt de la demande (T). Les extensions sont faites avant (T + 12 mois) pour bénéficier du délai de priorité. Les entreprises utilisent souvent la procédure PCT qui permet de limiter les coûts pendant 30 mois après le premier dépôt.

Annexe 2 : Quelques repères pour l'utilisation des bases PI

Le site de l'INPI (www.inpi.fr) est un point d'entrée remarquable pour l'utilisation des bases PI.

Cette utilisation, gratuite, est assez intuitive. De plus, de nombreux liens permettent d'approfondir des points particuliers (classifications, conditions de protection, procédures de dépôt, formulaires à utiliser, ...).

Comment chercher dans les bases marques ?

La « recherche par nom de marques » est facile. Le moteur de recherche « élargit » la recherche aux noms proches, ce qui est très utile.

La « recherche avancée » permet de combiner plusieurs critères (titulaire, classification, ...). En partant de la liste des résultats, il est possible de visualiser les notices complètes des marques.

Si l'on veut déposer un nom de société il est utile, également, de faire une recherche dans le registre national du commerce et des sociétés. Les sites www.societe.com ou www.infogreffe.fr, par exemple, donnent un premier niveau d'information gratuit sur les sociétés.

Pour imaginer de nouvelles marques (noms et/ou slogans), il peut être intéressant d'explorer également des bases de marques étrangères (www.uspto.gov, ...) et d'utiliser un moteur comme Google.

Comment chercher dans les bases dessins et modèles ?

La recherche dans les bases dessins et modèles est, par nature, assez délicate. On recherche des formes en utilisant des mots !

La « recherche par classe » (32 classes puis 219 sous-classes) permet de préciser le champ de recherche.

La « recherche avancée » permet de combiner plusieurs critères (titulaire, objet, date, classification). Pour le champ « objet », qui décrit le produit, le moteur recherche les termes utilisés par le déposant au moment du dépôt.

L'utilisation du champ objet permet donc d'effectuer une recherche transversale aux classes, donc assez créative.

En revanche, si l'on veut avoir une vision plus complète des dessins et modèles pour un produit, il vaut mieux partir des termes de la classification de Locarno (6797 termes) qui permettent d'identifier la sous-classe pertinente.

Les résultats sont affichés, en général, avec un dessin ou une photo de l'objet. Cela permet d'avoir un aperçu rapide pour visualiser de nombreux dessins et modèles.

Si la base des dessins et modèles est utilisée pour sentir « l'air du temps » et rechercher des idées, il peut être intéressant d'explorer également des bases dessins et modèles étrangères (www.uspto.gov, ...) et d'utiliser des moteurs comme Google Images.

Comment lire « vite et bien » un brevet ?

Avant d'aller chercher des brevets dans les bases brevets, il est préférable de « savoir lire » un brevet. La structuration des connaissances dans un brevet est logique, mais déroutante pour les « non initiés ». Quelle est la clé de lecture d'un brevet ?

La première page d'un brevet contient des références bibliographiques et un résumé technique (abrégé), le plus souvent accompagné d'un dessin.

Le texte du brevet comprend deux parties complémentaires, la description et les revendications. Ces deux grandes parties correspondent aux deux grandes fonctions du brevet : informer les innovateurs et protéger les inventeurs.

La description est rédigée pour un « homme du métier » (suspension automobile, emballage des produits alimentaires, ...). Cette description, illustrée par des dessins, doit lui permettre de réaliser l'invention.

La description aborde, successivement, les points suivants :

- le domaine technique de l'invention (*Dans quel domaine se situe l'invention ?*) ;
- l'état de la technique antérieure faisant ressortir le problème posé (*Quel problème veut-on résoudre ? Comment ce problème est-il résolu actuellement ?*) ;
- l'exposé de l'invention (*Quelles solutions nouvelles propose-t-on : buts, moyens avantages ?*) ;
- l'exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation

(*Comment seront mises en œuvre ces solutions nouvelles ?*) ;

- l'application industrielle de l'invention (*Quelles sont toutes les applications potentielles de l'invention ?*).

Les sous-titres de la description sont présents sur les brevets US et, de plus en plus, sur les brevets des autres pays, ce qui rend leur lecture plus agréable.

Les revendications définissent précisément ce qui est protégé. Une revendication présente la « combinaison nouvelle de moyens » imaginée par l'inventeur (moyens utilisés et manière dont ils sont combinés).

