



# Livre blanc

## **24** fiches pratiques pour manager sa PI

pour une propriété intellectuelle (PI)  
au service de votre compétitivité



**Auteurs**

Dominique Doyen, INPI (Lab INPI – Observatoire de la Propriété Intellectuelle)

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

Ce livre blanc est réalisé par l'INPI (Institut national de la propriété industrielle), en collaboration avec Questel Consulting. Sa reproduction et son utilisation sont autorisées uniquement à des fins non commerciales, à condition de citer la source comme suit : Dominique DOYEN, Patrick PIERRE (2019), « Livre blanc : 24 fiches pratiques pour manager sa PI », INPI.



# Remerciements

Nous remercions chaleureusement les professionnels qui ont consacré de leur temps pour contribuer à la rédaction de ce livre blanc et nous faire part de leurs suggestions pertinentes et constructives.

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



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



« Tous droits réservés »

Les réflexions et débats de l'année 2018 autour du plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) illustrent la prise de conscience grandissante des enjeux liés à l'innovation et à la propriété industrielle comme levier de croissance et de compétitivité.

Les entreprises les plus innovantes, quelle que soit leur taille, et les créateurs sont devenus les acteurs incontournables de l'activité économique de demain.

## **La propriété industrielle est au cœur de la croissance des entreprises**

Les responsables (business managers, équipes R&D, juridique et PI...), notamment dans les start-up, PME et ETI, se posent de nombreuses questions, auxquelles il n'est pas toujours simple de trouver une réponse. Grâce à sa présence au cœur de l'écosystème de l'innovation, l'INPI a pu répertorier et analyser les bonnes pratiques à adopter en matière de stratégie de propriété intellectuelle.

Comment protéger les connaissances et le savoir-faire de l'entreprise ? À quoi servent un brevet d'invention ou une marque ? Comment les mettre en œuvre ? Comment ces titres de propriété indus-

trielle peuvent-ils générer des revenus ? Comment l'entreprise peut-elle en faire un atout concurrentiel majeur ? En quoi la propriété intellectuelle sert-elle la stratégie d'entreprise ?

Voici quelques-unes des questions auxquelles l'INPI apporte des réponses.

Ce livre blanc est une première étape, non exhaustive, pour permettre à chacun, quel que soit son niveau d'expertise en propriété intellectuelle, de pouvoir en évaluer simplement les enjeux.

Bonne lecture !



# Table des matières

Remerciements

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

## FICHES PRATIQUES

- 1 La propriété intellectuelle :  
**quels enjeux** pour le dirigeant d'entreprise ?
- 2 La propriété intellectuelle : **quels bénéfices** pour l'entreprise ?
- 3 Comment **évaluer** la propriété intellectuelle de l'entreprise ?
- 4 Brevet, marque, dessin et modèle, droit d'auteur :  
quelle **complémentarité** ?
- 5 Comment **protéger** une marque ?
- 6 Comment **protéger** un dessin ou un modèle ?
- 7 Comment **obtenir** un brevet d'invention ?
- 8 Comment **étendre** un brevet ou une marque à l'étranger ?
- 9 Transformation numérique : comment **gérer** la PI ?
- 10 Comment **protéger** le savoir-faire de l'entreprise ?
- 11 Faut-il constituer des **preuves** de ses créations ?
- 12 Comment **détecter** et lutter contre la contrefaçon ?
- 13 Qu'apporte **l'analyse** des brevets de ses concurrents ?

- 3 14 Comment **exploiter** les informations d'un brevet d'invention ? 30
- 4 15 Comment **réaliser un diagnostic** interne  
et analyser son environnement PI ? 31
- 7 16 Comment vérifier que la **stratégie de PI** sert  
les objectifs de l'entreprise ? 33
- 8 17 Quelle **politique de PI** adopter ? 34
- 10 18 Du **projet innovant** à la feuille de route PI : quelles étapes ? 35
- 12 19 Comment définir sa **feuille de route PI** ? 37
- 14 20 Quels sont les **jalons de PI** dans un projet d'innovation ? 39
- 16 21 Quel **contrat** utiliser pour quelle situation ? 41
- 18 22 Comment gérer la PI dans le cadre d'un **partenariat** ? 42
- 19 23 Comment négocier un **contrat de licence** de brevet ? 44
- 21 24 Comment rémunérer les **salariés inventeurs** ? 46

## ANNEXES

- 24 **Annexe 1** – Lexique PI 49
- 26 **Annexe 2** – Ressources 51
- 28 **Annexe 3** – À qui s'adresser ? 52
- 29 **Annexe 4** – Missions, accompagnements et prestations de l'INPI 53





# FICHES PRATIQUES





## 1

# LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : QUELS ENJEUX POUR LE DIRIGEANT D'ENTREPRISE ?

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

Quels que soient le contexte et l'environnement dans lequel évolue l'entreprise, les grands enjeux du dirigeant d'entreprise se traduisent par des objectifs stratégiques de PI (propriété intellectuelle).

### Enjeux et axes stratégiques de PI

#### 01 Anticiper et réduire les risques : S'assurer de la liberté d'exploiter une invention

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

#### 02 Différenciation de l'offre : Se constituer un avantage compétitif et le protéger

Les éléments qui permettent à l'entreprise de différencier son offre de produits ou de services de ceux des concurrents ont une valeur et doivent être protégés par les outils de propriété intellectuelle.

#### 03 Maximiser les profits : Augmenter ses revenus grâce à la PI

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

#### 04 Alimenter en continu des projets vecteurs de croissance : Accélérer le processus d'innovation et la R&D

Un management efficace de la propriété industrielle peut aider à mettre rapidement de nouvelles offres sur le marché pour acquérir un avantage sur les concurrents.

#### 05 Prendre un leadership technologique : Bâtir une stratégie PI adaptée

Dans certains domaines technologiques, il est possible d'asseoir son leadership en détenant par exemple des brevets essentiels à la mise en œuvre d'une technologie récente s'intégrant à un nouveau standard.

#### 06 Lever des fonds : Renforcer le capital immatériel de l'entreprise

La propriété industrielle est un levier qui peut être utilisé efficacement pour lever des fonds et renforcer le capital immatériel de l'entreprise. En effet, le fait qu'une start-up ou une PME détienne des brevets contribue à rassurer les investisseurs et à favoriser les partenariats.



## 2

## LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : QUELS BÉNÉFICES POUR L'ENTREPRISE ?

### La propriété intellectuelle (PI) est au cœur de la création d'entreprise

Dans les premières années de la vie de son entreprise, un créateur de start-up est souvent davantage préoccupé par l'aboutissement de la R&D, le fonctionnement du prototype, le lancement commercial et le recrutement de collaborateurs que par la propriété intellectuelle. Pourtant, la PI est un élément majeur pour une jeune entreprise, parce que la création d'une entreprise repose souvent sur une innovation et que les éléments constitutifs de sa valeur sont essentiellement des actifs immatériels. Mais les jeunes entreprises ne sont pas forcément très outillées pour gérer les questions de propriété intellectuelle : la PI peut paraître complexe dans la mesure où plusieurs étapes sont à gérer en parallèle. Elle est pourtant stratégique, voire vitale dans certains cas.

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

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

### La PI : des outils au service de la stratégie d'entreprise<sup>1</sup>

La PI est un ensemble d'outils au service d'une stratégie d'entreprise, qui permet de répondre à au moins dix objectifs stratégiques :

- 01 Préservation d'un avantage compétitif :** le but est d'empêcher un concurrent de commercialiser un produit présentant les mêmes caractéristiques innovantes, et de créer ainsi une situation de monopole sur l'innovation brevetée ou les créations protégées.
- 02 Concession de licence :** le but est de permettre à un licencié d'exploiter des titres de PI (brevets ou marques) ou un logiciel, en contrepartie d'un versement de redevances (royalties).
- 03 Moyen de négociation :** le fait de détenir des brevets et de savoir mettre en évidence les faiblesses des brevets des concurrents constitue un élément de négociation.

<sup>1</sup> Source : PME, pensez propriété intellectuelle !, DGCI, 2010, d'après les travaux de P. Corbel et F. Fernandez



## 2

## LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : QUELS BÉNÉFICES POUR L'ENTREPRISE ?

**04 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.

**05 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.

**06 Outil d'identification des savoirs :** le brevet est un moyen d'identifier et de dater des savoirs techniques et leurs auteurs. Le secret constitue une alternative au brevet, mais il présente un risque : un tiers peut aboutir à la même solution et faire le choix du brevet.

**07 Actif valorisable :** dans les levées de fonds, les fusions acquisitions et l'organisation de flux financiers, les droits de PI sont des actifs essentiels. Pour les investisseurs, la qualité du portefeuille de PI constitue un critère majeur.

**08 Outil de dissuasion :** le principe de précaution conduit souvent les concurrents à ne pas prendre le risque d'enfreindre un droit de PI, afin de ne pas s'exposer à un litige ou à une action en contrefaçon.

**09 Outil de communication :** « Modèle déposé », « Produit breveté », ces mentions sont des labels d'innovation particulièrement valorisants. La détention de droits de PI renforce l'image de l'entreprise auprès des clients, des partenaires financiers, et aussi du personnel.

**10 Information pour la veille :** la surveillance des brevets permet d'alimenter une veille technologique et de s'informer sur la stratégie technologique et commerciale des principaux concurrents. Cette exploitation de l'information PI disponible gratuitement est très utile pour éclairer, dynamiser, sécuriser et mieux exploiter les projets d'innovation.

## Toute entreprise possède un capital immatériel

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

Les titres de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles) sont des actifs immatériels.

Pour évaluer la propriété intellectuelle détenue par l'entreprise, **VOIR LA FICHE 3** → **Comment évaluer la propriété intellectuelle de l'entreprise ?**



## 3

## COMMENT ÉVALUER LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE L'ENTREPRISE<sup>1</sup> ?

Une analyse des actifs de propriété intellectuelle détenus ou utilisés par l'entreprise permet :

- de mieux manager sa propriété intellectuelle au quotidien ;
- d'affiner la stratégie PI pour améliorer le positionnement de l'entreprise sur ses marchés ;
- d'identifier les actifs de PI sous-utilisés ;
- de détecter des menaces pouvant peser sur la performance et les résultats de l'entreprise.

### Une évaluation en quatre étapes

**01 Recenser la propriété intellectuelle « visible » :** marques enregistrées, dessins et modèles, brevets d'invention, contrats de licences (licences accordées à des tiers, licences concédées par des tiers, licences croisées), contrats de franchise, bases de données, publications, manuels internes...

**02 Analyser chacun de ces actifs :** qui les détient ? Sont-ils déchu(e)s ou encore en vigueur ? Sont-ils encore utilisés ? Concernent-ils une technique de pointe ? Quelle est la durée de vie de cette technique ? L'entreprise a-t-elle une exclusivité sur cette technique ?

**03 Dresser la liste des éléments contributeurs à la diffusion des produits de l'entreprise sur ses marchés :** notoriété de marque, packaging, certification des produits, certifications pour l'exportation, homologations pour la distribution (ex. : référentiels IFS ou BRC), etc.

**04 Pour chaque élément d'actif recensé, répondre à ces deux questions :** quel serait leur coût de remplacement en cas de perte ? Quelles sont les recettes auxquelles contribue cet actif de PI ?

<sup>1</sup> Source : d'après « Évaluation de la propriété intellectuelle : guide pratique », Ian Cockburn, OMPI, 30/11/2016, [www.wipo.int/sme/fr](http://www.wipo.int/sme/fr)



## Modèle de grille d'évaluation des actifs de propriété intellectuelle

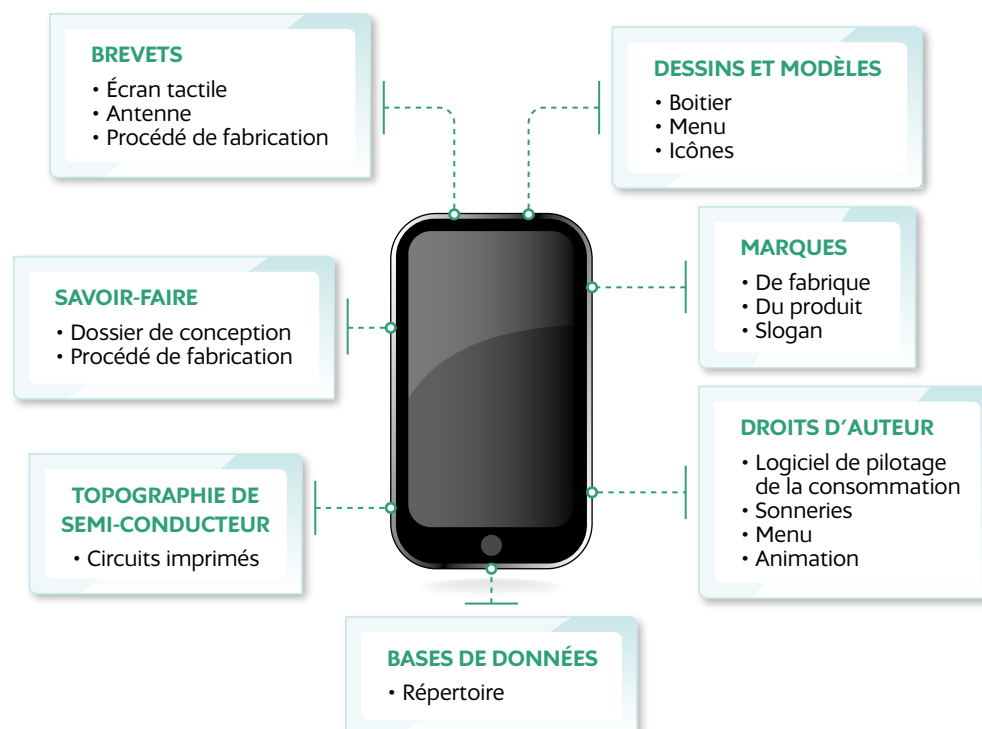
Actifs de propriété intellectuelle	Durée (années)	Degré d'utilisation (1 : faible, 5 : fort)	Importance (1 : faible, 5 : fort)	Valeur estimée (€)
Marque N° 1				
Marque N° 2				
...				
Brevet N° 1				
Brevet N° 2				
...				
Savoir-faire				
Secrets d'affaires				
Logiciels sur mesure				
Bases de données				
...				

