

DEUX HISTOIRES DE PME

Il n'est pas rare qu'un propriétaire de PME désireux de se documenter sur la propriété intellectuelle se sente rapidement dépassé par le flot de renseignements que lui fournissent l'Internet, les bulletins d'information ou autres publications et les offices de propriété intellectuelle. Pourtant, la part vraiment utile de ces informations est relativement faible.

L'Office européen des brevets (OEB), l'Office danois des brevets et des marques, l'Institut national de la propriété industrielle de la France, l'Office allemand des brevets et des marques et l'Office des brevets du Royaume-Uni ont lancé une initiative conjointe visant à répondre au besoin d'informations concrètes sur la manière dont les PME gèrent leurs droits de propriété intellectuelle. Ils ont élaboré, à cet effet, une série d'études de cas, fondées sur des entretiens approfondis avec les PME concernées, ainsi qu'une liste de douze recommandations.

Les deux études de cas qui suivent sont des adaptations du Magazine de l'OMPI, réalisées avec l'aimable autorisation de l'OEB. Leur version intégrale peut être consultée sur le site www.epo.org/sme, de même que les autres études de cas.

NYCOMED, Danemark: Comment se mesurer aux géants pharmaceutiques

Photo: Nycomed



Le siège social de Nycomed à Roskilde, au Danemark. Grâce à sa connaissance des marchés européens et de leur complexité, cette société a trouvé un créneau rentable dans la commercialisation sous licence de produits de compagnies pharmaceutiques américaines.

En 1874, un pharmacien norvégien nommé Morten Nyegaard fonde Nyegaard & Co., dans le but d'améliorer l'éducation sanitaire. Cette société finira par commercialiser 900 produits norvégiens dans les autres pays scandinaves et établira un centre de recherche pharmaceutique afin de produire de nouveaux médicaments. Rebaptisée Nycomed, toujours privée

et désormais basée à Roskilde, au Danemark, elle emploie aujourd'hui 3300 personnes (ce qui est peu par rapport aux 64 000 employés de sa voisine suédoise Astra Zeneca) et est présente dans 20 pays d'Europe, de Russie et de la CEI. Ses ventes nettes pour l'année 2005 se sont élevées à 1 747 500 000 d'euros (2 234 500 000 de dollars É.-U.). Ses principaux produits sont des médicaments contre l'ostéoporose et les troubles gastro-intestinaux, des médicaments conçus pour accélérer la guérison des blessures et un anticoagulant utilisé en cardiologie.

Contrairement à un grand nombre de ses concurrentes, la société Nycomed se consacre moins à la création de nouveaux produits qu'à la commercialisation et au développement de parts de marché, notamment dans le cadre de licences concédées par d'autres entreprises. Elle s'intéresse

plus particulièrement aux produits ayant un potentiel de ventes supérieur à 150 millions d'euros (192 millions de dollars É.-U.) et susceptibles d'être commercialisés dans plusieurs pays. Elle a décidé qu'au lieu d'essayer d'affronter les grandes compagnies pharmaceutiques sur tous les fronts, il valait mieux le faire sur des marchés et avec des produits bien ciblés, et cette stratégie lui réussit. Son produit vedette, le CalciChew (une combinaison de calcium et de vitamine D3), détient 40% du marché européen des suppléments de calcium. Le Pantoloc/Zurcale, qu'elle commercialise sous licence, domine le marché des produits pour le traitement des troubles gastro-intestinaux en Autriche et occupe la seconde place aux Pays-Bas et en Belgique.

Les partenaires avec lesquels Nycomed conclut ses accords de licences sont, dans la plupart des cas, des compagnies pharmaceutiques américaines qui connaissent mal les marchés européens et leur complexité. "Il s'avère qu'en aidant des entreprises étrangères à commercialiser leurs nouveaux produits en Europe, nous nous sommes positionnés dans un très bon créneau" déclare Aase Helles, chef de l'équipe de propriété intellectuelle de la société Nycomed.

De l'argent bien dépensé

Pour assurer le succès commercial d'un produit, il faut aussi protéger les droits de propriété intellectuelle de la société qui le fabrique. La société Nycomed estime qu'en 2003, les produits brevetés représentaient 46% de son chiffre d'affaires. Ce pourcentage se situe aujourd'hui entre 55 et 60% et continuera d'augmenter, car désormais, les nouveaux produits commercialisés par la société sont tous brevetés.

Photos: Nycomed



De toute évidence, les trois inventeurs les plus prolifiques de la société Nycomed aiment leur travail



Les produits brevetés tels que ceux-ci, qui sont utilisés dans le traitement des blessures et de la douleur, représentent environ 60% du chiffre d'affaires annuel de Nycomed.



