



Pratiques du management de la PI dans les entreprises : la fonction Brevets

Laurence JOLY

Décembre 2007

Cette étude présente les résultats d'une enquête par questionnaire menée par l'Observatoire de la Propriété Intellectuelle, avec pour objectif d'analyser les pratiques des entreprises et organismes de recherche en matière de gestion de la fonction Brevets.

Avec le concours de l'ASPI, 80 responsables de services PI ayant une activité Brevets ont été identifiés dans des entreprises ou des organismes de recherche. Les questionnaires ont été envoyés par mail pendant le mois de mars 2007 : 53 questionnaires ont été retournés à l'Observatoire, dont 5 émanant d'organismes de recherche.

Les entités répondantes sont de tailles variées, déposent plus ou moins de brevets et représentent de nombreux secteurs d'activités. Le taux de réponse élevé garantit une très bonne représentativité des entreprises ou organismes qui disposent en interne d'un service Brevets. Les entreprises françaises qui déposent des brevets sans avoir en interne un tel service, c'est-à-dire celles qui recourent exclusivement aux services des conseils en propriété industrielle, ne sont pas concernées par cette enquête.

Les résultats présentés ici ont été enrichis par les observations et commentaires de certains des répondants.

L'Observatoire remercie tous les responsables PI qui ont accepté de répondre à cette enquête et particulièrement M. Patrick Bonnier, Président de l'ASPI, pour son soutien et sa participation à l'élaboration du questionnaire.

■ La fonction Brevets dans l'entreprise

→ Situation dans l'organigramme :

Une majorité de services sont rattachés soit à la Direction Juridique, soit à la Direction Recherche & Développement. Huit entreprises ont indiqué que le service Brevets a un double rattachement : il s'agit généralement d'un rattachement à la direction R&D doublé d'un rattachement à Direction Générale.

| Direction de rattachement du service « Brevets » | Dépôts français |
|---|--------------------|
| Direction juridique | 17 |
| Direction R&D | 15 |
| Direction générale | 6 |
| Direction de l'innovation | 4 |
| Direction, de la valorisation | 2 |
| Direction marketing | 1 |
| Double rattachement | 8 |

Source OPI/INPI – 10/2007 – base : 53 répondants

Les professionnels interrogés expliquent ces choix de rattachement non seulement par l'historique de leur entreprise mais également par leur degré de technologie : si la technologie est dominante dans le positionnement de l'entreprise, la fonction Brevets sera plus facilement rattachée à la Direction de la R&D où à une direction technique.

La difficulté du rattachement du service Brevets réside également dans le degré de connaissance de la propriété industrielle que peuvent avoir les départements auxquels elle est rattachée. Ainsi, certains doubles rattachements R&D et service juridique peuvent s'expliquer par le fait qu'aucun de ces services ne maîtrise réellement la propriété industrielle.

La majorité des responsables de services Brevets se situent à un niveau n-2 par rapport à la direction générale. Seuls trois responsables de la fonction Brevets disent participer au comité de direction de leur entreprise ou organisme de recherche.

| Place du service dans l'organigramme | Nombre d'entreprises |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Niveau n-1 | 9 |
| Niveau n-2 | 28 |
| Niveau n-3 | 15 |
| Au-delà du niveau n-3 | 1 |

Source OPI/INPI – 10/2007 – base : 53 répondants

| Participation du responsable PI au comité de direction | Nombre d'entreprises |
|---|-------------------------|
| Non | 50 |
| Oui | 3 |

Source OPI/INPI – 10/2007 – base : 53 répondants

→ **Effectifs du service Brevets :**

Très logiquement, l'effectif du service ayant en charge la fonction Brevets dépend à la fois du nombre de brevets prioritaires déposés et des autres attributions du service. Les services déposant moins de 10 brevets par an emploient moins de 4 personnes (3 en moyenne), tandis que les plus gros déposants de brevets (plus de 150 demandes prioritaires en 2006) emploient 65 personnes en moyenne, les effectifs s'échelonnant de 7 à 230 pour cette catégorie.