Une fois complétée, la grille peut être exploitée pour détecter des actifs « cachés » et pour identifier les actifs immatériels les plus importants, afin de les protéger au mieux et d'en tirer pleinement parti.



## BREVET, MARQUE, DESSIN ET MODÈLE, DROIT D'AUTEUR : QUELLE COMPLÉMENTARITÉ ?

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



Source : INPI 2017

### Le brevet d'invention<sup>1</sup> : pour protéger les aspects techniques

D'une durée de vie maximale de 20 ans, le brevet d'invention confère un droit exclusif, sur un territoire géographique donné, pour l'exploitation d'une solution technique, d'une technologie ou d'un procédé de fabrication.

### La marque : une protection efficace des produits et services

Une marque permet à une entreprise de faire connaître ses produits ou ses services et de les distinguer de ceux des concurrents.

Une marque peut être une dénomination (un mot, un slogan, des chiffres, etc.), un signe figuratif (ex. : un dessin, un logo, la forme d'un produit) ou encore un signe sonore (ex. : jingle). Une marque est protégée pour une période de 10 ans ; celle-ci est renouvelable indéfiniment.

<sup>1</sup> Source : [www.inpi.fr](http://www.inpi.fr)





## SUR LE TERRAIN

### L'exemple de Michel & Augustin

L'entreprise Michel et Augustin détient plus de 90 marques dont elle a étendu la protection en Europe (marques de l'Union Européenne) et à l'étranger (marques internationales), en fonction des pays ciblés.

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



Marque FR 05 3 353 337  
Dépôt du : 15 AVRIL 2005

#### Exemple de marque de l'Union Européenne



Marque numéro : 15667124  
Date de dépôt : 2016-07-19

Source : bases-marques.inpi.fr

#### Exemple de slogan déposé à titre de marque



Marque FR 16 4 287 556  
Dépôt du : 15 JUILLET 2016

#### Exemple de marque internationale



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

## Le dessin et modèle : pour protéger l'apparence

**Les dessins et modèles ont pour fonction de protéger le design ou les caractéristiques visuelles d'un produit.** L'entreprise obtient un monopole d'exploitation sur le territoire français pour une durée minimale de 5 ans, qui peut être prolongée par tranches de 5 ans, jusqu'à un maximum de 25 ans.

## L'indication géographique : signe officiel de qualité et d'origine d'un produit

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

## Le droit d'auteur : un droit attaché au créateur

Le droit d'auteur<sup>1</sup> protège les œuvres littéraires, les créations musicales, graphiques et plastiques, mais aussi les logiciels, les créations de l'art appliqué, les créations de mode, etc.

<sup>1</sup> D'après inpi.fr



## 5

COMMENT **PROTÉGER** UNE MARQUE ?

Le dépôt d'une marque permet à son titulaire d'en avoir le monopole d'exploitation pendant une période de dix ans (renouvelable indéfiniment), pour un territoire déterminé, et pour des catégories de produits ou de services déterminées.

Pour constituer valablement une marque, **le signe choisi doit être distinctif** par rapport aux produits ou services désignés. Par exemple, la dénomination « chocolat » ne constitue pas une marque valable si elle sert à désigner du chocolat ; elle est en revanche valable si elle désigne des vêtements.

### Choix du signe à protéger

Certains signes ne peuvent pas être déposés en tant que marque<sup>1</sup> :

- un signe, un mot ou une expression qui sert à désigner le produit ou le service. Exemple : le mot « baba » ne peut être déposé seul pour désigner de la pâtisserie ;
- un signe, un mot ou une expression qui décrit le produit ou le service. Exemple : l'expression « pure laine » seule ne peut être choisie pour un tapis en laine ;
- des termes « élogieux » utilisés seuls, comme « Super » ou « Plus » ;
- un terme qui pourrait tromper le consommateur sur la nature, les caractéristiques ou la provenance du produit. Exemples : « Lavabaine » pour des tissus en coton ; « Genève » pour des montres fabriquées en France ;
- un mot ou une expression contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, comme un slogan raciste ;
- certaines armoiries publiques, drapeaux ou autres signes officiels protégés ;
- une appellation d'origine. Exemple : « bordeaux » seul, pour un vin, est interdit.

### Principales étapes d'un dépôt de marque

#### 01 Déterminer les catégories de produits et/ou de services couvertes par le dépôt.

Les bonnes questions à se poser à cette étape :

- Que vais-je commercialiser avec ma marque (produits et/ou services) ?
- Est-ce que j'élargis la liste des produits et/ou services à ceux que j'envisage de commercialiser à moyen terme ?

#### 02 Vérifier que la marque est disponible et valable.

Attention : l'INPI ne vérifie pas si la marque est disponible.

#### 03 Remplir le formulaire de dépôt en ligne sur [www.inpi.fr](http://www.inpi.fr).

<sup>1</sup> Source : inpi.fr



## La vie de la marque

La vie de la marque ne s'arrête pas à son dépôt ; au contraire, elle ne fait que commencer...

### L'exploitation de la marque

L'entreprise peut utiliser elle-même sa marque, la vendre, l'apporter comme élément d'actif d'une entreprise, en concéder l'exploitation, etc. Si l'entreprise n'exploite pas sa marque, elle risque d'en perdre le monopole.

### S'opposer à l'enregistrement d'une marque

L'entreprise peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque nouvelle (dans les 2 mois qui suivent sa publication) si elle estime que celle-ci porte atteinte à ses droits.

### La surveillance de la marque

L'entreprise doit effectuer une veille afin de s'assurer que personne n'utilise sa marque pour des produits identiques ou similaires. La défense de la marque s'effectue soit par une opposition auprès de l'INPI, soit par une action en justice (contrefaçon, nullité).



## 6

COMMENT **PROTÉGER** UN DESSIN OU UN MODÈLE ?

On parle de « dessin » pour les créations en deux dimensions (ex. : motif à imprimer sur des vêtements) et de « modèle » pour les créations en trois dimensions (ex. : le design d'un canapé).

**Deux conditions pour protéger un dessin et modèle en France**

Pour être protégés, les dessins et modèles doivent **être nouveaux** et **posséder un caractère propre**.

- Un dessin ou un modèle est nouveau si aucun dessin ou modèle identique ou quasi identique n'a été divulgué (ex. : rendu accessible au public par une publication dans un catalogue, un usage, la commercialisation du produit...) avant la date de dépôt.
- Le dessin ou modèle doit posséder un « caractère propre » : il ne doit pas susciter une impression de déjà-vu, par rapport à un

dessin ou modèle divulgué avant le dépôt.

- C'est à l'entreprise de s'assurer que sa création répond aux conditions de protection.
- Il convient donc de vérifier, avant de déposer des dessins ou modèles, qu'il n'existe pas de créations antérieures susceptibles de détruire la nouveauté ou le caractère propre du dépôt.

Pour les entreprises qui renouvellent régulièrement la forme ou le décor de leurs produits (ex. : secteur de la mode), il existe une procédure de « dépôt de dessin et modèle simplifié ».

**BONNE PRATIQUE**

Questions à se poser avant le dépôt d'un dessin et modèle<sup>1</sup> :

- Ai-je correctement « benchmarké » mon marché et l'état de l'art ?
- Est-ce réellement nouveau ?
- Est-ce un produit fini ? Quelle marge d'amélioration ?
- Qu'est-ce qui relève de l'esthétique (dessin et modèle) et du technique (brevet d'invention) ?

<sup>1</sup> D'après inpi.fr



## Principales étapes d'un dépôt de dessin et modèle

- 01** Déterminer précisément les dessins ou les modèles couverts par le dépôt.
- 02** S'assurer que les dessins ou modèles à déposer sont valables et que l'entreprise en détient les droits.
- 03** Remplir le formulaire de dépôt en ligne sur [www.inpi.fr](http://www.inpi.fr) et payer les redevances.

Veiller à ce que le dessin ou modèle soit représenté seul et sur un fond neutre. Aucun élément de décoration, de « mise en scène » ou d'arrière-plan ne doit apparaître.

## La vie du dessin et modèle

Le dépôt de dessin et modèle offre une protection pour une durée initiale de 5 ans qui peut être prolongée par tranches de 5 ans jusqu'à une période maximale de 25 ans.

Il est possible de demander dès le dépôt une durée de protection de 10 ans (en payant une redevance supplémentaire) et d'étendre ensuite cette protection par tranches de 5 ans, au maximum jusqu'à 25 ans.

L'entreprise peut exploiter elle-même ses dessins et modèles ou les faire exploiter par d'autres : les vendre, les apporter comme éléments d'actifs d'une société, en concéder l'exploitation, etc.

Il appartient à l'entreprise de vérifier si sa création remplit le critère de nouveauté, de surveiller le marché et de veiller à ce que personne n'utilise ou n'imité ses dessins ou modèles sans son consentement.



## 7

COMMENT **OBTENIR** UN BREVET D'INVENTION ?

Le brevet d'invention **protège une invention technique**, c'est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une nouvelle solution technique à un problème technique donné.



## À SAVOIR

Vous ne pouvez pas protéger une idée par un brevet : seuls les moyens techniques mis en œuvre pour concrétiser cette idée le seront. En d'autres termes, pour être brevetable, une invention doit apporter **une solution technique à un problème technique**.

## Des critères de brevetabilité à respecter

Quels sont les critères juridiques à respecter pour qu'une invention soit brevetable ? L'invention sur laquelle porte la demande de brevet doit :

- **être nouvelle**, c'est-à-dire ne jamais avoir été divulguée au public (quel que soit le moyen de diffusion),
- **faire preuve d'une activité inventive**, reconnue comme le résultat d'une ingéniosité et d'une intuition unique, différente des

connaissances et pratiques ordinaires de « l'homme du métier »,

- **être susceptible d'application industrielle**, c'est-à-dire que l'invention doit pouvoir être fabriquée ou utilisée industriellement.



## POINT DE VIGILANCE

**Ne pas divulguer l'invention avant le dépôt de la demande de brevet** (sauf sous contrat de confidentialité) pour ne pas détruire la nouveauté de l'invention, ce qui aurait pour conséquence de la rendre non brevetable.



## BONNE PRATIQUE

**Une recherche approfondie dans les bases de données de brevets** et les publications scientifiques peut permettre à l'entreprise :

- d'éviter des efforts de R&D inutiles (ne pas réinventer ce qui existe déjà) ;
- de vérifier la liberté d'exploitation de son invention, évitant ainsi d'être contrefacteur sans le savoir.

## Réflexion et mesure

Dans le but de favoriser le progrès technique et la diffusion des connaissances, chaque demande de brevet est publiée 18 mois après son dépôt au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) ainsi que dans les bases de données de brevets.



## BONNES PRATIQUES

- **Choisir judicieusement le moment de déposer une demande** de brevet (le droit au brevet appartient au premier à avoir déposé) et réfléchir au contenu de celle-ci.
- **La rédaction de la demande de brevet** requiert une attention particulière et des compétences spécifiques ; il est recommandé de se faire aider par un professionnel de la PI.
- **Identifier les pays** dans lesquels l'entreprise souhaite étendre le brevet, en fonction des stratégies (de production, de commercialisation...) et prévoir le budget correspondant.



