

ENTREPRENEURS :

**misez sur la propriété
industrielle !**

api

ENTREPRENEURS : MISEZ SUR LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE !

Novatrices, les start-up, PME et ETI omettent parfois d'établir une stratégie de propriété industrielle. Pourtant, 86% de l'économie française est immatérielle en 2014, et l'immatériel représente les $\frac{2}{3}$ de la valeur des entreprises.

VOUS CROYEZ EN L'AVANTAGE COMPÉTITIF DE VOTRE CONCEPT ?

VOICI **10** QUESTIONS À VOUS POSER.

1

Suis-je en train d'innover ?

Une technique, un nom, un design, une stratégie marketing : même si votre projet n'a rien de spectaculaire, c'est le moment de faire appel à un conseil en propriété industrielle (CPI). Pour bénéficier d'un avantage concurrentiel, il est essentiel d'agir au plus tôt, c'est-à-dire avant toute divulgation (publication, présentation commerciale, exploitation, etc.).

→ **Que fait le CPI ?** Il analyse votre projet et identifie les éléments à protéger sous forme de brevet, marque, nom de domaine, dessin ou modèle, droit d'auteur... La protection est réalisée sur mesure, en fonction de l'objet de l'innovation et du marché visé.

2

Je cherche une technologie pour mon projet, est-il prématuré de consulter ?

Au contraire, acquérir, développer ou concevoir un produit en partenariat nécessite de passer en revue une série de questions techniques, juridiques, économiques, et même fiscales.

→ **Que fait le CPI ?** Avec sa compétence plurielle, il vous aide à identifier les points sensibles et à prendre la meilleure décision pour l'entreprise. Il identifie les technologies déjà protégées (gain de temps et d'argent) et organise vos relations avec les tiers. Si vous choisissez de faire développer une technologie, il établit le contrat de commande pour vous assurer la propriété des droits sur les travaux réalisés. Si vous innovez en partenariat, le CPI protège vos connaissances acquises préalablement et vous assure des droits sur celles développées ensemble. Il vous assiste également dans la négociation de l'exploitation des résultats issus du partenariat.



86 % des regroupements d'entreprises font apparaître un goodwill représentant 54 % du prix payé

24 % des regroupements d'entreprises ne font pas ressortir d'actifs immatériels distingués du goodwill

3

Quelles précautions dois-je prendre si je développe en interne ?

Rares sont les cas où la R&D est confiée à un ingénieur unique. Les équipes sont souvent constituées de plusieurs salariés, de stagiaires, voire, de salariés détachés.

→ **Que fait le CPI ?** Il répertorie l'ensemble des intervenants. Si le contrat de travail prévoit une cession de droits au profit de l'entreprise, la convention de stage ne le mentionne pas toujours. Tout ce qui est fait par le stagiaire doit pourtant appartenir à l'entreprise. Il en est de même s'agissant du thésard. Le CPI élabore les cessions de droits et encadre la confidentialité, si nécessaire.

4

Je souhaite privilégier le secret au dépôt, est-ce la bonne stratégie ?

Ce choix comporte des avantages et des risques. En préservant le secret de son innovation, l'entreprise s'arroge de fait un monopole. Cependant, il faut bien mesurer les conséquences de ce choix car la conservation du secret est contraignante et ne donne aucune exclusivité de droit.

→ **Que fait le CPI ?** Il vous indique dans quels cas la protection de votre innovation par le secret est la mieux adaptée. Il prend en compte non seulement la spécificité de votre innovation mais également les exploitations que vous envisagez. Le secret n'empêche en aucun cas de faire évoluer la protection de votre innovation au gré des circonstances. Le CPI vous guide à chaque étape du développement de votre innovation. A titre d'exemple, s'il s'agit de protéger l'aspect esthétique d'un produit, il vous oriente vers un dépôt de dessin ou modèle qui peut demeurer secret jusqu'à 3 ans.

LE BREVET, FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS

Une start-up qui a un portefeuille de brevets a **50 %** de chances de succès dans les 10 ans suivant sa première levée de fonds (France Brevets). Ce pourcentage n'est que de **30 %** pour les sociétés qui n'ont pas effectué cette démarche. Le différentiel est encore plus marqué en limitant l'échantillon aux start-up toujours en activité six ans après leur première levée de fonds : celles ayant déposé des brevets ont **30 %** de chances de succès contre seulement **8 %** pour celles sans brevets. Etude Ecole des Mines couvrant des transactions effectuées entre 2002 et 2012.

5

Que dois-je protéger et comment ?

La bonne protection c'est celle qui est en adéquation avec votre projet technologique et d'exploitation.

→ **Que fait le CPI ?** Il aborde votre projet dans sa globalité : le brevet pour l'aspect technique, le dessin ou modèle pour l'aspect esthétique, la marque pour le nom du produit ou du service associé, le nom de domaine pour la visibilité sur internet. Si vous développez des sous-ensembles (ex. logiciels, moteurs, matériaux, etc.) destinés à être intégrés dans des appareils ou systèmes fabriqués par d'autres entreprises, il faut tenir compte des concurrents susceptibles de vous copier et des partenaires commerciaux à convaincre. Le CPI vous conseille sur la meilleure stratégie de protection à adopter pour conserver votre avantage compétitif et développer votre activité sans risque inutile.

6

J'envisage de contracter avec un gros acteur du marché, comment préserver mes droits ?