Pour bien lire les brevets, il faut pratiquer, en fonction des besoins, trois niveaux de lecture :

- En quelques secondes, on « feuillette » les premières pages des brevets, pour glaner quelques idées et repérer les brevets les plus intéressants.
- En quelques minutes, on peut identifier le problème technique et savoir ce qu'un brevet apporte par rapport à ce qui existait avant.
- En quelques heures, on peut décortiquer un brevet ce qui permet, souvent, de gagner beaucoup de temps.

La lecture des brevets et la recherche dans les bases brevets sont indissociables. La lecture d'un brevet peut faire découvrir un « mot clé » pertinent, donner une nouvelle idée ... donc faire apparaître une nouvelle piste à explorer dans les bases brevets.

Comment sont structurées les bases brevets ?

Les bases brevets présentent quelques caractéristiques spécifiques, qui découlent des principes du système des brevets :

- Le texte d'une demande de brevet est publié dans les bases seulement 18 mois après son dépôt. Pendant 18 mois, le texte est donc secret.
- Les textes de brevet sont dans les bases « pour l'éternité ». Quand un brevet est tombé dans le domaine public, il reste utile comme source d'information technique.
- Le texte d'un brevet peut évoluer à la suite des examens auxquels il est soumis : la description ne change pas ; les revendications peuvent être modifiées pour limiter leur portée.
- Lorsqu'un brevet est déposé dans plusieurs pays, on trouve souvent dans les bases plusieurs textes identiques ou proches. Tous les brevets d'une « famille de brevets » ont un dépôt prioritaire commun.

Les requêtes dans les bases brevets peuvent combiner plusieurs champs (mots du titre et/ou de l'abrégé, dates, nom du titulaire et des inventeurs, classification).

L'utilisation des classifications est très utile pour faire des recherches précises.

En partant d'un brevet, on peut trouver et exploiter les documents « cités » (documents antérieurs) et les documents « citants » (documents postérieurs).

Quelles bases brevets peut-on utiliser ? Avec quels outils ?

Les bases gratuites, en particulier la base INPI, répondent bien aux besoins des concepteurs, dans tous les domaines. La base gérée par l'INPI, contient 4 millions de brevets. Elle permet d'effectuer des recherches en français. Dans le prolongement de cette base, la base « Worldwide », gérée par l'OEB, donne accès à 65 millions de brevets issus de 90 pays.

Par ailleurs, la base « Statut des brevets » de l'INPI permet d'avoir accès aux informations légales concernant les brevets français déposés : délivrance du brevet, validité, ...

L'océan des brevets est vaste. Quelques outils simples peuvent être très utiles pour faciliter la navigation individuelle et collective sur cet océan. Deux outils, en particulier, permettent de guider les recherches et de bien capitaliser le chemin parcouru et les résultats obtenus. Le « Journal des recherches de brevets » est un tableau avec 4 colonnes principales :

- deux colonnes « factuelles » : *Requête* ; *Résultats* ;
- deux colonnes d'observations : *Requête (pourquoi cette requête ?)* ; *Résultats (points marquants ?)*.

La « Fiche brevet » permet de mémoriser les commentaires successifs des personnes qui étudient un brevet : problème résolu, éléments nouveaux proposés, intérêt technique, périmètre protégé, ...

Quels types de recherches peut-on faire dans les bases brevets ?

Besoin	Type de recherche
Savoir ce qui existe sur un sujet technique.	Etat de l'art.
Etudier l'intérêt de déposer un brevet.	Recherche d'antériorité.
Vérifier la liberté d'exploitation d'un produit ou d'un procédé.	Etude de liberté d'exploitation.
« Démolir » un brevet gênant.	Recherche d'antériorité.
Imaginer des solutions techniques nouvelles.	Séance de créativité.
Vérifier la validité juridique d'un brevet.	Recherche juridique.
Surveiller les concurrents et son environnement.	Veille stratégique, commerciale, technologique, ...
Rechercher des partenaires	Recherche de partenaires.

Dans la pratique, les stratégies de recherche sont très variées. Elles dépendent du type de recherche, du sujet technique traité, des informations dont on dispose au départ, des enjeux associés au sujet traité, du temps dont on dispose ... et du « talent » de celui qui fait la recherche.