# COMMENT **ÉTENDRE** UN BREVET OU UNE MARQUE À L'ÉTRANGER<sup>1</sup> ?

## Étendre un brevet à d'autres pays

Pour protéger ou étendre la protection d'une invention à l'étranger, plusieurs possibilités existent :

- déposer directement une demande auprès des offices nationaux de chacun des pays choisis ;
- déposer une demande unique de Brevet européen auprès de l'**Office européen des**

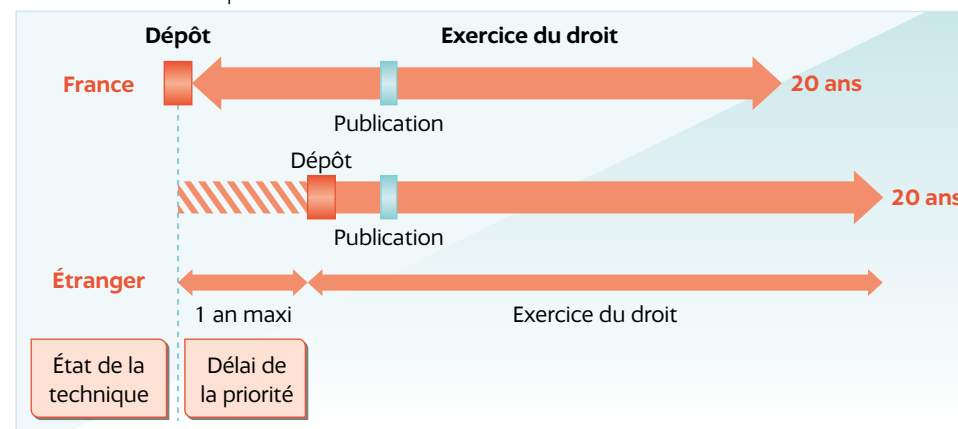
- brevets (OEB)** en choisissant l'étendue de la protection parmi les 38 pays ayant signé la Convention sur le brevet européen (CBE) ;
- déposer une demande internationale de brevet appelée demande **PCT** (*Patent*

*cooperation treaty*) auprès de l'**Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)**. Cette démarche permet, par une procédure unique, d'étendre la protection aux pays choisis parmi les États membres du PCT (plus de 150 pays).

## Un délai de priorité de 12 mois pour étendre le brevet à l'étranger

Pour étendre la protection d'un brevet à d'autres pays, il existe un **droit de priorité** d'un an à compter du dépôt de la demande de brevet en France. Durant cette période, il est possible de procéder à d'autres dépôts dans les pays ayant ratifié la Convention de l'Union de Paris (plus de 170 pays). Ce dépôt « sous priorité » est présumé bénéficier de la date du dépôt initial fait en France (voir schéma ci-contre).

**FIGURE 1** → Le délai de priorité



Source : Guide pratique de la propriété intellectuelle dans les différentes phases de votre projet

<sup>1</sup> Sources : INPI et Guide pratique de la propriété intellectuelle dans les différentes phases de votre projet, Entreprise Europe network, CCIR Rhône-Alpes, CCIT de Lyon et CCI de Paris, octobre 2011





## COMMENT **ÉTENDRE** UN BREVET OU UNE MARQUE À L'ÉTRANGER ?

### Protéger une marque à l'étranger : plusieurs possibilités

- Le dépôt d'une marque auprès des offices nationaux de chacun des pays qui vous intéressent. Pour les pays n'appartenant pas à l'Union Européenne, il convient de désigner un mandataire agréé habilité à représenter le demandeur.
- Le dépôt d'une marque de l'Union européenne : par une demande unique auprès de l'**Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)**, il est possible d'obtenir un titre unitaire : un titre unique couvrant l'ensemble du territoire de l'Union Européenne (et non pas un titre pour chaque pays).
- Le dépôt d'une marque internationale : à partir d'une demande d'enregistrement de marque en France, il est possible de demander auprès de l'**Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)** une extension de protection à choisir parmi plus de 110 pays membres de l'OMPI.





# TRANSFORMATION NUMÉRIQUE : COMMENT **GÉRER** LA PI ?

La transformation numérique devient un élément déterminant de la compétitivité des entreprises parce qu'elle peut engendrer d'importantes économies de coûts et qu'elle révolutionne l'innovation.

La rapidité de croissance est au cœur des stratégies et le succès d'un produit repose désormais moins sur la rapidité de diffusion d'une nouvelle technologie que sur la rapidité de diffusion de son usage.

## Propriété intellectuelle et site Internet

Selon l'OMPI<sup>1</sup>, plusieurs éléments du site Internet d'une entreprise sont susceptibles d'être protégés par la propriété intellectuelle :

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

### À SAVOIR

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

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

<sup>1</sup> Source : « Propriété intellectuelle et commerce électronique : comment s'occuper du site web de votre entreprise », Lien Verbauwhede, Consultante à la division des PME de l'OMPI, [www.wipo.int/sme](http://www.wipo.int/sme)



## Protection des données personnelles et RGPD

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) veille au respect de la loi informatique et libertés dès lors que l'entreprise réalise des traitements de données personnelles. Le Règlement général pour la protection des données personnelles (RGPD), entré en vigueur en mai 2018, repose sur quatre principes :

**01 Le consentement :** pour le traitement de ses données à caractère personnel, la personne concernée doit donner son consentement par un acte positif clair.

**02 La transparence :** les organismes doivent fournir des informations claires sur la façon dont sont traitées les données à caractère personnel ; celles-ci doivent être accessibles aux personnes concernées.

**03 Le droit des personnes :** le « droit à l'oubli » oblige les organismes à supprimer les données à caractère personnel dans le délai d'un mois suivant une demande. Le « droit à la portabilité » permet à une personne de récupérer ses données à caractère personnel sous une forme réutilisable.

**04 Le principe de responsabilité :** les responsables de traitement de données doivent mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires au respect de la protection des données personnelles dès la conception du produit ou du service et par défaut (*privacy by design*).



## SUR LE TERRAIN

### Protection des objets connectés

KOLIBREE est une brosse à dents électrique connectée développée par une PME française. Cette brosse à dents intègre des capteurs de mouvement et des moyens de communication pour donner à l'utilisateur (sur son smartphone) des statistiques sur l'efficacité de son brossage et le conseiller.

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

L'apparence visuelle de la brosse à dents est protégée par des dessins et modèles.

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

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

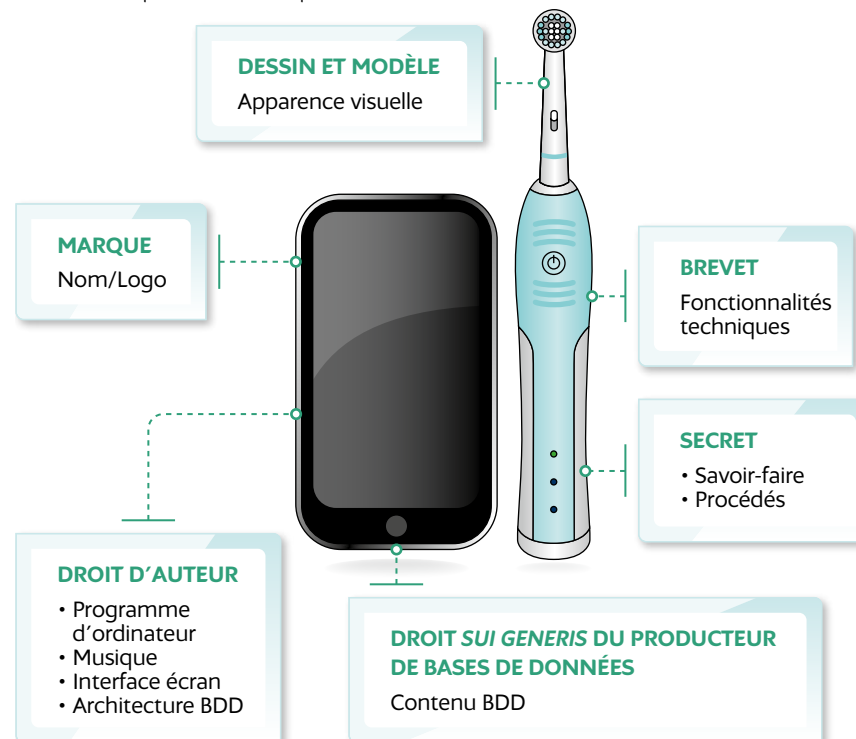
- le code source du programme d'ordinateur qui pilote le contrôleur ;
- l'alerte musicale de fin de brossage de dents ;
- l'interface écran ou encore les icônes de l'application mobile.



## 9

## TRANSFORMATION NUMÉRIQUE : COMMENT GÉRER LA PI ?

FIGURE 2 → Quelles protections PI pour la brosse à dents connectée ?



Source : INPI

BONNES PRATIQUES  
DE PI EN MATIÈRE  
DE NUMÉRIQUE<sup>1</sup>

- Se doter d'outils de gestion des droits de propriété intellectuelle, en particulier lorsqu'il y a différentes contributions et composants pour une création.
- Systématiser le recours au contrat : c'est un instrument de sécurisation des échanges lorsque des droits de PI sont en jeu (**VOIR LA FICHE 21 → Quel contrat utiliser pour quelle situation ?**).
- Adopter une stratégie de défense et d'exploitation de la marque sur le Web, en conjuguant la réservation d'un nom de domaine, le dépôt et l'utilisation de la marque associée.

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



## COMMENT PROTÉGER LE SAVOIR-FAIRE DE L'ENTREPRISE<sup>1</sup> ?

### Qu'est-ce que le savoir-faire ?

Le savoir-faire de l'entreprise recouvre les procédés, formules de fabrication, secrets de fabrique, méthodes de gestion, innovations de toutes sortes,

brevetables ou non, qui sont transmissibles mais ne sont pas publics.

### Comment identifier le savoir-faire « de valeur » ?

Quelques questions simples peuvent aider l'entreprise à identifier le savoir-faire qu'elle détient et qui représente une véritable valeur pour les autres acteurs de l'écosystème :

- Quels sont les savoir-faire que les concurrents/clients/fournisseurs aimeraient copier ? Pourquoi ?
- Ce savoir-faire (ou un savoir-faire similaire) est-il facilement accessible dans le domaine public (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 ? ». Le « savoir comment » permet de réaliser à l'identique. Le « savoir pourquoi » conserve une traçabilité des choix de conception et permet donc de mieux innover.

### Comment le savoir-faire peut-il être protégé ?

La loi sanctionne les actes de détournement et/ou de divulgation du savoir-faire d'autrui, notamment par l'action en concurrence déloyale ou parasitaire, et par certaines infractions pénales, telles que la violation du secret de fabrique ou la violation du secret professionnel.

Encore faut-il être en mesure de prouver l'existence d'une innovation restée par définition secrète et les conditions dans lesquelles ce savoir-faire aurait été détourné. D'où la nécessité de **mettre en place des mesures de traçabilité de ses innovations**, notamment par des dépôts pouvant servir de preuve ou par la tenue de cahiers de laboratoires (**VOIR LA FICHE 11** → **Faut-il constituer des preuves de ses créations ?**).

<sup>1</sup> Sources : Guide de la propriété intellectuelle dans les pôles de compétitivité et PME ; pensez propriété intellectuelle !, DGCIS



## COMMENT **PROTÉGER** LE SAVOIR-FAIRE DE L'ENTREPRISE ?

La protection du savoir-faire réside dans sa composante essentielle : son caractère secret. Protéger son savoir-faire oblige donc à **mettre en place des mesures pour préserver le secret** :

- faire signer des engagements de confidentialité à toute personne interne ou externe à l'entreprise pouvant y avoir accès,
- mettre en place au sein de l'entreprise des mesures de sécurité physiques (ex. : accès restreint aux ordinateurs, aux archives, à certains locaux) et électroniques (ex. : gestion des autorisations et contrôles d'accès au réseau de l'entreprise),
- faire signer une charte de confidentialité au personnel de l'entreprise.

### **Comment le savoir-faire peut-il être exploité ?**

Le savoir-faire peut être exploité (directement, ou indirectement) par un tiers, dans le cadre d'un contrat de cession, de licence ou de communication de savoir-faire. Ces contrats doivent veiller à faire peser sur le tiers une obligation stricte de confidentialité.

Dans le cadre d'un partenariat de R&D, il est impératif de **conclure un engagement de confidentialité dès que les négociations s'engagent**, quel que soit le sort du projet ultérieurement.



# FAUT-IL CONSTITUER DES **PREUVES** DE SES CRÉATIONS<sup>1</sup> ?

## Pourquoi constituer des preuves ?

Les cas de figure où l'entreprise doit produire des preuves afin de faire valoir ses droits de propriété intellectuelle sont nombreux :

- en matière de droit d'auteur, le bénéfice de la protection s'acquiert sans formalité de dépôt. Cependant, en cas de litige, il faut être en mesure de prouver l'existence et la date de ses créations ;
- lorsque la mise au point d'une innovation n'est pas suffisamment avancée pour pouvoir déposer un brevet d'invention et si le projet intègre des informations à caractère secret (ex. : savoir-faire), il est important que l'entreprise puisse prouver l'existence et le contenu des connaissances et du savoir-faire qu'elle a générés ;
- l'entreprise doit conserver des preuves de l'usage de sa propriété intellectuelle, car cet usage conditionne parfois le maintien d'un droit de propriété (ex. : l'usage de la marque, du nom de domaine Internet ou du nom commercial).