| Nombre de brevets prioritaires déposés en 2006 | Effectifs moyens des services | Effectif minimum | Effectif maximum |
|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Moins de 10 | 3 | 1 | 4 |
| Entre 10 et 50 | 7 | 3 | 15 |
| Entre 51 et 150 | 16 | 1 | 65 |
| Plus de 150 | 65 | 7 | 230 |

Source OPI/INPI – 10/2007 – base : 53 répondants

→ **Articulation entre la fonction Brevets et la fonction Marques :**

Sur les 53 entreprises ayant répondu à l'enquête, 13 responsables de la fonction Brevets ont indiqué s'occuper uniquement des brevets. La majorité (22) ont déclaré gérer les brevets, les marques et les dessins et modèles. Onze services gèrent brevets et marques pour des entités qui sont très peu concernées par les dessins et modèles. Sept services gèrent les brevets et les dessins et modèles. Il s'agit d'entreprises qui ont un service spécifique qui gère les marques.

| Attributions du service en charge des brevets | Nombre de répondants |
|--|-----------------------------|
| Uniquement brevets | 13 |
| Brevets et marques | 11 |
| Brevets et dessins et modèles | 7 |
| Brevets, marques, dessins et modèles | 22 |

Source OPI/INPI – 10/2007 – base : 53 répondants

Quand le service Brevets ne s'occupe pas des marques, il est rare que ces deux activités aient la même direction de rattachement. Par ailleurs, ces services indiquent avoir un faible niveau de coordination avec le service qui gère les marques.

| Le service marque a-t-il le même rattachement que le service brevets ? | Nombre d'entreprises |
|---|-----------------------------|
| Non | 17 |
| Oui | 3 |

Source OPI/INPI – 10/2007 – base : 20 répondants

| Existe-t-il une coordination forte entre les services marques et brevets ? | Nombre d'entreprises |
|---|-----------------------------|
| Non | 14 |
| Oui | 6 |

Source OPI/INPI – 10/2007 – base : 20 répondants

Les avis des professionnels divergent sur la nécessité de cette coordination. Pour certains responsables de la fonction Brevets, cette coordination n'est pas utile tandis que pour d'autres, si l'offre technique est identifiée par des marques, le besoin de coordination est important. Par ailleurs, ce besoin de coordonner la gestion des brevets et des marques est renforcé lorsque des contrats de licences « mixtes », c'est-à-dire concernant brevets, marques et savoir-faire sont élaborés.

Quel que soit le rattachement du service Brevets, la taille de l'entreprise ou le nombre de brevets déposés, il est à noter que la décision de protéger une invention est le plus souvent prise par un comité mixte, par exemple composé de membres du service R&D, du service brevets, du service juridique, etc.

| Prise de décision en « dernier lieu » de la protection | Nombre d'entreprises |
|---|-----------------------------|
| Comité mixte | 34 |
| Service PI | 15 |
| Directeur Innovation | 4 |

Source OPI/INPI – 10/2007 – base : 53 répondants

→ La titularité des droits :

Les demandes de brevets sont dans la plupart des cas déposées au nom de la société mère. Peu d'entreprises ou organismes de recherche ont créé des filiales spécialisées dans la gestion du portefeuille de brevets et, dans ce cas, il s'agit principalement de sociétés ayant une forte activité internationale.

| Au nom de qui sont déposés les brevets ? | Nombre d'entreprises |
|---|-----------------------------|
| La société mère | 33 |
| La filiale dont est issue la recherche | 14 |
| La filiale spécialisée dans la gestion du portefeuille de brevets | 4 |
| Stratégie pouvant varier selon les dépôts | 2 |

Source OPI/INPI – 10/2007 – base : 53 répondants

Le choix du titulaire du brevet est fortement lié à la question du financement de la R&D, mais les critères de choix du titulaire peuvent être multiples. Il peut être motivé par un souci d'optimisation fiscale, de simplicité de gestion des portefeuilles ou encore une volonté de pouvoir attaquer en contrefaçon.

Certaines entreprises peuvent mettre en place des stratégies plus élaborées telles que dépôt initial au nom de filiales et extensions faites au nom de la maison mère. Ce type de stratégie implique pour de nombreuses entreprises de mettre en place des contrats de licences en interne, entre la maison mère et les filiales.