Les recherches sont le plus souvent itératives. La stratégie de recherche évolue donc, au fur et à mesure, en fonction

des résultats obtenus.

A titre d'exemple, voici une démarche « de base » qui peut être utilisée pour faire une recherche d'antériorité :

- Démarrer la recherche avec des termes techniques « naturels ».
- Balayer les résultats (si possible 10 à 200) et sélectionner les brevets qui sont les plus proches de la cible visée.
- Etudier ces brevets et sélectionner des « mots clés » qui paraissent pertinents : termes techniques, classifications, déposants, ...
- Relancer une recherche plus ciblée, grâce à ces nouveaux mots clés.
- Quand des brevets récoltés paraissent très proches de la cible visée, chercher et exploiter les documents cités/citants correspondants.
- Continuer les itérations jusqu'à ce que le résultat obtenu soit jugé « satisfaisant ».

Comment progresser dans l'utilisation des bases brevets ?

En conclusion, voici quelques pistes pour vous aider à progresser dans l'utilisation des bases brevets :

- formez vous avec le didacticiel « Assistant esp@cenet » (ep.espacenet.com) ;
- capitalisez les recherches que vous effectuez ;
- partagez vos expériences avec d'autres « chercheurs » de brevets.

Annexe 3 : Mémo-innovation

Mémo-innovation			
Nom des auteurs	Entité	Tel	Mail
Date :		Réf / N°:	

Titre :

1. Domaine de l'innovation

2. Besoin et solutions existantes

3. Solutions proposées : principes

4. Solutions proposées : mise en oeuvre

5. Utilisateurs

ME_L_001_V21_memo_innovation - Yve de KERMADEC - INSEP CONSULTING - 2000 - 2009

1

Informations complémentaires :

6. Contexte dans lequel a été créée l'innovation

7. Sources d'informations utilisées

8. Point d'avancement de l'innovation

9. Limites des solutions retenues

10. Solutions non retenues

11. Développements proposés (à la fin d'un projet d'innovation)

ME_L_001_V21_memo_innovation - Yve de KERMADEC - INSEP CONSULTING - 2000 - 2009

2

Le fichier du mémo-innovation est disponible sur le site
DGCIS (www.industrie.gouv.fr)

Annexe 4 : Mémo-coopération

Mémo-coopération

Nom des auteurs	Entité	Tel	Mail
Date :		Réf / N°:	

Titre :

Contexte et préparation de la coopération

1. Sur quoi veut-on coopérer ? Pourquoi ?

2. Avec qui veut-on coopérer ? Pourquoi ?

3. Que pouvons-nous gagner à cette coopération ? Que pouvons-nous y perdre ?

4. Que peut y gagner le partenaire ? Que peut-il y perdre ?

5. Comment seront utilisés les résultats du projet ?

6. Comment mener la négociation ?

Management du projet de coopération

7. Qui peut/doit apporter quoi ?

8. Comment mener le projet ?

Management des informations avant et pendant le projet

9. Que veut-on garder secret ?

10. Que peut-on communiquer avec un contrat de confidentialité ?

11. Les informations que nous allons communiquer sont-elles prêtes à être communiquées ?

Le fichier du mémo-coopération est disponible sur le site DGCIS (www.industrie.gouv.fr)

Annexe 5 : Présentation d'ouvrages et de sites sur la PI

Document	Types d'utilisation	Observations
<i>La propriété intellectuelle au service de l'innovation</i> , Pierre Breese et Yann de Kermadec, NATHAN, 2004-2009	Le livre (168 p) est une introduction à la PI. Il présente le rôle que joue la PI, dans tous les domaines. Au-delà du rôle de la PI pour l'entreprise, il peut aider à mieux comprendre le rôle important que joue la PI dans les domaines de la recherche, de l'économie et des débats de société.	Le livre est utilisé par l'INPI pour former des enseignants, dans le cadre de son programme « Génération innovation ».
<i>Les brochures de l'INPI</i>	Les brochures de l'INPI peuvent être très utiles pour mieux comprendre : ➤ l'utilisation des titres de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles) ; ➤ les démarches à effectuer (vérifier la disponibilité d'une marque, déposer un brevet, ...) ➤ certains points particuliers (enveloppe Soleau, invention de salarié, ...).	Les brochures présentant les titres de propriété industrielle expliquent clairement toutes les étapes du dépôt et de la « vie » de ces titres. Les brochures sur les démarches à effectuer expliquent comment remplir les formulaires, rubrique par rubrique.
<i>Le guide de la propriété intellectuelle</i> , Véronique Stérin et Catherine Druez-Marie, DELMAS, 2009	Le livre (336 p) commente le droit de la PI. Il permet d'approfondir la connaissance des aspects juridiques pour l'ensemble des droits de PI.	Le guide propose des modèles de contrats et des conseils pour la rédaction de certaines clauses de contrats. Le texte est illustré par des cas de jurisprudence.