C'est la situation du pot de terre contre le pot de fer. Vous savez que vous aurez du mal à préserver vos droits dans la négociation. Heureusement, vous bénéficiez d'un titre fort qui permet d'assurer leur défense, y compris dans un cadre contractuel.

→ **Que fait le CPI ?** Il évalue le rapport de force pour rédiger les contrats de manière à limiter les cessions de droits et éviter les litiges. Il vous assiste dans la négociation en valorisant au mieux votre apport.

Pour une bonne protection PI, comptez entre 5 et 10 % du budget R&D ou du budget marketing

7

Combien ça coûte ?

L'entreprise a besoin d'innover pour prospérer. Certes, la PI a un coût, mais elle est source de profit. A titre d'exemple, la valeur de l'entreprise Coca Cola repose sur la marque et non sur la recette de la boisson. Une marque ou un brevet qui tombe, c'est autant d'actifs immatériels de l'entreprise qui disparaissent. Plus elle est prévue en amont, plus la PI enrichit l'entreprise. C'est également un levier puissant pour obtenir des financements. Alcatel a par exemple reçu en 2012 une ligne de crédit de 1,6 milliard d'euros en mettant en gage son important portefeuille de brevets.

→ **Que fait le CPI ?** Il propose les diligences adaptées à votre besoin : veille concurrentielle, conseil technique, conseil juridique, acquisition et exploitation de droits, audit, évaluation du portefeuille PI... Les tarifs pratiqués sont libres. Ils dépendent des travaux réalisés. N'hésitez pas à demander un devis. La profession offre de solides garanties, inscrites dans le code de la Propriété Intellectuelle.

8

Comment gérer efficacement sa PI en interne ?

Faute de disposer d'un service PI intégré, les entreprises de taille intermédiaire confient généralement le dossier à leur service juridique ou à leur service financier. Mais une bonne gestion des créations et innovations nécessite une procédure sans faille.

→ **Que fait le CPI ?** Il contribue à mettre en place une procédure interne de détection des innovations et fédère autour du langage de l'innovation le dirigeant, les créateurs, les chercheurs, les ingénieurs, les responsables marketing, les juristes et les financiers, en jouant le rôle de chef d'orchestre. Dès l'origine, il envisage la valorisation de l'entreprise pour savoir où loger les actifs. Dans cette optique, il prête la plus vive attention à la rédaction des contrats.



STOP AUX FACTURES TROMPEUSES !

Les demandes de paiements pour des services relatifs aux marques et aux dessins ou modèles, tels que la publication, l'enregistrement ou l'inscription dans des annuaires professionnels se multiplient.

AVANT DE PAYER, INTERROGEZ VOTRE CPI.

9

J'ai réussi sur le marché français et décide d'exporter. Comment sécuriser l'international ?

L'ouverture du marché augmente autant le risque d'être copié massivement que celui d'être poursuivi. Mieux vaut étudier en amont non seulement les opportunités mais aussi les risques.

→ **Que fait le CPI ?** Il identifie les droits antérieurs pour limiter le risque de condamnation à des dommages intérêts exorbitants, puis met en place une protection en misant sur les pays clés qui permettent de couvrir le marché en évitant l'addition des territoires et des coûts ! Si nécessaire, il met en place une veille concurrentielle. Le CPI dispose également d'outils permettant d'établir des cartographies brevets pour avoir une vision d'ensemble de la protection d'une technologie donnée au niveau mondial.

10

Je pense avoir fait le nécessaire auprès de l'INPI et j'apprends que je suis contrefacteur, que faire ?

Vous avez investi beaucoup d'argent et lancé un produit ou service. Malheureusement, l'étude d'antériorité est demeurée incomplète ou bien l'avez-vous mal interprétée. C'est fréquent. Votre dépôt ne vous apporte alors aucune garantie. Une telle erreur est lourde de conséquences quand vous devez engager des sommes importantes pour assurer votre défense. De surcroît, vous pouvez être condamné à payer des sommes élevées : il faut compter environ 5 millions de dollars de dommages intérêts pour une exploitation moyenne aux Etats-Unis. C'est parfois le prix de l'entreprise... qui change alors de main.

→ **Que fait le CPI ?** En amont, il détecte les dépôts antérieurs, les fait invalider, conseille un rachat de droits, la négociation d'un accord de coexistence ou l'acquisition d'une licence. Il peut aussi vous aider à modifier légèrement votre projet. S'il intervient après coup, il peut encore vérifier la validité des titres opposés, les contester ou adopter une stratégie offensive pour contraindre votre adversaire à négocier.

► Qui sont les CPI ?

Pour exercer en tant que conseil en propriété industrielle, un Master 1 en droit privé, un Master 1 scientifique, ou un diplôme d'ingénieur constitue un minimum.

Cette formation initiale est généralement complétée par un cursus spécialisé effectué au Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle, à Strasbourg.

Un Master 2, dans certaines filières, permet également d'accéder au métier de conseil en propriété industrielle.

Dans les deux cas, il faut acquérir une expérience de 3 ans dans un cabinet de CPI ou un service PI, et obtenir la qualification délivrée par l'Institut National de la Propriété Industrielle pour exercer pleinement.

Une parfaite compétence en langue anglaise (l'allemand, l'espagnol et le chinois sont également souvent pratiqués) est, par ailleurs, requise, sachant que l'activité est résolument tournée vers l'international.



Association des Conseils
en Propriété Industrielle

13, rue du Quatre-Septembre 75002 Paris
www.acpi.asso.fr