▪ Les compétences « Brevets »

→ Les missions du service Brevets :

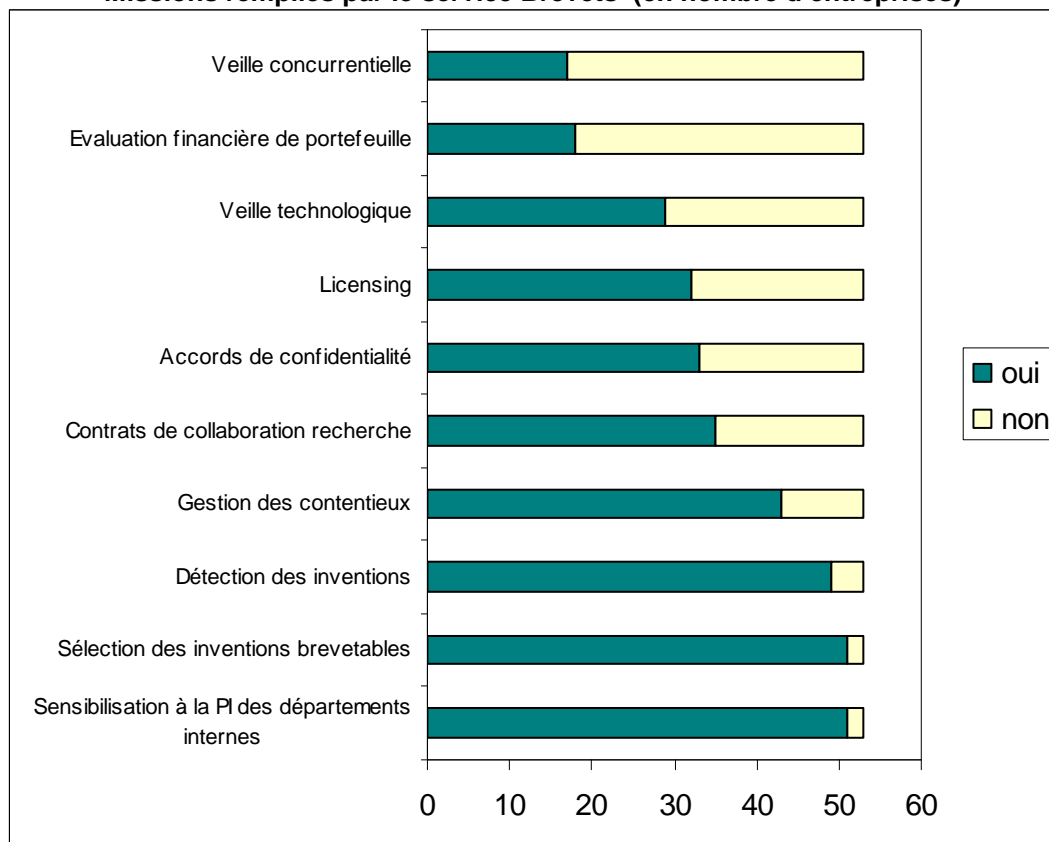
La quasi-totalité des services Brevets interrogés remplissent une mission de sensibilisation à la PI des autres services et effectuent les tâches de détection et de sélection des inventions brevetables.

En revanche, la veille concurrentielle n'est pratiquée que par 16 services Brevets sur 53 répondants. Le fait que les services Brevets ne prennent pas en charge l'activité de veille technologique n'est pas surprenant. En effet, la veille technologique est souvent effectuée par le service R&D, ce qui permet une meilleure appropriation des résultats par les chercheurs.

De la même manière, la veille concurrentielle est plutôt du ressort du marketing auquel le service Brevets peut éventuellement apporter son concours.

Une partie importante de l'activité des services Brevets réside dans la gestion des collaborations de recherche (35 services le font), la gestion des accords de confidentialité (33) et l'activité licensing (32).