Site	Types d'utilisation	Observations
DGCIS www.industrie.gouv.fr	Le site DGCIS donne accès à l'édition numérique gratuite du guide « PME : osez la PI ! » ainsi qu'à ses outils et formulaires.	
INPI www.inpi.fr	Le site de l'INPI répond aux principaux besoins des entreprises et des innovateurs avec notamment : ➤ les bases PI (brevets, marques, dessins et modèles) ; ➤ des brochures et des modules de e-learning ; ➤ des études (PME déposantes de brevets, ...) ; ➤ une FAQ qui regroupe plus de 250 questions regroupées en 9 rubriques.	Un bon réflexe : quand on cherche une information concernant la PI, commencer par aller sur le site INPI puis, si nécessaire, appeler le service INPI Direct (0820 210 211).
OMPI http://www.wipo.int/patent/index.html.fr	Le site de l'Office mondial de la PI est très riche sur tous les sujets. Une partie du site est consacrée aux PME, avec des conseils spécifiques, des études de cas, ...	
OSEO www.oseo.fr	Le site d'OSEO permet de bien replacer la PI dans le contexte de sa « mission » : être au service de l'innovation et du développement des entreprises. OSEO propose, notamment, un module pour « manager son projet en ligne », qui intègre bien la PI dans les 3 étapes d'un projet d'innovation.	Toutes les besoins de développement d'une entreprise sont traités : création d'entreprise, projets d'innovation, financement de la croissance, ...
Pôles de compétitivité http://www.industrie.gouv.fr/guidepropintel/	Le site présente les aspects PI qui concernent les acteurs des pôles de compétitivité. Le site propose, notamment, des formulaires pour les différents types de contrats.	Un site très complet pour les aspects contractuels.
Outil de pilotage stratégique de la PI www.pilotagepi.com	L'outil, utilisable gratuitement en ligne, peut aider à évaluer la pertinence des droits de PI et faciliter le dialogue avec les spécialistes PI.	

Annexe 6 : Présentation des partenaires des entreprises pour la PI

Partenaires du développement des entreprises	Type d'assistance	Observations
Partenaires « permanents » des entreprises (experts-comptables, banques)	Les partenaires du développement des entreprises leur apportent une assistance très variée en fonction de leur finalité et des besoins de chaque entreprise (innovation, finance, fiscalité, technologie, organisation, formation, ...). En ce qui concerne la PI, ces partenaires peuvent apporter deux types d'aide : ➤ un conseil de « premier niveau » sur les aspects PI liés aux thèmes qu'ils traitent avec les entreprises ; ➤ une orientation vers les sources PI et les spécialistes PI pertinents.	Les partenaires du développement des entreprises, en particulier ceux qui interviennent dans le domaine de l'innovation, fonctionnent beaucoup en réseau. Il existe souvent, au niveau régional, un « portail » qui regroupe tous ces partenaires de l'innovation. En Bretagne, par exemple, le site « Bretagne Innovation » (www.bretagne-innovation.tm.fr) propose un annuaire des 92 structures qui accompagnent les entreprises dans leurs projets innovants (institutionnels, technopoles, centres techniques, écoles et universités, chambres consulaires, ...). Actuellement, peu de partenaires du développement des entreprises « osent » donner des conseils de premier niveau sur la PI. Ils se contentent souvent d'orienter les entreprises vers les spécialistes PI. Cependant, cette situation évolue rapidement, car de nombreux intervenants se forment à la PI pour acquérir les repères PI qui concernent leur métier.
Pouvoirs publics (DRIRE/DIRECCTE, DRRT, APCE, ...)		
Investisseurs spécialisés dans l'innovation (OSEO, ...)		
Collectivités locales (services spécialisés, incubateurs, ...)		
Chambres consulaires (AFCI, CCI, Chambres des métiers)		
Pôles de compétitivité		
Organisations professionnelles (MEDEF, CGPME, ASMEP-ETI, ...)		
Fédérations professionnelles		
Centres techniques		
Conseils en management		
...		