## Traçabilité de la R&D

Il est recommandé de **mettre en place des moyens de traçabilité** des éléments suivants, en particulier dans le cadre d'un partenariat de recherche :

- les technologies ou les bases de données préexistantes de chaque partenaire avant le démarrage de la collaboration ;
- les travaux de recherche menés en commun et l'apport respectif de chaque partenaire ;
- les résultats des travaux de recherche, en particulier les innovations brevetables ;
- les apports, contributions, investissements affectés à un programme de recherche (moyens financiers, matériels, humains) ;

- le traçage des informations confidentielles et des engagements de confidentialité.

Le moyen de traçabilité le plus approprié en matière de recherche et de développement est la tenue d'un **cahier de laboratoire** (en version papier ou électronique).

On y inscrit la description des expériences et leurs conditions d'élaboration, les relevés de mesures, on y insère des photos ou illustrations, des liens vers de la documentation externe, et le cas échéant, la détermination des quotes-parts d'activité inventive.



Source : INPI

<sup>1</sup> D'après : *Guide de la propriété intellectuelle dans les pôles de compétitivité* et documentation interne INPI



## Les autres moyens de preuves

**Les dépôts dits « probatoires »** ont pour but d'aménager la preuve de l'existence, la consistance et la date de ce qui a été créé. Il peut s'agir d'une description (ex. : savoir-faire, invention, matérialisation d'une idée) ou d'une copie (ex. : copie d'un logiciel).

Les dépôts probatoires peuvent notamment être effectués auprès :

- de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), sous e-Soleau (voir encadré ci-contre) ;
- de la Société des gens de lettres (SGDL) ;
- de la Société civile des auteurs multimédias (SCAM) ;
- de l'Agence pour la protection des programmes (APP) ;
- des Ingénieurs et scientifiques de France (IESF), service d'archivage de plis cachetés ;
- d'un huissier ou d'un notaire ;
- de sites internet spécialisés, par exemple : e-Soleau, Copyrightfrance.com, Depot-concept.com, Fidealis.com, etc.



### BONNE PRATIQUE

Il existe de nombreux sites Internet permettant la certification et l'horodatage d'une création. Avant de faire son choix, il convient de **vérifier la pérennité du site** et de s'informer si le dépôt de la création reste valable en cas de fermeture du site Internet concerné.



### À SAVOIR

Proposé par l'INPI, **le service e-Soleau** est un moyen de preuve simple et peu coûteux qui permet de constituer une preuve de création technique ou artistique et de donner une date certaine à une idée ou un projet.



Son contenu doit décrire les éléments essentiels de l'invention, et non pas une simple idée de cette invention.



## 12

COMMENT DÉTECTER ET LUTTER CONTRE LA CONTREFAÇON<sup>1</sup> ?

Pour prévenir ou dissuader les agissements frauduleux, il existe des moyens simples à mettre en place.

## 01 Protéger les créations :

- dépôt de marque pour protéger les signes qui identifient les produits et services de l'entreprise ;
- dépôt de dessin et modèle pour protéger le design des produits et les créations ornementales ;
- demande de brevet pour protéger les créations techniques ;
- maintien en vigueur des titres de propriété industrielle tant que le produit est commercialisé ;
- inscription au registre national des titres de tout événement affectant la vie du titre de propriété industrielle (cession, concession de licence...).

02 Rendre la contrefaçon plus difficile : par exemple, utiliser un étiquetage spécifique ou des procédés d'identification sécurisés (hologramme, puce RFID, etc.).

03 Faire savoir que les créations sont protégées : les mentions « brevet déposé », « marque enregistrée » ou « modèle N°... » peuvent dissuader les éventuels contrefacteurs.

04 Bien négocier les accords de coopération : dès le démarrage d'une collaboration et afin de prévenir des litiges ultérieurs, faire signer au partenaire un accord de confidentialité. Un contrat de collaboration devra déterminer au préalable à qui appartiendront les résultats de la collaboration et comment s'effectuera le partage des revenus issus de la collaboration.

05 Surveiller la concurrence : une fois les titres de propriété industrielle déposés, surveiller ses marchés. Les contrefaçons peuvent être détectées par une veille sur Internet, lors de foires ou de salons, ou par d'autres canaux d'information. Il est important d'effectuer une veille et de sensibiliser les équipes de manière à identifier rapidement les usurpations.

06 Informer la douane : lorsque l'entreprise suspecte que ses produits sont contrefaits, il est possible d'effectuer une demande gratuite de retenue en douane. Le site [www.douane.gouv.fr](http://www.douane.gouv.fr) (rubrique « Retenue et demande d'intervention ») explique comment effectuer cette démarche.

## Que faire lorsque l'entreprise est victime de contrefaçon ?

Face à un contrefacteur, l'entreprise ne doit pas hésiter à défendre ses droits. Mais avant de saisir le tribunal, il convient de s'assurer de la validité des droits, de collecter des preuves de la contrefaçon et de prendre conseil auprès d'un spécialiste sur les diverses solutions possibles.

## Comment éviter d'être contrefacteur sans le savoir ?

Que l'entreprise soit fabricant ou distributeur, afin de ne pas se retrouver contrefacteur malgré elle, il convient de **vérifier que chaque nouveau produit n'enfreint pas un droit de propriété intellectuelle** existant. Les bases de données de propriété industrielle (fonds documentaires brevets, marques, dessins et modèles, jurisprudence PI) permettent de rechercher si un produit ne fait pas déjà l'objet d'une ou plusieurs protections (ex. : rechercher la disponibilité d'une marque, la nouveauté d'un dessin et modèle ou celle d'un brevet d'invention par rapport à l'état de la technique).

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



13

# QU'APPORTE **L'ANALYSE** DES BREVETS DE SES CONCURRENTS ?

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

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

## Exemples de critères d'analyse de la qualité des brevets

Critère	Interprétation
Brevets délivrés ou non	Fournit un indice sur la solidité de protection de l'invention. Si le brevet n'est pas délivré, la protection juridique sera limitée. Selon l'OCDE, environ 60 % des demandes de brevets aboutissent à des brevets délivrés.
Nombre de co-dépôts de brevets	Mesure la capacité d'une société à innover en collaboration avec d'autres acteurs et à aller chercher des compétences hors de l'entreprise.
Taille moyenne de la famille de brevets (notion de « famille équivalente » : une invention = une famille de brevets)	Plus la taille d'une famille de brevets est importante, plus la valeur du brevet sur le marché est élevée.
Niveau de couverture géographique du brevet	Ce critère donne un indice sur le niveau de couverture du marché (ex. : pays européens).
Citations : nombre de tiers citant les brevets de l'entreprise	Indice d'impact sur les avancées technologiques futures. Plus les brevets de l'entreprise sont cités par des tiers, plus cela illustre leur impact sur l'écosystème et sur la R&D dans le domaine concerné.
Taux de maintien en vigueur des brevets	Le taux de maintien en vigueur des brevets illustre si la technologie est encore perçue comme discriminante dans le domaine technique concerné.
Nombre d'oppositions ou de litiges	Le nombre d'oppositions ou de litiges concernant un brevet (ou une famille de brevets) fournit un indice sur la valeur marchande du brevet, et sur les coûts et les risques associés à des différends d'ordre juridique.

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



# COMMENT **EXPLOITER** LES INFORMATIONS D'UN BREVET D'INVENTION<sup>1</sup> ?

La lecture d'une demande de brevet d'invention est riche en informations techniques. Le fascicule d'un brevet comporte : une page de garde, la description de l'invention, les revendications, des schémas.

**01 La page de garde du brevet** (figure ci-contre) comporte le titre de l'invention, son résumé (et souvent un schéma), les références bibliographiques (dates de dépôt et de publication du brevet, noms des inventeurs et du déposant, code de la classification internationale des brevets, etc.).

**02 La description** apporte des informations nécessaires à la compréhension du fonctionnement ou de la fabrication du produit ou de la mise en œuvre du procédé objet du brevet.

**03 Les revendications** : Le brevet protège une innovation technique. L'étendue de la protection est définie par un jeu de revendications comportant : une revendication principale (qui définit les caractéristiques techniques essentielles de l'invention) et des revendications dépendantes qui apportent des caractéristiques techniques additionnelles.

**Numéro de publication**  
Numéro permettant d'identifier le brevet et permettant sa recherche sur les bases de données.

**Classification CIB**  
Classification technique utile pour la recherche

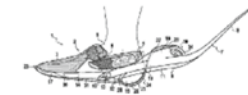

**Type de document**  
Demande de brevet (titre non délivré), brevet d'invention ou certificat d'utilité.

**Date de dépôt et/ou de priorité**  
Date à laquelle commencent à courir les droits.

**Titre de l'invention**

**Abrégé**  
Résumé concis des caractéristiques techniques essentielles de l'invention.  
Il n'a aucune valeur juridique.

**Informations du déposant**  
Informations concernant le demandeur, les inventeurs ayant participé à l'invention, le titulaire actuel du titre et le mandataire suivant le dossier.

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE <b>INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE</b> PARIS		(11) N° de publication : Y YYY YYY (à n'utiliser que pour les commandes de reproduction) (21) N° d'enregistrement national : XX XXXXX (51) Int Cl <sup>8</sup> : A 63 B 31/11 (2006.01)
<b>DEMANDE DE BREVET D'INVENTION</b> <span style="float: right;">A1</span>		
(22) Date de dépôt : aa.bb.cc (30) Priorité :	(71) Demandeur(s) : SOCIETE A (72) Inventeur(s) : Inventeur 1, Inventeur 2 (73) Titulaire(s) : SOCIETE A (74) Mandataire(s) : CABINET ABC	
(43) Date de mise à la disposition du public de la demande : 17.06.11 Bulletin 11/24. (54) Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : Se reporter à la fin du présent fascicule (64) Références à d'autres documents nationaux apparentés :		
<b>(54) PALME A VOILURE PIVOTANTE EQUIPEE D'UN SYSTEME DE BUTEE.</b> (57) La présente invention concerne une palme comprenant notamment un chausson (2) et une voileure (7) montée en liaison pivot (13) par rapport aux côtés latéraux du chausson pour pivoter ladite voileure d'une position avant à une position arrière et inversement. Un système de butée sous la forme d'une languette flexible (24) est agencé entre le chausson et la voileure en sorte d'éloigner ladite languette contre la partie plantaire (17) du chausson dans la position avant de la voileure et, dans la position arrière de la voileure, courber et mettre appui ladite languette sur le talon (26), la tension exercée sur ladite languette dans cette position arrière limitant le pivotement de la voileure.		
		
FR Y YYY YYY - A1 		

<sup>1</sup> D'après « Préparation à la négociation d'un contrat de licence d'une demande de brevet ou brevet », INPI, juin 2017



15

# COMMENT RÉALISER UN DIAGNOSTIC INTERNE ET ANALYSER SON ENVIRONNEMENT PI ?

Comment l'entreprise peut-elle synthétiser simplement son diagnostic interne et l'analyse de son environnement externe pour en tirer une feuille de route PI ? Il existe un outil d'analyse stratégique facilement transposable à la PI : l'**analyse SWOT** (*Strengths/forces, Weaknesses/faiblesses, Opportunities/opportunités, Threats/menaces*). Voir figure ci-après.

Cette matrice d'analyse très simple possède l'avantage de rendre compte de la situation (interne et environnementale) d'une activité contribuant à un objectif stratégique.

## Formulation de recommandations à partir de la matrice SWOT

Une fois la matrice SWOT réalisée, il convient d'en interpréter les résultats pour élaborer des recommandations d'améliorations pouvant ensuite être déclinées en une feuille de route PI.

**Exemple 1 :** Comment utiliser ses forces PI pour tirer parti des opportunités PI ?

- Force : de nouveaux dépôts de brevets sont envisagés pour compléter le brevet initial
- Opportunité : environnement technologique et PI peu complexe et faiblement fragmenté.

**Recommandation :** déposer ces demandes de brevets rapidement afin d'occuper une place pré-

pondérante dans l'environnement PI et empêcher l'arrivée de nouveaux entrants.