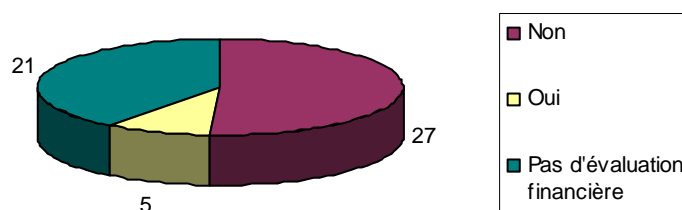
Missions remplies par le service Brevets (en nombre d'entreprises)



Source OPI/INPI – 10/2007 – base : 53 répondants

L'évaluation financière est pratiquée en interne par 21 services Brevets auxquels il faut ajouter 5 répondants qui font appel à un consultant extérieur. 21 services Brevets disent ne pas faire d'évaluation financière. Un certain nombre de professionnels interrogés doutent de l'intérêt d'une évaluation financière de la propriété industrielle en dehors de situations très spécifiques telles que des opérations de fusion acquisition, de création de start-up, société spécialisée de R&D, etc.

L'évaluation financière de la PI est-elle réalisée par un consultant extérieur à l'entreprise ?



L'évaluation financière n'est pas une préoccupation pour eux et ils émettent de sérieux doutes, à la fois sur la fiabilité des méthodes utilisées, et d'autre part, sur la capacité à isoler le brevet dans l'activité globale de l'entreprise.

→ Les tâches confiées aux conseils en propriété industrielle :

Il est fréquent que les services PI sous-traitent des tâches à des conseils en propriété industrielle. C'est parfois une stratégie délibérée et, dans d'autres cas, il s'agit de gérer la charge de travail ou de traiter un cas particulier.

La tâche la plus facilement confiée aux conseils en propriété industrielle est le suivi des procédures puisque 23 entreprises ont répondu toujours confier cette tâche à un conseil, 7 le faire souvent et 15 parfois.

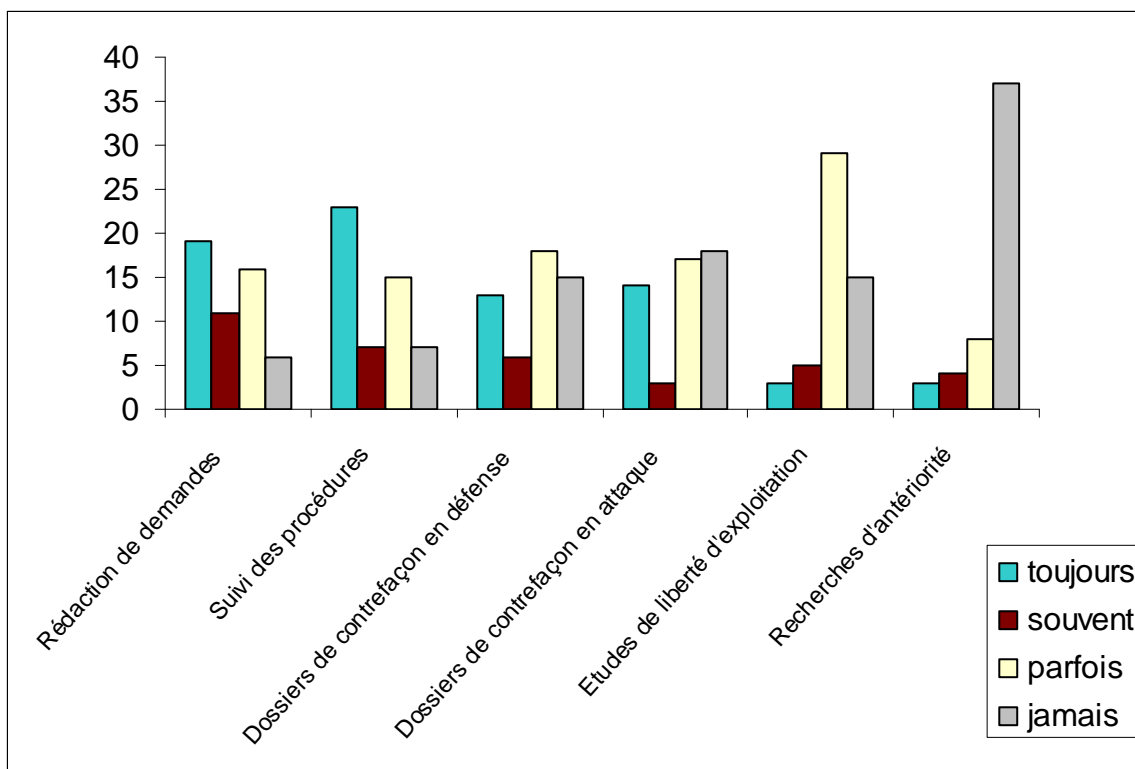
La rédaction des demandes est également volontiers confiée aux conseils.