Partenaires spécialistes de la PI	Type d'assistance	Observations
INPI (www.inpi.fr)	Accueil et conseil des innovateurs dans 20 implantations et 30 permanences régionales. Actions de sensibilisation et de formation. Pré-diagnostics PI	L'INPI est le « premier contact » naturel, en particulier pour les entreprises qui « débutent » dans la PI. Le site INPI est très riche et très bien structuré.
Conseils en propriété industrielle (CPI) (www.cncpi.fr)	Stratégie de protection des créations. Rédaction des brevets. Procédures de dépôt et de délivrance des titres PI. Défense et valorisation des droits de PI.	Les CPI sont les interlocuteurs privilégiés des entreprises pour tous les aspects PI. Chaque CPI est souvent spécialisé dans un secteur (télécommunications, ...) et/ou des types de protection (brevets, marques, ...).
Avocats spécialisés en PI (www.avocats-pi.org)	Elaboration/négociation de contrats. Litiges. Dépôt de marques et dessins et modèles.	La PI est une branche du droit très spécifique. Il faut donc faire appel à des juristes spécialisés dans les aspects à traiter.
Spécialistes du « licensing » (www.les-france.org)	Négociation d'achat et de vente de technologies et de droits de PI.	Les spécialistes du licensing sont, en général, des CPI et des juristes PI qui se sont spécialisés dans cette activité délicate.
Spécialistes des recherches dans les bases PI (www.acfci.cci.fr/innovation/Aristcarte.htm)	Recherches ponctuelles sur un sujet. Veille technologique et concurrentielle. Organisation de la veille dans une entreprise.	Il faut bien articuler l'assistance demandée avec les recherches d'information faites par l'entreprise et le niveau de culture PI des utilisateurs des informations récoltées.
Organismes de formation à la PI (www.inpi.fr) (www.ieepi.org) (www.irpi.cci.fr)	Formations inter-entreprises sur des sujets PI variés. Formations spécifiques développées à la demande des entreprises.	La compétence PI des acteurs de l'entreprise est un facteur clé de succès pour la PI. Les formations inter-entreprises permettent de faire des « échanges d'expériences PI » éclairants et motivants.

Glossaire - index

Actifs immatériels : biens immatériels qui permettent à l'entreprise d'exercer son activité. – 78, 82, 90

Annuité : taxe payable chaque année pour maintenir en vigueur un brevet. - 84

Antériorité : divulgation susceptible de limiter les droits d'un titre de PI. – 37, 39, 107

Brevet d'invention : titre de PI qui protège les inventions techniques. 26, 32, 34, 36, 84, 94, 102, 103

Cession : vente d'un titre ou d'un droit de PI. – 56, 64, 73, 78, 85

Classe : il existe une classification internationale pour les marques. Chaque classe correspond à des produits et services d'une même famille. – 33, 39, 104

Classification d'une information : donner un statut à une information (confidentiel, diffusion libre, ...). - 23

Concédant : celui qui accorde une licence.

Concession de licence : voir Contrat de licence. – 70, 72

Concessionnaire : celui qui bénéficie d'une licence.

Concurrence déloyale : usage abusif de la liberté du commerce et de l'industrie (imitation, pratique de prix

minorés, agissements parasitaires). – 24, 34, 38, 45, 47, 72, 76

Confidentialité : voir Contrat de confidentialité. – 16, 22 à 25, 52, 66

Contrat de confidentialité : un contrat de confidentialité permet de transmettre des informations à un tiers, tout en interdisant à ce tiers de divulguer et, éventuellement, d'utiliser ces informations (en anglais NDA : Non disclosure agreement). – 21, 46, 50, 52

Contrat de licence : contrat qui donne le droit, à un tiers, d'utiliser un droit de PI. La licence est en général accordée en contrepartie de redevances (en anglais royalties). – 70, 72

Contrefaçon : la contrefaçon est une atteinte aux droits conférés par un droit de PI. Une action en contrefaçon est une action judiciaire engagée pour faire valoir des droits de PI. – 10, 27, 34, 40, 76, 77

Copyright : protection du droit d'auteur aux Etats-Unis (matérialisé par le signe ©). - 42

CPI : Code de la propriété intellectuelle. Ce code regroupe tous les textes législatifs et réglementaires applicables en France. - 14

CPI : Conseil en propriété industrielle. – 6, 89, 108, 117

Découverte : quelque chose d'existant qui était inconnu, avant qu'une personne ne la dévoile et éventuellement l'explique (ex : le champ magnétique terrestre). Une découverte n'est pas brevetable.