**Exemple 2 :** Comment corriger ses faiblesses PI en tirant partie des opportunités PI ?

- Faiblesse : pas de veille organisée de l'environnement PI ni de moyens/outils associés
- Opportunité : environnement technologique et PI peu complexe et faiblement fragmenté

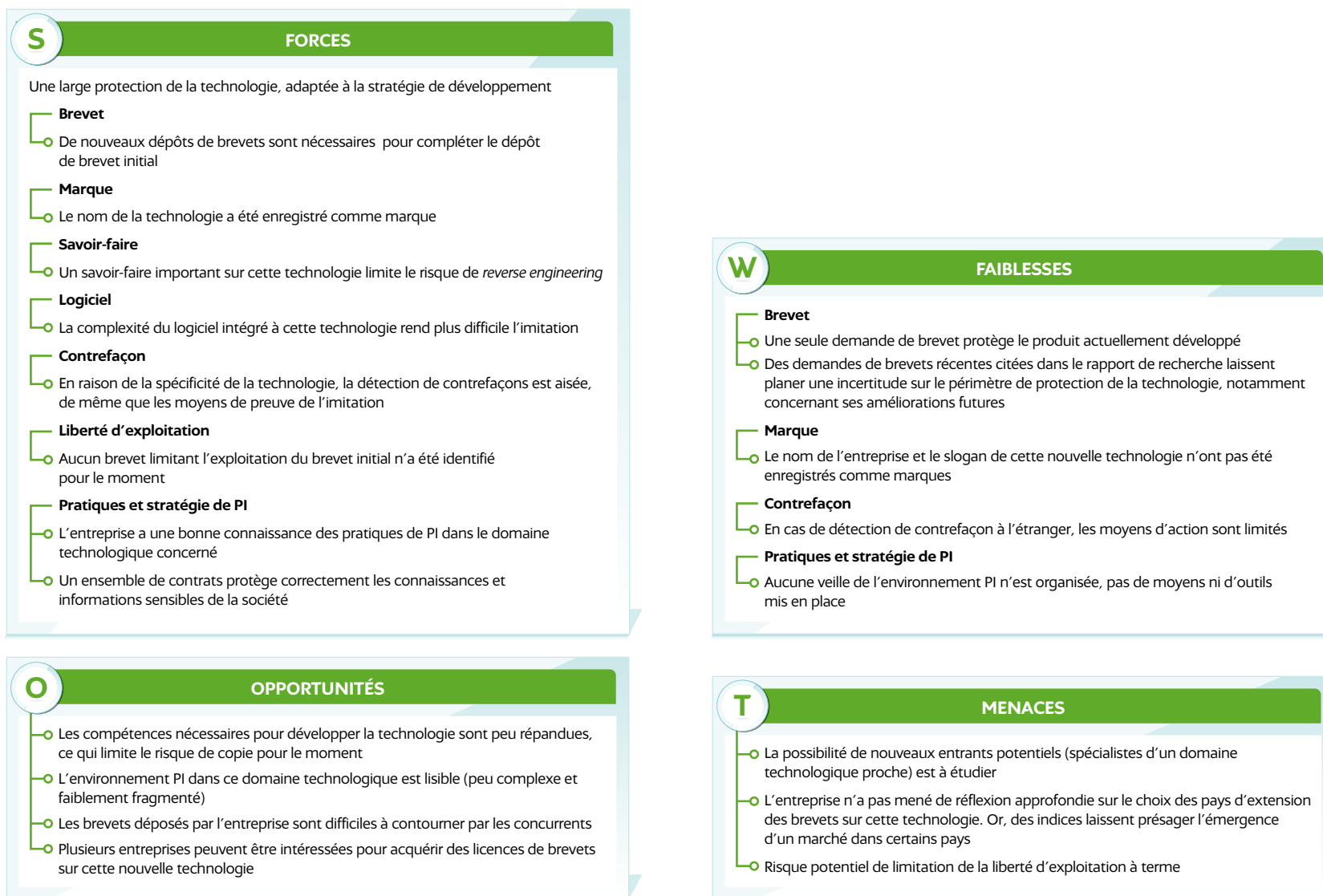
**Recommandation :** lancer une analyse rapide de l'environnement brevets puis effectuer une veille continue des nouveaux brevets déposés par les concurrents.



15

## COMMENT RÉALISER UN DIAGNOSTIC INTERNE ET ANALYSER SON ENVIRONNEMENT PI ?

FIGURE 3 → Exemple de matrice SWOT PI





## COMMENT VÉRIFIER QUE LA STRATÉGIE DE PI SERT LES OBJECTIFS DE L'ENTREPRISE ?

Quelles questions se poser pour s'assurer que sa stratégie de PI sert les objectifs de l'entreprise et ses finalités économiques ? La grille de questions proposée ci-après autour de la **stratégie brevet** peut alimenter cette réflexion.

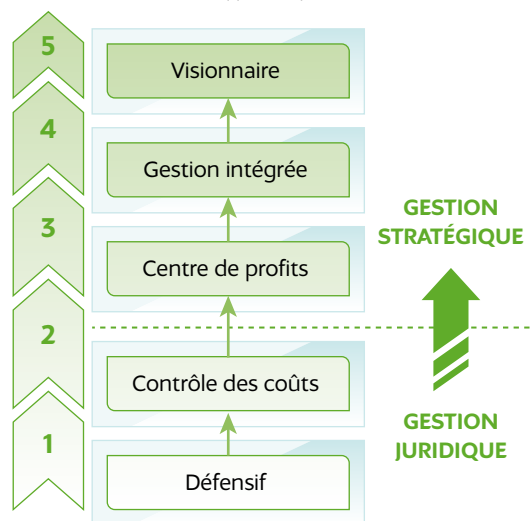
Finalité de la stratégie PI	Au moment du dépôt de brevet pour s'assurer de la bonne tenue des finalités économiques de sa stratégie PI	Tout au long du projet d'innovation pour s'assurer de la bonne tenue des finalités économiques de sa stratégie PI
<b>S'assurer la liberté d'exploiter</b>	Existe-il de l'art antérieur gênant ? Le dépôt de brevet permet-il de contourner cet art antérieur ? Ai-je connaissance d'un événement particulier susceptible d'invalider ma demande ? Les revendications se limitent-elles aux caractéristiques critiques à protéger ? La durée de la protection est-elle compatible avec mes perspectives d'exploitation ?	Quels sont les risques pour que je sois attaqué en contrefaçon ? Où suis-je exposé (quels produits ? Quels territoires ? Quelles périodes ?) Est-ce que je réalise des analyses de liberté d'exploitation systématiques ? Est-ce que j'ai les bons accords de licence ? Est-ce que j'analyse mon environnement brevets suffisamment régulièrement ?
<b>Se donner un avantage compétitif marché</b>	Le brevet est-il suffisamment original pour ne pas être contourné ou remplacé facilement ? Empêche-t-il l'arrivée de nouveaux entrants ? Est-il utile de prévoir d'autres brevets complémentaires pour renforcer et étendre mon avantage compétitif ?	Est-ce que j'ai la bonne stratégie d'extension ? Est-ce que mes compétiteurs respectent mes brevets ? Savent-ils que je ferai respecter mes brevets ? Est-ce que j'ai des brevets bloquants pour les activités actuelles et futures de mes concurrents ? Mes brevets sont-ils toujours cohérents avec ma stratégie d'entreprise ?
<b>Maximiser ses revenus</b>	Les marchés visés sont-ils larges ? La contrefaçon est-elle aisée à démontrer ? Mon brevet me permet-il de monter dans l'échelle de la valeur de ma filière ? Appartient-il à une grappe cohérente de brevets ? Mes brevets sont-ils rédigés pour pouvoir être valorisés hors des métiers de l'entreprise ?	Est-ce que je cherche à inscrire mes brevets dans les standards et normes ? Est-ce que je peux concéder des licences à des tiers, dont mes compétiteurs, fournisseurs... ? Est-ce que je sais détecter les contrefaçons ? Est-ce que je prends bien en compte les aspects valorisation dans mes accords ? Est-ce que j'utilise au mieux mon portefeuille de brevets pour lever des fonds ou obtenir des prêts ?
<b>Accélérer son processus d'innovation, sa R&amp;D</b>	Mon brevet est-il utile pour attirer les meilleurs partenaires en R&D ? Peut-il me servir de monnaie d'échange pour un accès privilégié à d'autres technologies ?	Suis-je en mesure d'identifier des brevets à acquérir ? Suis-je capable d'identifier les bons partenaires de R&D pour co-développer ? Suis-je performant dans l'intégration de savoir-faire externe ? Mes brevets sont-ils utiles à mon écosystème ? Mes brevets me sont-ils utiles pour avoir un accès privilégié aux technologies de tiers ? Mes brevets me servent-ils de vitrine technologique pour attirer les meilleurs partenaires ?
<b>Prendre un leadership technologique</b>	Mon brevet s'inscrit-il dans un standard ou une norme ?	Est-ce que je sais tirer avantage des normes et autres standards ? Est-ce que je sais communiquer sur ma stratégie brevets, rendre visible mon portefeuille ? Est-ce que j'utilise mes brevets systématiquement dans les négociations ? Est-ce que je fais systématiquement respecter mes brevets ?



# 17 QUELLE POLITIQUE DE PI ADOPTER ?

Un management efficace de la PI suppose la mise en place progressive d'une **politique de PI** qui tende vers un management stratégique de la propriété intellectuelle.

**FIGURE 4** → Cinq politiques de PI



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

## Bonnes pratiques associées à chaque politique de PI

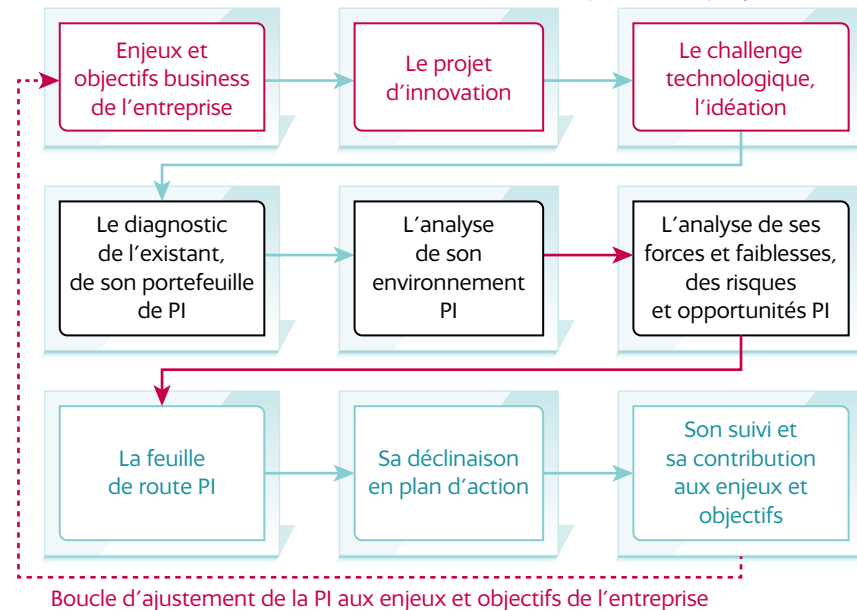
Politique de PI	Bonnes pratiques PI associées
<b>1. Politique défensive</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– La PI est vue sous un angle juridique</li> <li>– Se créer des positions défensives</li> <li>– Acquérir des technologies</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gestion administrative de la PI très rigoureuse</li> <li>– Respecter les droits de tiers</li> <li>– Faire respecter ses droits (actions administratives et judiciaires)</li> <li>– Réaliser un audit des titres de PI</li> </ul>
<b>2. Contrôle des coûts liés à la PI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– La PI détenue est structurée par Business Unit</li> <li>– La réduction des coûts est recherchée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Prendre conscience de l'utilité de la PI pour les affaires</li> <li>– Mener une réflexion transversale (comité de PI)</li> <li>– Élaborer des grilles d'analyse des brevets et marques</li> <li>– Diffuser en interne les règles de dépôt de titres de PI</li> <li>– Revoir régulièrement les portefeuilles de titres de PI</li> </ul>
<b>3. PI = centre de profit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– La PI est un bien stratégique</li> <li>– L'entreprise sait identifier sa PI</li> <li>– Les opportunités de valorisation sont étudiées</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Acquérir des brevets tiers pour générer des profits</li> <li>– Mettre en place une organisation permettant d'identifier la valeur du portefeuille de titres de PI</li> <li>– Lancer des programmes de valorisation de la PI</li> <li>– Affiner les grilles de critères d'analyse des titres de PI</li> </ul>
<b>4. Gestion intégrée de la PI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– La PI est intégrée au processus de développement des affaires</li> <li>– Les dimensions et usages stratégiques de la PI sont pris en compte</li> <li>– La PI est utilisée à tous les niveaux de l'organisation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aligner les stratégies de PI aux stratégies de chaque domaine d'activité de l'entreprise</li> <li>– Partager le savoir-faire en management de la PI</li> <li>– Sensibiliser chaque service aux enjeux de la PI</li> <li>– Étudier les stratégies PI de ses compétiteurs</li> <li>– Mettre en place des indicateurs de performance du management de la PI</li> </ul>
<b>5. Management visionnaire</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– La stratégie PI est construite pour en tirer les meilleurs profits</li> <li>– La stratégie PI fait partie de la culture du comité exécutif de l'entreprise</li> <li>– L'environnement PI est pris en compte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Adapter les stratégies de PI aux cycles d'innovation</li> <li>– Renforcer le portefeuille de PI par l'acquisition de brevets et marques de tiers</li> <li>– Mesurer la contribution de la PI à la création de valeur – Informer le comité exécutif des stratégies de PI déployées</li> </ul>



## DU **PROJET INNOVANT** À LA FEUILLE DE ROUTE PI : QUELLES ÉTAPES ?

### Étapes d'un projet innovant prenant en compte l'élaboration d'une feuille de route PI

**FIGURE 5** → Schéma d'élaboration d'une feuille de route PI à partir d'un projet d'innovation



Source : Questel Consulting



## 18

DU **PROJET INNOVANT** À LA FEUILLE DE ROUTE PI : QUELLES ÉTAPES ?**Les étapes préalables à la réalisation d'une feuille de route PI**

**01 Les enjeux et objectifs de l'entreprise :** il est important que le responsable PI ait connaissance des raisons stratégiques et des informations technico-économiques qui ont conduit l'entreprise à lancer un projet d'innovation ainsi que des indicateurs sur lesquels est mesurée la tenue des objectifs.