Lorsque l'on détient un portefeuille d'environ 510 brevets et, pour se protéger jusqu'à un certain point contre les fabricants de produits génériques après l'expiration des brevets, de près de 800 enregistrements de marque, la gestion des droits de propriété intellectuelle devient une affaire complexe et coûteuse. Le budget annuel de Nycomed pour le dépôt, la protection et l'exploitation de ses brevets est de 12,3 millions d'euros (15,7 millions de dollars É.-U.). Ce sont les procédures contentieuses qui coûtent le plus cher: approximativement 1,5 million d'euros (près de deux millions de dollars É.-U. pour une seule action dans un seul pays, et beaucoup plus si la procédure concerne plusieurs pays et si des décisions sont portées en appel. Mais Nycomed, qui n'a jamais perdu une seule poursuite, considère que c'est de l'argent bien dépensé.

Des brevets au service des besoins commerciaux

La société Nycomed a, en matière de brevets, une stratégie clairement formulée et expressément approuvée par son PDG. Sa politique de brevets lui tient lieu d'énoncé de mission et la guide dans son processus décisionnel.

La société suit une démarche bien arrêtée en ce qui concerne la protection de ses nouveaux produits. Elle dépose d'abord un premier brevet au Danemark, où les frais sont peu élevés et où les formalités lui sont bien connues. Cela lui donne un an pour décider si elle souhaite ou non étendre la portée du brevet. Dans l'affirmative, elle dépose généralement des brevets pour tous les pays d'Europe, la Russie et les pays de la CEI, le Canada, la Chine, le Japon, les États-Unis d'Amérique et certains autres pays.

Nycomed utilise aussi d'autres méthodes pour protéger ses produits. Dans certains cas, elle essaie de garder simplement le secret sur ses procédés, bien qu'il soit difficile d'empêcher la divulgation lorsqu'un employé passe au service d'un concurrent. Dans d'autres, elle pourra procéder à l'inverse, c'est-à-dire publier les informations relatives aux procédés en question afin qu'ils ne puissent pas être brevetés par des tiers, étant donné qu'ils relèvent dès lors du domaine public.

"Nous traitons nos brevets comme de l'argent"

Aase Helles

La société procède chaque année à un examen complet de son portefeuille de droits de propriété intellectuelle. Si un brevet n'est plus rentable, elle examine la possibilité de le concéder en licence. S'il ne présente aucun potentiel à cet égard, elle peut l'abandonner ou le céder à une université. "Nous ne dépensons pas d'argent là où nous n'en faisons pas", dit Mme Helles. Les brevets des concurrents sont eux aussi passés au peigne fin, afin de vérifier s'ils ne portent pas atteinte aux brevets de Nycomed ou inversement. L'examen annuel des brevets peut aussi mettre en lumière de nouvelles technologies ou des idées à explorer.

L'expérience de la société Nycomed montre qu'une stratégie de propriété intellectuelle bien pensée et bien exécutée peut parfaitement aider une entreprise relativement petite à rester concurrentielle sur un marché dominé par des rivaux beaucoup plus importants qu'elle. "Aujourd'hui, notre stratégie de brevets est très étroitement liée à notre stratégie commerciale, explique Mme Helles; nous traitons nos brevets comme de l'argent".

Pour plus de renseignements sur Nycomed, voir www.nycomed.com

Portrait PI

Brevets protégés: 510, répartis en 39 familles de brevets

Ordre des dépôts: Danemark, puis tous les pays d'Europe, Russie et CEI, Canada, Chine, États-Unis d'Amérique et autres.

Service de propriété intellectuelle: Équipe interne composée de neuf spécialistes. La société utilise aussi les services d'un cabinet extérieur.

Budget: 12,3 millions d'euros (15,7 millions de dollars É.-U.)

Facteurs propices: stratégie de PI et stratégie commerciale étroitement liées

Problèmes: coût des procédures judiciaires; coûts de traduction.



INTELLIGENT TEXTILES, UK: des tissus qui pensent

Voici quelques années, deux universitaires nommés Stan Swallow et Asha Peta Thompson mettaient au point un procédé permettant d'intégrer des circuits électriques dans la structure d'un tissu de coton, de laine ou de polyester. Contrairement aux techniques existantes, qui obligeaient à souder plusieurs épaisseurs de tissu, leur invention permettait d'obtenir un produit plat, comparable à n'importe quelle étoffe ordinaire. En reliant les fils conducteurs à une source électrique telle qu'une batterie, il devenait possible, par exemple, d'incorporer à un tissu des éléments chauffants pour fabriquer des gants ou des capteurs sensibles au toucher pour en faire un clavier d'ordinateur. Les inventeurs décidèrent donc de breveter leur technologie et de fonder une société.