Délai de priorité : délai pendant lequel le déposant d'un brevet ou d'une marque, dans un pays, bénéficie de la possibilité de faire un dépôt dans d'autres pays en bénéficiant de la date de son premier dépôt. – 103

Dénomination (ou raison) sociale : la dénomination sociale permet d'identifier la personne morale. Elle est enregistrée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) géré par l'INPI. – 32, 38

Description : pour un brevet, c'est la partie du document qui décrit l'invention. – 105

Dessin et modèle : titre de PI qui protège un dessin (2 dimensions) ou la forme d'un objet (3 dimensions). – 32, 36, 41, 46, 102

Divulgaration : informations communiquées ou rendues librement accessibles à des tiers, avec une date certaine, sans aucune contrainte de confidentialité. – 26, 44

Domaine public : toutes les créations qui ne sont pas ou plus protégées par un droit de PI. – 20, 35, 67, 103, 106

Droit d'auteur : le terme "droit d'auteur", dans son utilisation courante, comprend les droits des auteurs et les droits voisins. Cette définition large du droit d'auteur correspond au terme "Propriété littéraire et artistique" dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI). – 15, 34, 37, 41 à 46, 56, 102

Enveloppe Soleau : une enveloppe Soleau (ou ses équivalents : pli cacheté, cahier de laboratoire, ...) permet de dater des créations ou des connaissances ; ce n'est pas un titre de propriété. – 24, 27, 41, 46, 52

Etat de la technique : désigne, dans le domaine des brevets, tout ce qui est accessible au public, donc susceptible d'affecter les conditions de nouveauté et d'activité inventive pour un brevet. – 32, 36, 37, 105

Homme du métier : personne « de référence » qui sert à évaluer l'activité inventive d'un brevet. – 27, 36, 105

Idée : une proposition de création (dans le contexte de la PI).

IEEPI : Institut européen entreprise et propriété intellectuelle. – 89, 117

Innovateur : une personne qui innove.

Innovation : « L'innovation », c'est l'action d'innover. « Une innovation », c'est une nouveauté qui a été introduite dans un domaine donné.

Innover : introduire quelque chose de nouveau (un progrès) dans un domaine.

INPI : Institut national de la propriété industrielle. L'INPI est chargé, en France, de tout ce qui concerne la propriété industrielle. – 16, 17, 32, 33, 35, 38, 44, 64, 84, 86, 89, 94, 104, 114, 115, 117

Inventer : faire une invention.

Invention : une création qui, pour ses créateurs, est faite pour la première fois au monde. Certaines inventions techniques sont brevetables. – 15, 24, 26, 27, 33, 36, 46, 67, 105, 108

Liberté d'exploitation : capacité d'une entreprise à commercialiser ses produits et services, sans enfreindre les droits de PI des tiers. – 11, 30, 35, 65, 71, 107

Licence : voir Contrat de licence.

Marquage d'un document : traduction physique de la classification des informations (voir Classification des informations). - 23

Marque : signe distinctif qui, apposé sur un produit ou accompagnant un service, permet de l'identifier et de le distinguer des produits ou services concurrents. – 32, 38, 46, 67, 78, 84, 102

Marque notoire : marque qui, par sa renommée importante, empêche son utilisation par des tiers pour des produits et services différents. - 33

Nom de domaine : nom d'un site Internet. - 44

OEB : Office européen des brevets. – 84, 106

Opposition : acte par lequel une personne physique ou morale demande à l'organisme officiel chargé de la délivrance d'un titre son rejet (marque) ou sa révocation (brevet). – 39, 64

Parasitisme : ensemble des agissements par lesquels une personne physique ou morale tire ou s'efforce de tirer profit des réalisations d'un tiers et/ou du renom acquis légitimement par celui-ci, sans qu'il y ait obligatoirement risque de confusion entre les produits et les services. – 34, 45, 72, 76

Patrimoine immatériel : le patrimoine immatériel comprend le personnel et les actifs immatériels (fonds de commerce, contrats, savoir-faire, droits de PI,...). - 90

PCT : Patent cooperation treaty. Procédure qui permet, pour les brevets, de bénéficier d'une phase d'examen internationale, avant d'aborder des phases nationales allégées. - 103

PI : Propriété intellectuelle – La PI, c'est tout ce qui concerne la propriété des créations intellectuelles.