En revanche, la gestion des dossiers de contrefaçon, que ce soit en attaque ou en défense, est peu externalisée.

Les études de liberté d'exploitation sont également très peu confiées aux CPI. En effet, les décisions qui en résultent peuvent être lourdes de conséquence et elles engagent la responsabilité du responsable PI.

C'est également le cas des recherches d'antériorité. Cela s'explique, notamment parce que les recherches d'antériorité font partie du travail habituel du chercheur, ce qui lui permet d'être au fait de l'état des connaissances dans son domaine. En outre, les professionnels soulignent le fait qu'en France, il n'y a pas de véritable offre de services en matière de recherches d'antériorité (en dehors des ARIST) alors que dans d'autres pays, au Royaume-Uni par exemple, il existe des sociétés spécialisées comme RWS. Cependant, avec Espacenet et Questel, sont apparus des outils qui facilitent l'accès aux documents et permettent les recherches courantes.

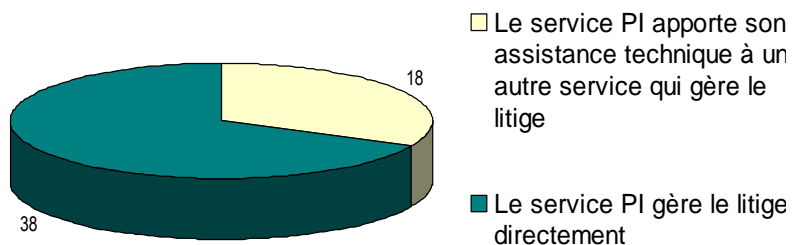
Tâches confiées aux CPI (en nombre d'entreprises)



Source OPI/INPI – 10/2007 – base : 53 répondants

En ce qui concerne la gestion des litiges, la grande majorité (38) des services répondants gèrent le litige directement. Lorsque ce n'est pas le service Brevets qui gère le litige, il apporte son soutien au service qui le fait, le plus souvent le département juridique.

Comment le service gère-t-il les litiges ?



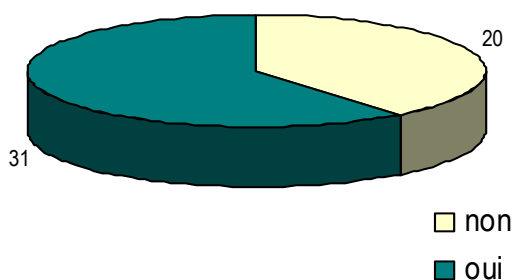
▪ Les outils de pilotage de la fonction Brevets

→ Définition d'objectifs pour certains domaines :

Un peu plus de la moitié des entreprises et organismes répondants ont fixé des objectifs précis de protection pour certains domaines jugés prioritaires. Ce type d'outils nécessite qu'il y ait un lien fort avec le marketing car la sélection de domaines prioritaires dépend beaucoup de la concurrence.

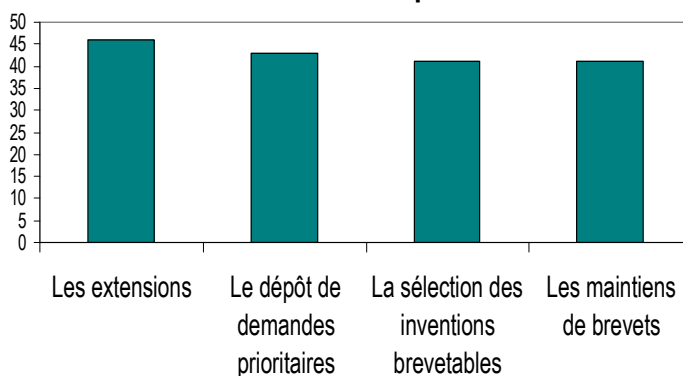
Ainsi, on peut observer des phénomènes de mimétisme ou d'entraînement, par exemple, dans l'automobile : si un concurrent dépose beaucoup de brevets dans un domaine, une autre entreprise sera tentée de faire de même afin de constituer un portefeuille qui pourra servir de monnaie d'échange et d'outil de négociation, notamment en cas de licences croisées.