La société Intelligent Textiles n'est qu'un infime joueur dans un marché immense. Ses locaux, situés près de Londres, se résument à un appartement de deux pièces, avec des machines à coudre posées sur des bureaux et un métier à tisser dans un coin. Les fonctions techniques, administratives et commerciales sont assurées par trois employés à temps partiel. La société n'a qu'une poignée de clients, dont un fabricant de vêtements qui produit une veste permettant de contrôler un lecteur MP3 grâce au tissu intelligent de l'une de ses manches. La technologie de la société est égale-

ment utilisée dans un fauteuil dont une simple pression sur un accodoir suffit à ajuster le dossier et pour fabriquer des semelles intérieures chauffantes pour des chaussures et des bottes de ski. Les fondateurs vendent aussi leur savoir-faire dans le cadre de contrats de conseil avec des entreprises européennes et américaines. Bien que son chiffre d'affaires soit modeste, la société jouit d'un important potentiel.

Un coup de dés réussi

M. Swallow, ingénieur d'études, était conférencier à l'université Brunel. Mme Thompson, tisserande de formation et chargée de recherche à la même université, travaillait à la conception de jouets éducatifs pour les enfants handicapés. Convaincus dès le départ de l'importance des droits de propriété intellectuelle, ils ont effectué eux-mêmes une bonne partie du travail nécessaire à la protection de leur

invention. Bien qu'ayant à leur disposition les services du conseil en brevets de l'université, ils ont consacré près de six mois à la rédaction des 30 pages de la demande de brevet britannique, procédé eux-mêmes – en plus de celle d'un cabinet professionnel – à une recherche sur la nouveauté afin d'éviter tout conflit avec un brevet existant et consulté d'autres avocats en brevets afin de vérifier les conseils fournis par le spécialiste de l'université.

En 2000, M. Swallow et Mme Thompson décidèrent de racheter les droits à l'université, qui en était la titulaire. Cette décision audacieuse, qui leur coûta toutes leurs économies et les obligea à emprunter auprès de leurs parents et amis, ne fut pas facile à prendre. En effet, s'ils pouvaient compter sur l'université pour la poursuite des travaux de recherche et de développement, les inventeurs craignaient que l'institution ne finisse par être dépassée, compte tenu du potentiel de leur technologie. Il fallait que le produit soit commercialisé au plus vite. "Et comme chacun sait, explique M. Swallow, ce n'est pas chose facile lorsqu'on est dans une université."

Peu après avoir constitué leur société, les inventeurs firent un voyage pour aller rencontrer des clients potentiels. Le directeur de la technologie d'un grand fabricant de jouets les avertit qu'ils finiraient certainement par devoir défendre leurs droits de propriété intellectuelle devant les tribunaux. Ils décidèrent par conséquent d'étendre la portée de leur brevet, en déposant une demande selon le PCT et une autre auprès de l'OEB.

Le brevet de l'Office européen des brevets devait leur conférer un avantage inattendu dans leurs négociations avec leur premier client, la société Australian Wool Innovation. "Ils nous ont dit clairement que si nous avions eu seulement un brevet australien au lieu de celui de l'OEB, ils auraient été beaucoup moins intéressés" raconte Mme Thompson. Le contrat fut si important qu'il leur permit de financer la poursuite du développement de leur invention et de rembourser famille et amis. La société fonctionne depuis en trésorerie positive.

Croître par ses propres moyens

Bien que des offres d'apport de capitaux leur aient été faites, les deux propriétaires ont préféré laisser leur société se développer moins rapidement, mais par ses propres



Capteurs électroniques dans la couverture d'un fauteuil roulant pour empêcher l'apparition d'escarres.

Portrait PI

Brevets protégés: 17, répartis en deux familles de brevets.
Ordre des dépôts: Royaume-Uni, puis PCT et OEB.

Service de propriété intellectuelle: les fondateurs assurent eux-mêmes la gestion de leurs droits.

Budget: Environ 40 000 livres (75 000 dollars É.-U.) par année.

Facteurs propices: être des pionniers.

Problèmes: risque de contrefaçon.