Piraterie, piratage : termes courants désignant la contrefaçon dans le domaine du droit d'auteur. - 72

Possession personnelle antérieure : droit ouvert, à titre personnel, qui permet d'exploiter une invention en France, malgré un brevet déposé postérieurement par un tiers. La possession personnelle antérieure doit pouvoir être prouvée par un document daté, comme une enveloppe Soleau. - 25

Propriété industrielle : la propriété industrielle comprend les brevets (inventions techniques), les marques (signes distinctifs) et les dessins et modèles (formes bidimensionnelles et tridimensionnelles).

Propriété intellectuelle : voir PI

Protection : dans le domaine de la PI, il s'agit de protéger les créations intellectuelles contre la copie.

Publication : mise à disposition du public du contenu d'un titre de propriété industrielle. Les dépôts de brevets, marques et dessins et modèles sont publiés au BOPI. – 26, 58, 108, 109

Rapport de recherche : le rapport de recherche cite les antériorités susceptibles de limiter les droits d'un titre de PI (brevet, marque, ...), pendant la procédure d'examen. – 103, 111

R&D : Recherche et développement.

Redevance de licence : somme versée par un licencié au concédant en contrepartie d'une autorisation d'exploiter et/ou de la transmission d'un savoir-faire. – 59, 79, 82

Revendications: les revendications définissent, pour un brevet, la portée de la protection recherchée (étendue du monopole que le déposant revendique). – 26, 67, 105, 106

Savoir-faire : au sens courant, le savoir-faire d'une entreprise, c'est « tout ce qu'elle sait faire ». La définition PI, plus restrictive, est limitée au savoir-faire qui est protégé : « ensemble substantiel et formalisé de connaissances non directement accessible au public » (en anglais know-how). 19 à 27

Saisie contrefaçon : procédure qui permet de saisir un produit soupçonné d'être contrefait, afin de servir de preuve. - 76

Secret : les accords relatifs au secret sont traités au niveau des rapports contractuels entre l'entreprise, ses dirigeants, ses salariés et ses partenaires (voir : Contrat de confidentialité).

Valorisation : terme utilisé pour l'exploitation des droits de PI. On distingue la valorisation interne (vendre des produits et services protégés par des droits de PI) et la valorisation externe (cession ou concession des droits eux-mêmes). – 47, 58, 59, 70, 83, 90

Préface des Ministres.....	2
Remerciements	4
Sommaire.....	5
Parcours de lecture et d'utilisation du livre.....	6
1) Pourquoi la PI vous concerne ?	9
Les PME utilisent-elles la PI ?	10
Que dit-on de la PI ?	12
La PI, concrètement, de quoi s'agit-il ?.....	14
La PI, une affaire de spécialistes ?	16
2) Comment la PI vous aide à protéger le savoir-faire de votre entreprise ?.....	19
Comment développer et protéger le savoir-faire de votre entreprise ?.....	20
Comment communiquer « au juste nécessaire » dans l'entreprise et avec l'extérieur ?	22
Comment bien capitaliser ce qui est créé et utilisé par votre entreprise ?	24
Comment choisir entre brevet et secret ?.....	26
3) Comment dynamiser vos projets de développement avec la PI ?	29
Comment intégrer la PI dans vos projets d'innovation ?.....	30
La PI est une mine d'informations gratuites : comment l'exploiter ?	32
Comment s'inspirer de ce qui existe pour créer, sans contrefaire ?	34
Qu'est-ce qui mérite d'être protégé ? Comment ?.....	36
Comment créer une « marque » efficace ?	38
Comment se démarquer par le design ?.....	40
Comment intégrer la PI dans les développements logiciels ?.....	42
Comment éviter les pièges PI pour mon site internet ?	44
Comment protéger ce qui n'est pas protégeable ?.....	46
4) Comment coopérer efficacement avec des partenaires ?	49
Quelles sont les bonnes pratiques PI pour réussir les coopérations ?.....	50
Comment assurer la confidentialité avec un partenaire ?	52
Comment coopérer avec un partenaire plus gros que nous ?	54
Comment travailler avec une agence de communication ?	56