Avez-vous fixé des objectifs spécifiques pour certains domaines prioritaires de protection ?



Par ailleurs, la grande majorité des répondants ont mis en place des processus formalisés de prise de décision. Assez logiquement, les entreprises ne s'étant pas équipées de ce type d'outils sont plutôt des entreprises déposant peu de demandes prioritaires de brevet. Les processus formalisés sont très répandus pour les extensions (46 sur 53 répondants) mais également très utilisés pour les dépôts de demandes prioritaires, la sélection des inventions brevetables et le maintien des brevets.

Pour quels types de décisions des processus formalisés on-ils été mis en place ?



→ **Mise en place d'indicateurs :**

Parallèlement à ces processus de prises de décision, de nombreuses entreprises ont mis en place des indicateurs pour faciliter la gestion de leur portefeuille.

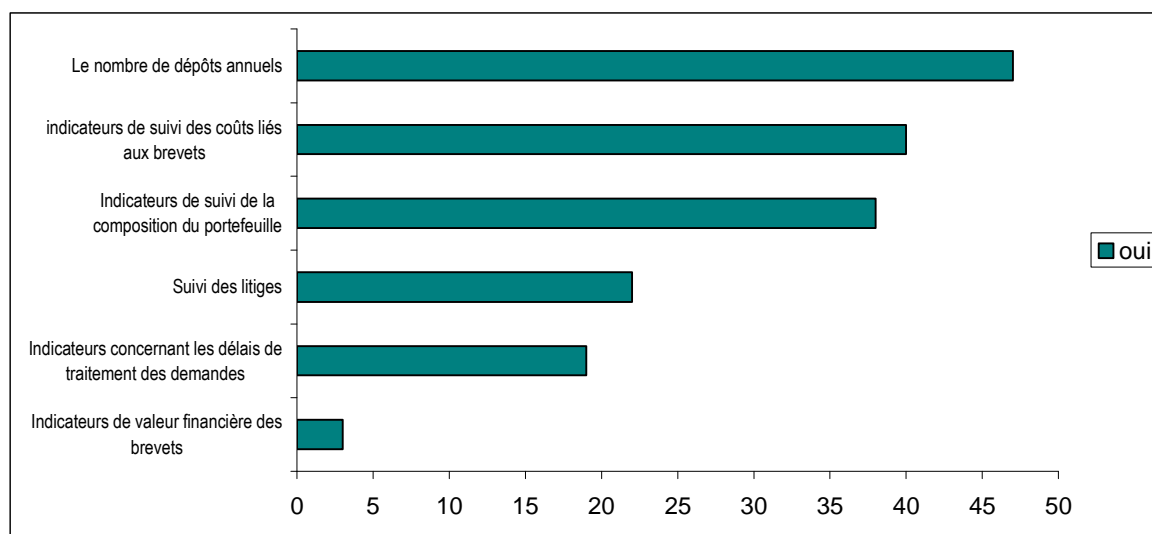
Les indicateurs sont davantage utilisés dans les entreprises possédant un portefeuille de brevet important en volume.

Les trois types d'indicateurs les plus fréquemment utilisés concernent le nombre de dépôts annuels, le suivi des coûts de procédure et le suivi de la composition du portefeuille.

Le suivi des litiges et les délais de traitement des demandes sont l'objet d'indicateurs pour respectivement 22 et 19 des répondants. Parmi les « autres indicateurs » pouvant avoir été mis en place par les services Brevets, on peut citer des indicateurs liés à la qualité des dossiers brevets, à leur intérêt, à leur possibilité d'industrialisation ou encore des indicateurs liés à leur valorisation, notamment les revenus de licence.

En revanche, seuls deux répondants ont indiqués avoir mis en place des indicateurs de valeur financière de leur portefeuille.

Quels indicateurs ont été mis en place pour faciliter la gestion du portefeuille ?