”Sans nos brevets, nous n’aurions probablement pas de société.” Asha Peta Thompson



Un tissu transformé en clavier d'ordinateur.

moyens. Ils ont ainsi donné en sous-traitance ce qu'ils n'ont pas le temps de faire eux-mêmes. Après avoir coupé, cousu et inspecté eux-mêmes leurs 10 000 premières unités, ils confient maintenant la production à une entreprise en Angleterre. Le conseil en brevets auquel l'université les avait adressés à l'origine est devenu l'une de leurs premières recrues extérieures. Ils l'ont retenu parmi six candidats, en raison de son enthousiasme pour leur technologie et de la diversité des industries pour lesquelles il effectue des dépôts de brevet.

Ils sont aujourd'hui titulaires de 17 brevets répartis en deux familles, ainsi que de plusieurs marques. Intelligent Textiles a accordé des options de licence sur sa technologie à quatre entreprises. Une partie de son savoir-faire est secrète, mais non brevetée. Sans compter le rachat du brevet à l'université, la société a consacré plus de 100 000 livres (185 000 dollars É.-U.) au dépôt et à la protection de ses droits de propriété intellectuelle. Elle continue de dépenser dans ce domaine jusqu'à 40 000 livres (75 000 dollars É.-U.) par année.

Les propriétaires continuent de faire eux-mêmes une grande partie du travail de propriété intellectuelle, à la fois par souci d'économie et parce qu'ils préfèrent suivre de près cet aspect essentiel de leurs activités. M. Swallow rédige les documents et les communique ensuite au conseil en brevets, aux fins de vérification et de dépôt. Il procède aussi chaque mois à des recherches par mot clé, par nom d'inventeur et par dénomination sociale dans la base de données de l'OEB, afin de détecter toute atteinte à ses brevets, de savoir ce que font ses concurrents et de trouver de nouvelles idées. Selon lui, plus le marché prend de l'ampleur, et plus il devient difficile de surveiller les contrefaçons, surtout dans des pays tels que la Chine. "Chaque dépôt déclenche immédiatement une bombe à retardement", explique Mme Thompson.

Toujours première sur le marché, bien protégée en fait de propriété intellectuelle et favorisée par la chance, la société a pu éviter jusqu'à présent d'être balayée par des rivaux plus importants. Ses propriétaires savent que cela ne peut pas durer éternellement, mais en attendant, ils travaillent d'arrache-pied. Ils espèrent pouvoir un jour former des gens pour les remplacer, mais veulent conserver le contrôle des questions de propriété intellectuelle. "Sans nos brevets, dit Mme Thompson, nous n'aurions probablement pas de société."

Pour plus de renseignements, voir www.intelligenttextiles.com.

Les principales recommandations des PME

- **Élaborez une stratégie de propriété intellectuelle:** définissez vos objectifs et sachez quel est le type de protection dont vous avez besoin pour chacune des étapes.
- **Demandez l'aide d'un professionnel:** si vous n'avez personne sur place, faites appel à un conseil en brevets extérieur.
- **Choisissez bien votre conseil en brevets:** il doit s'agir d'une personne qui connaît bien votre domaine technique et qui saura vous conseiller d'une manière efficace, en tenant compte de vos contraintes matérielles.
- **Ne sous-estimez pas les frais** de conseil juridique, de traduction, de renouvellement et autres.
- **Exigez des informations:** demandez à votre conseil de vous décrire clairement les grandes lignes du processus de dépôt d'une demande de brevet, les délais d'attente et les coûts à prévoir.
- **Adaptez votre stratégie de dépôt à vos besoins commerciaux:** ne brevetez pas tout, partout. Sachez choisir les idées et les marchés qui valent la peine d'être protégés.
- **Ne considérez pas la concession de licence comme un pis aller:** c'est une solution qui peut être plus rentable que de fabriquer vous-même votre invention.
- **Réexaminez constamment votre portefeuille de brevets:** éliminez ceux qui n'offrent aucune perspective d'exploitation ou de licence.
- **Surveillez la technologie et la concurrence:** servez-vous de l'information gratuite en matière de brevets et des autres sources de renseignements telles que publications scientifiques, journaux spécialisés, etc. pour trouver des idées et déceler les contrefacteurs potentiels.
- **Sachez communiquer à des fins préventives:** en faisant savoir que vos droits de propriété intellectuelle sont protégés, vous réduisez les risques de contrefaçon à peu de frais.
- **Prenez régulièrement contact avec votre preneur de licence:** cela vous permettra d'être au courant de ses activités et, le cas échéant, d'éviter les défaillances.
- **N'agissez qu'à coup sûr:** avant de poursuivre en contrefaçon, ayez la certitude absolue d'être dans votre droit. Autrement, une action en justice pourra vous mener rapidement à la faillite.