Comment coopérer avec un laboratoire universitaire ?	58
5) Comment utiliser la PI à des moments clés de la vie de votre entreprise (embaucher, exporter, ...) ?.....	61
Quand faut-il utiliser la PI ?	62
Je crée mon entreprise : que dois-je faire ?	64
J'embauche un collaborateur : que dois-je prévoir dans le contrat ?.....	66
J'achète : comment faire des achats gagnant/gagnant grâce à la PI ?	68
Je vends (ou j'achète) une technologie protégée : que dois-je faire ?	70
Je veux gagner un marché : comment utiliser la PI ?	72
J'exporte : comment utiliser la PI ?	74
Je suis copié (ou accusé d'être contrefacteur) : que dois-je faire ?	76
Je veux connaître la valeur de mes droits de PI : comment procéder ?	78
6) Comment mettre en pratique la PI dans votre entreprise ?	81
La PI est-elle seulement un moyen de protection ?	82
La PI : Combien ça coûte ? Combien ça rapporte ?	84
Comment obtenir des aides pour financer vos investissements PI ?	86
Qui peut vous aider pour la PI ?	88
Comment donner de la valeur à votre entreprise, grâce à la PI ?	90
Comment organiser la PI dans votre entreprise ?	92
Quelles compétences PI pour votre entreprise ?.....	94
Annexes	97
Annexe 1 : Synthèse de la protection des créations intellectuelles	98
Annexe 2 : Quelques repères pour l'utilisation des bases PI.....	100
Annexe 3 : Mémo-innovation.....	104
Annexe 4 : Mémo-coopération.....	105
Annexe 5 : Présentation d'ouvrages et de sites sur la PI.....	106
Annexe 6 : Présentation des partenaires des entreprises pour la PI.....	108
Glossaire - index.....	110

Photo page 10 : Société Grégoire

Dessins : Luc Tesson

Bon... Je rappelle que mes dessins sont soumis
au code de la propriété intellectuelle...

..et que je commence
à devenir assez pointu..



Tesson
www.tesson.info

PME : osez la propriété intellectuelle !

A qui est destiné ce livre ?

Ce livre s'adresse, d'abord, aux **dirigeants de PME**. Ils sont de plus en plus concernés par la propriété intellectuelle (PI), mais ils trouvent souvent que le sujet est « incompréhensible et rébarbatif » !

Le livre est donc aussi destiné aux **partenaires du développement des PME**, spécialistes ou non de la PI (INPI, IEEPI, CPI, OSEO, DRIRE, CCI, MEDEF, fédérations professionnelles, experts-comptables, consultants, ...).

Mais, plus largement, ce livre peut-être utilisé par les **responsables des principales fonctions des entreprises** (Stratégie, R&D, Achats, Finances, RH, ... et PI), quels que soient la taille et le secteur d'activité de ces entreprises.

Qu'est ce qui est traité ? Comment ?

Le livre aborde **tous les aspects du management de la PI**, c'est-à-dire l'ensemble des aspects PI des fonctions et activités de l'entreprise.

Le livre part des **questions classiques** des dirigeants de PME, sur la PI. Chaque question fait l'objet d'un « module » de deux pages, ce qui permet d'avoir une **vue globale de la réponse**.

Les 38 questions, regroupées en 6 chapitres, suivent la logique du fonctionnement de l'entreprise : **innover, coopérer, ...** Un résumé introduit chaque chapitre. Des annexes présentent des outils simples, des sources PI (documents et sites) et les partenaires des PME.

Pierre Breesé est Conseil en Propriété Industrielle, mandataire auprès de l'Office Européen des Brevets et expert auprès de la Cour d'Appel de Paris.

Yann de Kermadec est expert en management de l'innovation et en management de la propriété intellectuelle, dans le cabinet Bernard Julhiet Group.

Les deux auteurs interviennent dans des entreprises de tailles et de secteurs variés, pour dynamiser l'innovation et l'utilisation de la propriété intellectuelle.

Luc Tesson, dessinateur de presse et illustrateur, met son talent au service de la communication des entreprises et des institutions.