**02 Le projet d'innovation** opérationnalise la stratégie d'entreprise : c'est un moyen d'acquérir un avantage compétitif qui peut prendre la forme d'un challenge technologique.

**03 Le challenge technologique :** il peut être gardé au sein d'une activité donnée ou porté à la connaissance de tous dans l'entreprise (ex. : innovation participative), afin

de recueillir de nouvelles idées qui, une fois triées, pourront être intégrées à la mise en œuvre du projet d'innovation.

**04 L'analyse et le diagnostic du portefeuille de titres de PI** existant (la couverture géographique des brevets, leur solidité juridique) est indispensable. L'innovation étant souvent incrémentale, il est possible que des brevets détenus par l'entreprise couvrent déjà une partie du challenge technologique.

**05 L'analyse de l'environnement PI** doit être lancée avant d'investir sur le projet d'innovation. L'objectif est de vérifier que l'entreprise est à même de développer son projet et de l'exploiter librement en prenant en compte les brevets, normes et standards existants.

**06 Une analyse des forces/faiblesses, risques et opportunités en matière de PI** sous la forme d'une analyse SWOT<sup>1</sup> (**VOIR LA FICHE 15** → **Comment réaliser un diagnostic interne et analyser son environnement PI ?**) peut aboutir à la formulation de recommandations sur la stratégie PI à déployer. Ces recommandations donnent lieu à une **feuille de route PI** (**VOIR LA FICHE 19** → **Comment définir sa feuille de route PI ?**) qui se décline en **plan d'action**. Des **indicateurs de suivi et de performance** permettent d'analyser le déploiement de la stratégie PI et sa contribution à la création de valeur.

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



19

# COMMENT DÉFINIR SA FEUILLE DE ROUTE PI ?

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

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

Quoi ?	Type de protection recherché (aspects techniques, design, nom du produit, slogan...)?
Pourquoi ?	S’assurer un monopole d’exploitation, se différencier, maximiser ses profits, accélérer son processus d’innovation, sa R&D, prendre un leadership technologique ?
Comment ?	Par soi-même, en sous-traitant, en faisant du négoce, en commercialisant via un réseau externe ?
Avec qui ?	Dans le cadre de partenariat, de contrat de licence, de distribution ou de franchise ?
À quelles échéances ?	Le cadencement des actions est revu au moins une fois par an



## SUR LE TERRAIN

Exemple de diagnostic permettant de bâtir une feuille de route PI (entreprise dans le domaine des batteries : situation en T<sub>0</sub>)

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

La feuille de route PI part du diagnostic d’une situation en T<sub>0</sub> pour arriver à une situation idéale en T<sub>0</sub> + X années (suivant le délai que l’entreprise s’octroie).

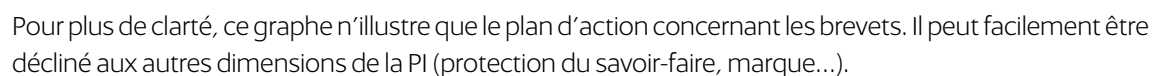
Le projet d’innovation est segmenté en « briques technologiques ». À ce stade, il est important de définir un niveau de segmentation pertinent, ni trop fin, ni trop grossier.

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

Source : Questel Consulting



**FIGURE 6** → Illustration d'une feuille de route PI pour un projet d'innovation





## 20

## QUELS SONT LES **JALONS DE PI** DANS UN PROJET D'INNOVATION ?



### BONNE PRATIQUE

Il est essentiel d'initier à la propriété intellectuelle l'ensemble des équipes impliquées dans un projet d'innovation, et de leur montrer quels sont les enjeux de la PI.

Par exemple, un ingénieur formé à la lecture des brevets d'invention (**VOIR LA FICHE 14** → **Comment exploiter les informations d'un brevet d'invention ?**) utilisera plus volontiers l'information brevet comme source de créativité ou pour effectuer une veille afin de ne pas réinventer ce qui existe déjà.

### Échelle des TRL et PI

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



### BOÎTE À OUTILS

#### Échelle des TRL appliquée à la PI

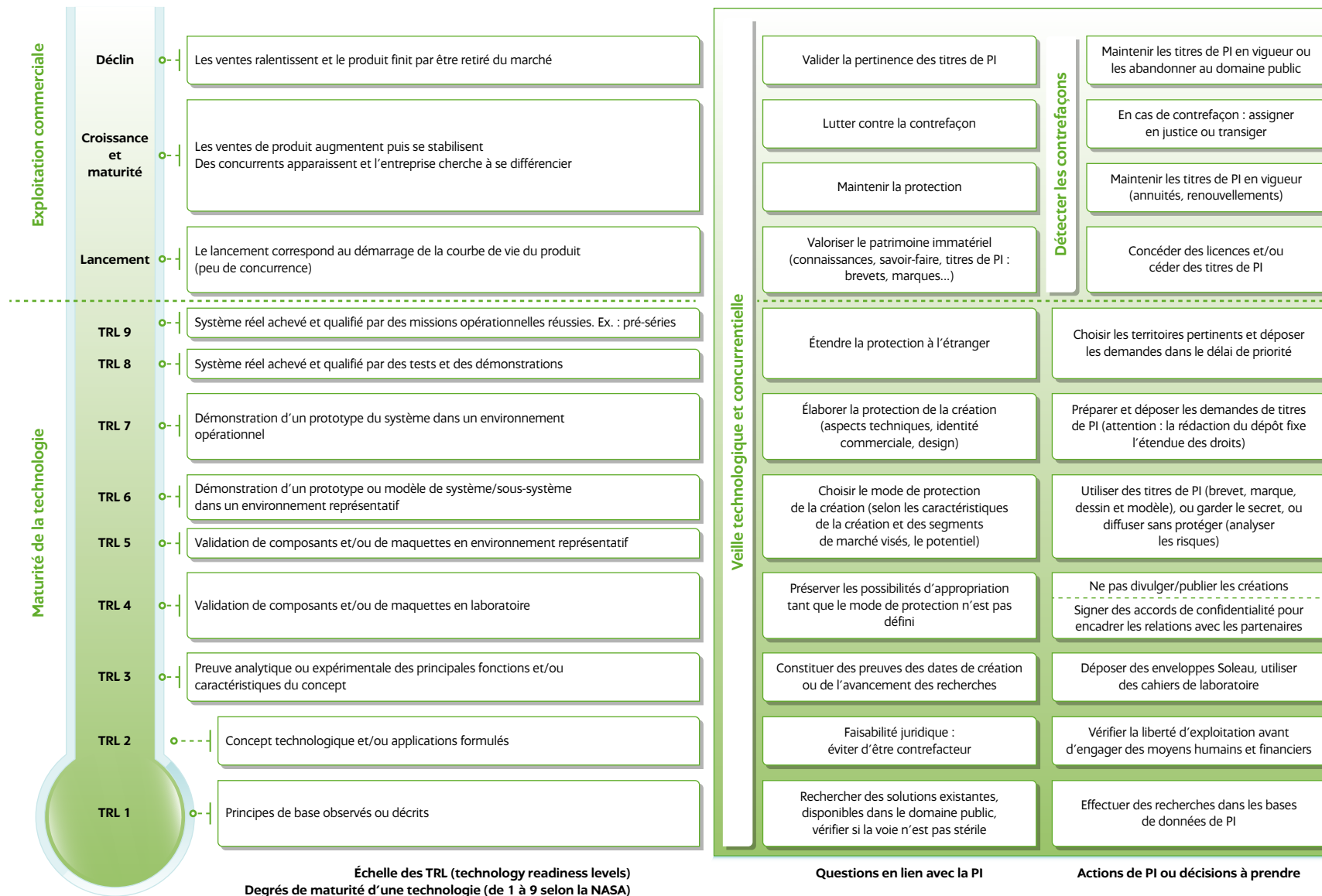
Cette échelle permet de visualiser rapidement les principales questions et décisions de PI à prendre à chaque étape de développement d'une technologie ou d'un projet innovant (Cf. tableau ci-après : Échelle des TRL et tableau de bord de la PI). Afin de pouvoir représenter l'ensemble des décisions à prendre en matière de PI, la période d'exploitation commerciale (reprenant les principales étapes de la vie d'un produit) a été ajoutée au schéma. Ce dernier se lit du bas vers le haut.



20

QUELS SONT LES JALONS DE PI DANS UN PROJET D'INNOVATION ?

FIGURE 7 → Échelle des TRL et tableau de bord de la PI







21

# QUEL CONTRAT UTILISER POUR QUELLE SITUATION<sup>1</sup> ?

## Les bons réflexes contractuels :

- Parler contrat dès le début des pourparlers ou des relations partenariales
- Prendre l'initiative de proposer un contrat
- Réfléchir à ses objectifs, à ceux de ses partenaires, anticiper les risques de litige, les prévenir en prévoyant des dispositions contractuelles raisonnables et consensuelles
- Ne jamais divulguer d'informations confidentielles sans avoir conclu au préalable un accord de confidentialité
- Ne pas « oublier » ses contrats une fois signés, veiller à en assurer le suivi.

(VOIR AUSSI LA FICHE 22 → Comment gérer la PI dans le cadre d'un partenariat ?)

## Projet innovant : quel(s) contrat(s) en lien avec la PI ?

Quel contrat ?	Quand ?	Pourquoi ?
<b>Accord de confidentialité</b>	Dès les négociations en vue du projet	Sécuriser les informations confidentielles communiquées à des tiers (partenaire, prestataire, sous-traitant, fournisseur, client, etc.)
<b>Contrat de partenariat (ou de consortium)</b>	Dès les négociations en vue du projet	C'est le contrat essentiel du projet. Il en gère tous les aspects : propriété intellectuelle, confidentialité, prise de décision, coordination et suivi du projet
<b>Contrat de copropriété de brevet (ou de marque)</b>	En application de l'accord de partenariat	Il organise la propriété commune sur la technologie brevetable développée dans le projet (et les signes de reconnaissance du produit ou de la technologie)
<b>Contrat de licence de logiciel, de brevet (ou de marque)</b>	En application de l'accord de partenariat	Il organise le droit d'usage (pour un ou plusieurs partenaires) d'une technologie (propre ou commune) ou d'une marque ou encore les droits de reproduction, représentation, distribution d'un logiciel.
<b>Contrat de cession de droits de propriété intellectuelle</b>	En application de l'accord de partenariat, ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, ou de commande, ou de prestation de service	Il organise la cession de droits de propriété intellectuelle, en particulier de droits d'auteur, à un partenaire (dans le respect des exigences légales de forme et de fond), ainsi que la cession de marques ou de brevets.
<b>Convention de stage</b>	Si des stagiaires participent au projet	La convention (ou une annexe) organise la confidentialité et la cession des droits de propriété intellectuelle dont le stagiaire (ou son employeur, laboratoire, université etc.) pourrait se prévaloir.
<b>Conditions d'accès à une plate-forme collaborative</b>	Si une plate-forme collaborative accessible par Internet est mise à disposition des partenaires	Gérer la confidentialité des informations et le respect de la propriété intellectuelle
<b>Charte de confidentialité et d'éthique en entreprise</b>	À tout moment.	Pour diffuser les bonnes pratiques au sein de l'entreprise et rappeler les principes généraux de la participation à un projet

<sup>1</sup> Source : Guide de la propriété intellectuelle dans les pôles de compétitivité



## 22

## COMMENT GÉRER LA PI DANS LE CADRE D'UN **PARTENARIAT** ?

Les entreprises innovent de plus en plus en coopérant avec des acteurs publics ou privés, pour partager les risques et les coûts de R&D ou accéder à des compétences dont l'entreprise ne dispose pas.

### Bonnes pratiques pour intégrer efficacement la PI dans un projet collaboratif<sup>1</sup>

**01 Établir une stratégie claire d'innovation collaborative**, basée sur un diagnostic approfondi : les forces et les limites des capacités internes, les domaines dans lesquels une collaboration est souhaitable, les partenaires envisageables, une définition claire des objectifs de la collaboration.