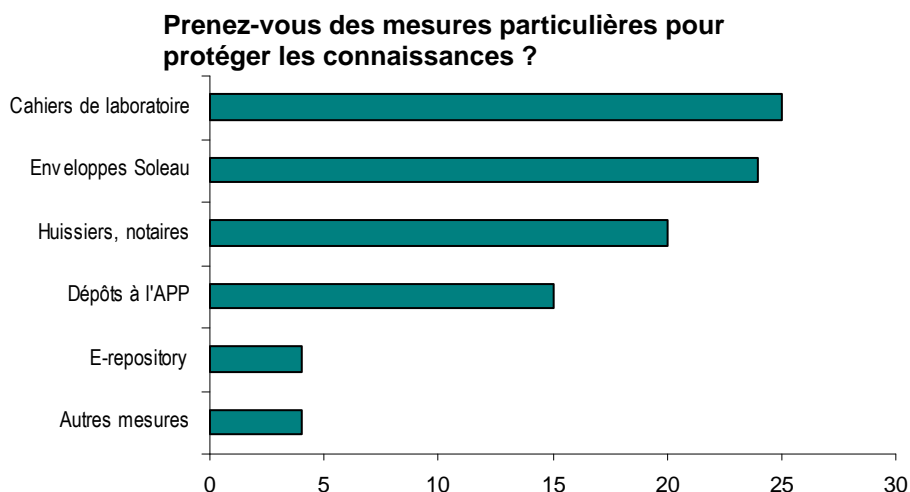
Source OPI/INPI – 10/2007 – base : 53 répondants

→ **Mesures de protection des connaissances :**

Pour compléter ces outils de gestion de la propriété industrielle, les entreprises prennent des mesures pour protéger les connaissances.

Les plus utilisées sont les cahiers de laboratoire et les enveloppes Soleau. Les enveloppes Soleau sont principalement utilisées pour prouver l'état des connaissances à une date précise, que ce soit dans le cadre de négociations commerciales ou d'essais chez des clients.

En ce qui concerne les cahiers de laboratoire, les grands déposants les utilisent un peu moins que la moyenne et ont davantage recours à des huissiers. Selon eux, à partir d'un certain volume, il est plus simple de recourir à des huissiers ou notaires qui passent régulièrement dans l'entreprise. Par ailleurs, certains déposants doutent de l'intérêt des cahiers de laboratoire car très peu seraient tenus en conformité avec les normes américaines très rigoureuses, ce qui enlève une grande partie de leur intérêt.



Conclusion :

Les réponses des responsables PI aux questions montrent que les choix d'organisation dépendent de l'entreprise et de son management. Il n'y a pas ni modèle qui semble plus efficace, ni caractéristiques de taille, de secteur ou même de nombre de dépôts de brevets qui conditionnent ces choix.

L'organisation résulte davantage des choix stratégiques de l'entreprise, de son positionnement par rapport à la concurrence, et plus encore de son composant humain et de son histoire. C'est ainsi que brevets et marques apparaissent souvent dans les réponses des entreprises comme peu connectés. On peut imaginer que, les entreprises ayant désormais davantage tendance à jouer de la complémentarité des droits de propriété industrielle, à l'avenir, le souci de coordination se fasse plus fort.

Annexe :

Profils des répondants : 48 entreprises, 5 organismes de recherche

| Effectifs des répondants par tranche d'effectif salarié | Nombre d'entreprises |
|--|---------------------------------|
| Inférieur à 250 | 12 |
| 250 à 2 499 | 8 |
| 2 500 à 9 999 | 9 |
| 9 999 à 24 999 | 10 |
| Supérieur à 25 000 | 14 |

Source OPI/INPI – 10/2007 – base : 53 répondants

| Répartition répondants par nombre de demandes de brevets prioritaires déposés en 2006 | Nombre d'entreprises |
|--|---------------------------------|
| Moins de 10 | 9 |
| Entre 11 et 50 | 14 |
| Entre 51 et 150 | 16 |
| Plus de 150 | 14 |

Source OPI/INPI – 10/2007 – base : 53 répondants

Dossier réalisé par Laurence Joly
 Traitement des bases de données : Mickaël
 Chion
Contact :
 INPI
 Observatoire de la Propriété Intellectuelle
 97 boulevard Carnot
 59040 Lille Cedex
 Mél. : observatoire@inpi.fr
 Téléphone : 33 (3) 28 36 33 69
 Internet : www.inpi.fr