**02 Définir un modèle de valorisation de la propriété intellectuelle adapté** aux enjeux de la collaboration : la propriété des résultats du partenariat de recherche, le choix du mode d'exploitation de ces résultats et le partage des revenus, en respectant les intérêts de chacun.

**03 Intégrer la gestion de la propriété intellectuelle au cœur du processus de développement**

Lors de la construction d'un partenariat, plusieurs accords successifs sont négociés (**VOIR LA FICHE 21** → **Quel contrat utiliser pour quelle situation ?**). Il convient de définir à quel moment chaque aspect de PI doit être traité (confidentialité, exploitation...) et quelles sont les compétences à mobiliser.

**04 Développer une culture interne de la propriété intellectuelle** : la « culture PI » n'est pas encore suffisamment diffusée au sein des organisations. Il peut être utile de prévoir des formations ou des outils de pilotage permettant de sensibiliser aux enjeux de la PI et aux précautions à prendre.

**05 Définir une gouvernance adaptée** : La prise de conscience des enjeux liés à la PI doit logiquement se concrétiser par un rapprochement entre la fonction PI et la direction générale de l'entreprise.

**06 Développer une culture commune d'innovation avec ses partenaires** : Le développement d'une culture commune constitue un atout décisif lorsqu'il s'agit de lever les blocages et les incompréhensions, le juridique ne pouvant à lui seul apporter des réponses. Cela suppose que chacune des parties ait développé sa propre culture « innovation et PI » et que la connaissance mutuelle des partenaires soit suffisante pour « fluidifier » les négociations relatives à la PI.

<sup>1</sup> Source : D'après l'ouvrage *Innovation collaborative et propriété intellectuelle*, INPI, 2012



## Partage de la propriété sur les résultats

Il existe de nombreuses possibilités de partage de la propriété des résultats issus d'une collaboration de recherche ; l'essentiel est de réfléchir à ce que celles-ci correspondent à l'objectif que l'entreprise s'est fixé au départ.

Afin de prévenir le risque d'un litige ultérieur, il est conseillé de prévoir contractuellement les modalités de partage et la propriété :

- des résultats nouveaux obtenus dans le cadre de la collaboration ;
- des améliorations que les partenaires apporteront conjointement à leurs technologies ;

- de résultats nouveaux sans dépendance avec des connaissances préexistantes ;
- des éléments de propriété intellectuelle applicables à la technologie mise au point conjointement (brevets, logiciels, savoir-faire, données expérimentales...).

Il convient de veiller à la rédaction ultérieure **d'accords de copropriété** qui devront préciser les modalités de protection et d'exploitation de chaque type de résultat.



## COMMENT NÉGOCIER UN CONTRAT DE LICENCE DE BREVET ?

Un document réalisé par l'INPI<sup>1</sup> donne des pistes pour préparer efficacement la négociation d'un contrat de licence de brevet. Des extraits structurants sont repris dans cette fiche.

### Différence entre licence et cession de brevet

- **La concession de licence (ou licence) de brevet :** le titulaire d'un brevet concède à un tiers le droit d'exploiter son invention, moyennant généralement une contrepartie financière (redevances dites « royalties » et/ou une somme forfaitaire). Le titulaire du brevet conserve la propriété des droits attachés à ce brevet ; la licence peut être assimilée à une forme de « location » d'un bien immatériel.
- **La cession de brevet :** le titulaire du brevet décide de céder à autrui le droit de propriété de son invention. La cession peut être assimilée à la vente d'un bien immatériel.

### Points à étudier avant de décider de concéder ou de prendre une licence

#### Points de vigilance pour le concédant

- **Bien choisir le preneur de licence** car celui-ci est susceptible de devenir un compétiteur. Le donneur de licence peut prévoir d'inclure éventuellement au contrat de licence une clause de non-concurrence.
- **Évaluer le risque de perte de contrôle** sur la qualité et/ou la diffusion des produits.
- **Évaluer les revenus futurs** générés par la licence et s'assurer que l'exploitation directe (fabriquer ou vendre soi-même) de la technologie en question ne serait pas plus rentable.
- **Réfléchir au choix du type de licence :** en concédant une licence exclusive, le donneur de licence doit être conscient qu'il exclut par ce fait des partenariats potentiels avec d'autres preneurs de licence.

#### Points de vigilance pour le licencié

- Vérifier que la technologie transférée est **adéquate**.
- S'assurer que le donneur de licence sera en mesure d'apporter toute **l'assistance** nécessaire.
- Négocier dans la mesure du possible une **licence exclusive** afin de limiter la concurrence.
- Veiller à **l'équilibre économique** de la transaction en prévoyant les moyens d'ajuster le coût de la licence.

<sup>1</sup> « Préparation à la négociation d'un contrat de licence d'une demande de brevet ou brevet », INPI, juin 2017



## Bonnes questions à se poser avant de conclure une licence

- Les revenus générés sont-ils suffisants pour couvrir les frais de transfert de savoir-faire accompagnant la licence et apporter un retour sur investissement ? Quel est le prix à payer par le licencié ?
- Les alternatives à une prise/concession de licence ont-elles été étudiées ?
- Quelle est la complexité de la technologie à acquérir ? Quel est son niveau de maturité ?
- Quels sont l'intérêt, la disponibilité et la rentabilité des technologies de remplacement ?
- Quel est le pouvoir de négociation des parties (taille des entreprises, secteur d'activité, demande en faveur de la technologie, nombre de concurrents, etc.) ?



24

# COMMENT RÉMUNÉRER LES SALARIÉS INVENTEURS<sup>1</sup> ?

90 % des inventions brevetées sont conçues par des inventeurs salariés. La loi prévoit un régime spécifique pour une invention développée au sein d’une entreprise par un ou plusieurs de ses employés.

## Vérifier si les deux conditions sont respectées

Deux conditions doivent être réunies pour que ce régime s’applique<sup>2</sup> :

- **L’inventeur doit avoir le statut de salarié** (ce qui exclut notamment les mandataires sociaux ou gérants non salariés, stagiaires, prestataires, fournisseurs et partenaires).
- **L’invention doit être brevetable** : ce doit être une solution technique nouvelle, qui relève d’une activité inventive et permette une application industrielle.

## Savoir à quelle catégorie appartient l’invention

La loi distingue trois catégories d’invention de salariés :

**L’invention de mission** : elle découle de l’exécution des études et recherches qui ont été confiées au salarié (peu importe que le domaine d’application de l’invention dépasse celui du salarié). Les inventions de mission appartiennent à l’employeur.

**L’invention hors mission attribuable** : elle est définie comme une invention hors mission, réalisée à l’initiative du salarié, soit au cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance

ou l’utilisation de techniques ou de moyens spécifiques procurés par l’entreprise. Les inventions hors mission attribuables appartiennent au salarié mais l’employeur peut en demander l’attribution.

**L’invention hors mission non attribuable** : elle qualifie les inventions ne faisant pas partie des deux catégories précédentes. Les inventions hors mission non attribuables appartiennent au salarié (qui est toutefois tenu d’en informer son employeur). Le salarié inventeur peut décider de ne pas divulguer ses inventions ou de les breveter et de les exploiter comme il le souhaite.

<sup>1</sup> Sources : <https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/le-brevet/linventeur-est-un-salarie> et « La rémunération des inventions de salariés : pratiques en vigueur en France » Observatoire de la propriété intellectuelle, INPI, octobre 2016  
<sup>2</sup> D’après Ahner et Touati (2013)





## COMMENT RÉMUNÉRER LES **SALARIÉS INVENTEURS** ?

### Quelle rétribution pour le salarié ?

Le Code de la propriété intellectuelle prévoit une rétribution de l'inventeur salarié du secteur privé pour deux catégories d'inventions :

- L'invention de mission : le salarié inventeur bénéficie d'une **rémunération supplémentaire**<sup>1</sup> qui doit faire l'objet d'une mention précise sur la fiche de paie.
- L'invention hors mission attribuable : si l'employeur exerce son droit d'attribution, il doit verser en contrepartie un **juste prix** au salarié inventeur.

Les règles applicables aux inventions de salariés sont obligatoires. Une convention collective ou un contrat peuvent changer ces règles uniquement si les dispositions sont plus favorables au salarié.

Chaque salarié a **l'obligation de déclarer à son employeur toute invention** qu'il réalise, qu'il s'agisse d'une invention de mission ou hors mission. Cette démarche permet à l'employeur de déterminer les droits qu'il estime détenir sur l'invention et de définir, à terme, qui peut déposer le brevet.

<sup>1</sup> Loi du 26 novembre 1990 et article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle

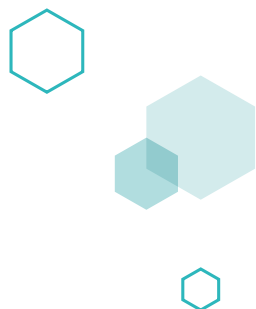




# ANNEXES



## ANNEXE 1 – LEXIQUE PI



**Activité inventive :** c'est l'un des critères à remplir pour obtenir un brevet. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive lorsqu'elle n'est pas évidente pour une personne possédant des compétences ordinaires dans le domaine technique concerné. (Selon l'OCDE)

**Application industrielle :** c'est l'un des critères à remplir pour obtenir un brevet : l'invention doit pouvoir être fabriquée dans tous les domaines de l'activité laborieuse (industrie, agriculture, commerce, santé). (D'après le petit lexique de droit de la PI)

**Brevet d'invention :** un brevet est un droit de propriété intellectuelle qui confère à son propriétaire le droit juridique d'empêcher des tiers d'utiliser, de vendre, d'importer l'invention revendiquée dans le ou les pays concernés, pendant une durée maximale de 20 ans. (Source : OCDE)

**Brevetabilité :** selon le Code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme brevetable si est nouvelle, fait preuve d'activité inventive et est susceptible d'application industrielle.

**Caractère propre :** c'est l'une des conditions pour qu'un dessin ou modèle soit protégé ; l'impression visuelle d'ensemble doit différer de ce qui a été antérieurement divulgué.

**Contrefaçon :** utilisation d'un objet protégé par un droit de propriété intellectuelle sans l'autorisation du titulaire.

**Délai de priorité :** la Convention d'union de Paris (CUP) est un accord international qui prévoit notamment un droit de priorité pour les brevets d'invention ; après le dépôt d'une demande de brevet dans un pays, le demandeur dispose d'un délai de 12 mois pour étendre la protection à n'importe lequel des autres États contractants. (D'après l'OMPI)

**Dessin et modèle :** titre de propriété industrielle ayant pour objet de protéger l'apparence d'un produit ou d'une partie visible de ce produit. On distingue les « dessins » (en deux dimensions) et les « modèles » (en trois dimensions). (Source : INPI)

**Disponibilité :** une marque est disponible quand elle ne reproduit ou n'imité pas un signe qui bénéficie d'un droit antérieur dans le même domaine d'activité. (Source : INPI)

**Divulgarion :** la divulgation d'une invention est le fait de la rendre accessible au public. Elle en détruit la nouveauté et empêche qu'elle puisse être brevetée. (D'après le petit lexique de droit de la PI)

**E-Soleau :** service de dépôt en ligne de l'INPI, dont l'intérêt est de pouvoir être utilisé comme moyen de preuve à date certaine d'une création intellectuelle.

**Échelle des TRL (Technology readiness levels) :** méthode de mesure de la maturité d'une technologie qui comporte 9 niveaux comprenant chacun des critères précis (faisant l'objet d'une norme ISO).

**EUIPO :** Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. L'EUIPO est responsable de la gestion de la marque de l'UE et du dessin ou modèle communautaire enregistré.

**Famille de brevets :** ensemble de brevets (ou de demandes) déposés dans plusieurs pays pour protéger la même invention. Ils sont liés entre eux par un ou plusieurs numéros de priorité communs. (Source : OCDE)

**Idée :** élément intellectuel abstrait servant de base à une création. Selon la doctrine, les idées sont de libre parcours et ne peuvent pas être protégées par des droits de propriété intellectuelle. Seule la matérialisation d'une idée ou d'un concept peut être protégée.



## ANNEXE 1 – LEXIQUE PI

**INPI :** Institut national de la propriété industrielle (Cf. annexe 4 : missions, accompagnements et prestations de l'INPI).

**Licence :** contrat par lequel le propriétaire d'un brevet ou d'une marque donne à une autre partie la permission d'accomplir un acte qui, sans cette permission, constituerait une violation des droits.

**Marque :** la marque est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux de ses concurrents. Une marque n'est protégée que si elle est enregistrée et exploitée régulièrement et sérieusement.

**Marque de l'Union européenne :** titre de propriété industrielle unitaire, valide dans les pays de l'Union européenne. Son enregistrement s'effectue auprès de l'EUIPO (Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle).

**Nouveauté :** c'est l'un des critères à remplir pour obtenir un brevet. Une invention ne peut pas être protégée par un brevet lorsque certains aspects de l'invention ont été rendus publics. (Source : OCDE)

**OEB (Office européen des brevets) :** Office qui délivre des brevets européens fondés sur une procédure d'examen centralisée. (Source : OCDE)

**OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) :** organisation intergouvernementale responsable de l'administration de divers traités multilatéraux ayant trait aux aspects juridiques et administratifs de la propriété intellectuelle. (Source : OCDE)

**Opposition :** procédure habituellement engagée par des tiers devant le bureau émetteur pour obtenir l'invalidation d'un brevet ou d'une marque. (D'après l'OCDE)

**PCT :** Traité de coopération en matière de brevets (*Patent Cooperation Treaty*). Ce traité, entré en vigueur en 1978, permet aux demandeurs d'obtenir, au moyen d'une procédure unique, un brevet dans une partie ou dans la totalité des États contractants. (Source : OCDE)

**Principe de spécialité (marque) :** règle selon laquelle la propriété d'une marque permet à son titulaire de n'en faire usage que pour les catégories de produits ou de services désignées lors de l'enregistrement de la marque. (D'après le petit lexique de droit de la PI)

**Propriété industrielle :** droits de propriété intellectuelle portant sur des créations industrielles et des signes distinctifs : brevets d'invention, dessins et modèles, topographie de semi-conducteurs (circuits incorporés à une puce électronique), marques, obtentions végétales, indications géographiques. (D'après le petit lexique de droit de la PI)

**Propriété intellectuelle :** œuvres de l'esprit (les inventions, les œuvres littéraires et artistiques, les emblèmes, les noms et images utilisés dans le commerce). La propriété intellectuelle comporte deux volets : la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique (droit d'auteur). (D'après l'OMPI)

**Revendication :** dans une demande de brevet, les revendications définissent la portée de l'invention et les aspects de l'invention pour lesquels la protection juridique est demandée. (D'après l'OCDE)



## ANNEXE 2 – RESSOURCES



*Guide de l'OMPI sur l'utilisation de l'information en matière de brevets*, OMPI, publication N° L434/3F, [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/patents/434/wipo\\_pub\\_l434\\_03.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/patents/434/wipo_pub_l434_03.pdf)

*Guide de la PI pour les business managers : utilisez la propriété industrielle pour booster votre compétitivité*, Dominique Doyen et Patrick Pierre, INPI, 2019

*Guide du consortium dans le numérique*, INPI, 2016, [www.inpi.fr](http://www.inpi.fr)

*Guide pratique de la propriété intellectuelle dans les différentes phases de votre projet*, Enterprise Europe network, CCIR Rhône-Alpes, CCIT de Lyon et CCI de Paris, octobre 2011

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

*La propriété intellectuelle et l'entrepreneur : Le guide pratique*, Croissance Plus et INPI, mars 2016

*La propriété intellectuelle et la transformation numérique de l'économie*, INPI, 2015

*La rémunération des inventions de salariés : pratiques en vigueur en France*, Dominique Doyen et Emmanuelle Fortune, Observatoire de la propriété intellectuelle, INPI, octobre 2016

*Les métiers de la propriété intellectuelle au service de la compétitivité des organisations : Enjeux et perspectives d'une filière stratégique en évolution*, Jean-Christophe Saunière et Guillaume Jean, étude INPI réalisée par PwC, 2013

*Management stratégique des droits de propriété intellectuelle*, Pascal Corbel, Gualino, 2007

*Petit lexique - Droit de la propriété intellectuelle 2016-2017*, Patrick Tafforeau, collection En poche, Gualino, octobre 2016

*PME : comment vous protéger des contrefaçons ?*, DGCIS, mai 2013

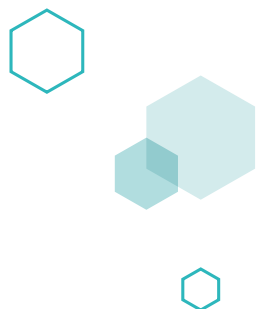
*Préparation à la négociation d'un contrat de licence d'une demande de brevet ou brevet*, INPI, juin 2017, [www.inpi.fr](http://www.inpi.fr)

*Propriété intellectuelle et commerce électronique : comment s'occuper du site web de votre entreprise*, Lien Verbauwheide, Consultante à la division des PME de l'OMPI, [www.wipo.int/sme](http://www.wipo.int/sme)

Ce livre blanc est extrait d'un ouvrage de référence plus détaillé :  
« Guide du management de la PI pour les business managers  
Utilisez la propriété industrielle pour booster votre compétitivité »,  
Dominique DOYEN, Patrick PIERRE, INPI, janvier 2019



## ANNEXE 3 – À QUI S'ADRESSER ?



### Organismes nationaux et internationaux de propriété industrielle/intellectuelle

Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) : [www.inpi.fr](http://www.inpi.fr)

Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) : <https://euipo.europa.eu>

Office Européen des Brevets (OEB) : [www.epo.org](http://www.epo.org)

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) : [www.wipo.int](http://www.wipo.int)

### Protection des logiciels

Agence pour la Protection des Programmes (APP) : Organisation Européenne des auteurs de logiciels et concepteurs en technologies de l'information, <https://www.app.asso.fr/>

Société civile des auteurs multimédia (Scam) : [www.scam.fr](http://www.scam.fr)

### Noms de domaines Internet

Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) : noms de domaines en .fr, .tm.fr et .re (Île de la Réunion), [www.afnic.fr/](http://www.afnic.fr/)

Registrars : noms de domaines en .com, .net, .org. Liste des Registrars sur :  
– [www.icann.org](http://www.icann.org) (ICANN : Internet corporation for assigned names and numbers)

– [www.internic.net](http://www.internic.net) (Internic : Internet's network information center)

### Lutte contre la contrefaçon

Comité national anti-contrefaçon (CNAC) : [www.cnac-contrefacon.fr](http://www.cnac-contrefacon.fr)

Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle (Unifab) : [www.unifab.com](http://www.unifab.com)

### Soutien aux entreprises

Bpifrance : banque publique d'investissement et accompagnement des entreprises, [www.bpifrance.fr](http://www.bpifrance.fr)

Chambres de commerce et d'industrie de France (CCI) : [www.cci.fr](http://www.cci.fr)

Chambres des métiers et de l'artisanat (CMA) : [annuairecma.artisanat.fr](http://annuairecma.artisanat.fr)

Direction générale des entreprises (DGE) : [www.entreprises.gouv.fr](http://www.entreprises.gouv.fr)

Pacte PME : [www.pactepme.org](http://www.pactepme.org)

### Recherches de dénominations sociales, noms commerciaux et enseignes

Base de données SIRENE : [www.sirene.fr](http://www.sirene.fr)

Greffes des tribunaux de commerce : Registre du commerce et des sociétés [www.infogreffe.fr](http://www.infogreffe.fr)

### Bases de données de PI gratuites du secteur public

Base de données de brevets, marques, dessins et modèles de l'INPI (en français) : [bases-brevets.inpi.fr](http://bases-brevets.inpi.fr), [bases-marques.inpi.fr](http://bases-marques.inpi.fr), [bases-modeles.inpi.fr](http://bases-modeles.inpi.fr)

Espacenet – Office européen des brevets : accès à 100 millions de documents brevet (en anglais) [worldwide.espacenet.com](http://worldwide.espacenet.com)

Base de données de l'OMPI : brevets, marques, dessins et modèles :  
<https://patentscope.wipo.int> <http://www.wipo.int/branddb/fr/>  
et <http://www.wipo.int/designdb/fr/>



## ANNEXE 4 – MISSIONS, ACCOMPAGNEMENTS ET PRESTATIONS DE L'INPI

### Missions de l'INPI

L'institut national de la propriété industrielle est un établissement public qui agit en faveur du développement économique par ses actions de valorisation de l'innovation : enregistrement et délivrance des titres de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles, e-Soleau) ; réception et instruction des demandes d'indications géographiques.

L'Institut accueille et informe les innovateurs, et les assiste tout au long de leurs démarches. Il met à leur disposition une documentation juridique et technique complète grâce à des bases de données en accès libre sur les brevets, les marques, les dessins et modèles, ainsi que le Registre national du commerce et des sociétés (RNCS) dont il assure la tenue.

Au quotidien, l'INPI accompagne les entreprises dans la création, le développement et l'optimisation de leur stratégie d'innovation, à travers différents programmes de formation ainsi que des produits et services dédiés. Il déploie

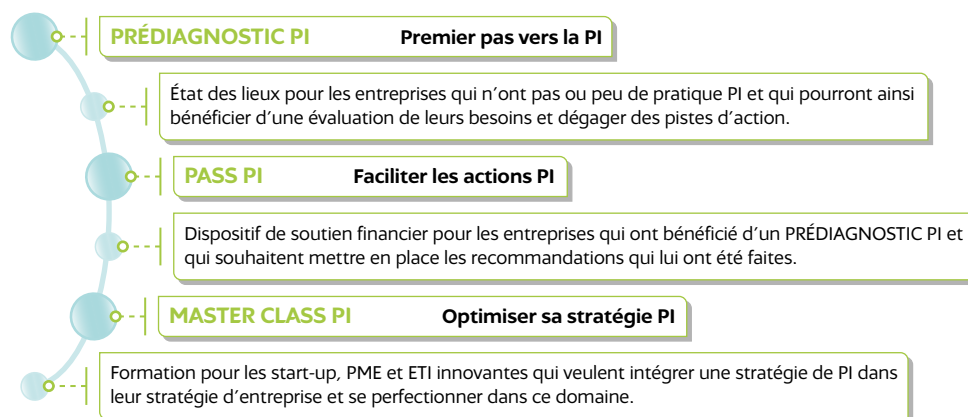
également un ambitieux programme de sensibilisation et de formation en collaboration avec ses partenaires, les milieux économiques et le secteur éducatif.

L'INPI œuvre au développement de la propriété industrielle en France et à son rayonnement dans le monde. Chaque année, depuis plus de 25 ans, l'INPI valorise et récompense au travers de ses Trophées, les entreprises et les laboratoires de recherche innovants.

L'INPI joue par ailleurs un rôle majeur dans l'élaboration du droit de la propriété industrielle et représente la France dans les instances communautaires et internationales compétentes que sont l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l'Office européen des brevets (OEB) ou l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

L'Institut est un relais majeur de la lutte anti-contrefaçon, en charge du secrétariat général du Comité national anti-contrefaçon (CNAC).

### Coaching INPI





## ANNEXE 4 – MISSIONS, ACCOMPAGNEMENTS ET PRESTATIONS DE L’INPI

### Formations

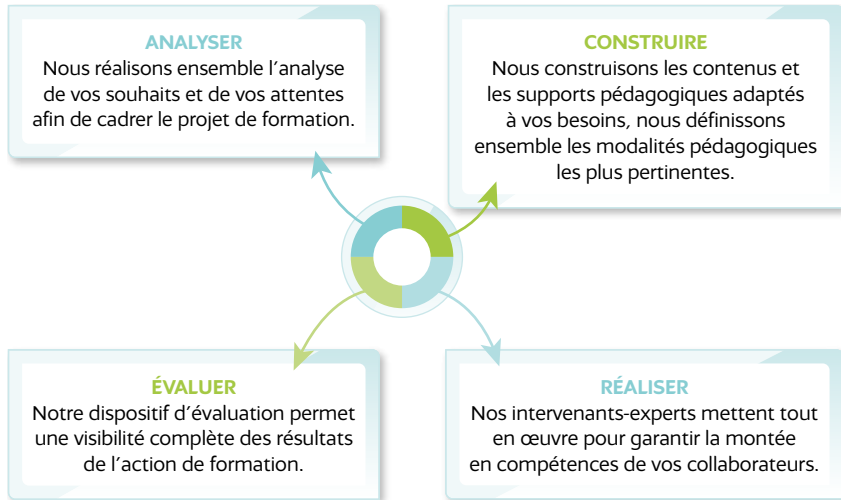
#### Un catalogue de stages courts



#### Des formations certifiantes

CAP I : Certificat d’Animateur Propriété Intellectuelle  
 CAB : Certificat d’Assistant Brevets  
 CAM : Certificat d’Assistant Marques, Dessins et Modèles  
 CAB, CAM, CAP I : Journées OPTIM’Actualiser et développer ensemble ses connaissances

#### Des formations sur mesure



### En savoir plus...



[www.inpi.fr](http://www.inpi.fr)



[contact@inpi.fr](mailto:contact@inpi.fr)



**0 820 210 211**  
 Service 0,10 €/appel  
 + prix appel



L’INPI près de chez vous :  
 liste et adresses sur  
[www.inpi.fr](http://www.inpi.fr)





  
[www.inpi.fr](http://www.inpi.fr)

  
[contact@inpi.fr](mailto:contact@inpi.fr)

  
**0 820 210 211**  
Service 0,10 €/appel  
+ prix appel

    
Suivez INPI France

**inpi**