

# OMPI MAGAZINE

JUIN 2021

N° 2



Le secteur de l'édition dans le monde de l'après-Covid : entretien avec Bodour Al Qasimi

p. 2



La protection de l'indication géographique relance la production de câpres à Pantelleria

p. 20



Quand les jeux vidéo rencontrent le droit de la propriété intellectuelle

p. 8

Julius K9® :  
innovation et  
dessins et modèles  
au service des  
amateurs de chiens

p. 19





# Table des matières

- 2 Le secteur de l'édition dans le monde de l'après-Covid : entretien avec Bodour Al Qasimi
- 8 Quand les jeux vidéo rencontrent le droit de la propriété intellectuelle
- 14 Encourager les PME à exploiter la propriété intellectuelle au service de l'innovation
- 19 Julius K9® : innovation et dessins et modèles au service des amateurs de chiens
- 26 La protection de l'indication géographique relance la production de câpres à Pantelleria
- 35 Jeunes entreprises, PME et propriété intellectuelle : le point de vue d'un investisseur
- 41 La propriété intellectuelle : un outil de financement de l'innovation?
- 47 Principaux aspects de la propriété intellectuelle pour les petites entreprises

Rédaction: **Catherine Jewell**

© OMPI, 2021



Attribution 3.0 IGO

Organisations internationales (CC BY 3.0 IGO)

L'utilisateur est libre de reproduire, de diffuser, d'adapter, de traduire et d'interpréter en public le contenu de la présente publication, y compris à des fins commerciales, sans autorisation explicite, pour autant que l'OMPI soit mentionnée en tant que source et que toute modification apportée au contenu original soit clairement indiquée.

Les adaptations, traductions et contenus dérivés ne peuvent en aucun cas arborer l'emblème ou le logo officiel de l'OMPI, sauf s'ils ont été approuvés et validés par l'OMPI. Pour toute demande d'autorisation, veuillez nous contacter via le site Web de l'OMPI.

Lorsque le contenu publié par l'OMPI comprend des images, des graphiques, des marques ou des logos appartenant à un tiers, l'utilisateur de ce contenu est seul responsable de l'obtention des droits auprès du ou des titulaires des droits.

Pour voir un exemplaire de cette licence, veuillez consulter l'adresse suivante: <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>

## Remerciements :

- 2 **Kevin Fitzgerald**, Division de l'information et de la communication numérique, OMPI
- 8 **Paolo Lanteri**, Division du droit d'auteur, OMPI
- 19 **Virag Halgand**, Division des pays en transition et des pays développés, OMPI
- 26 **Alexandra Grazioli**, Service d'enregistrement Lisbonne, OMPI
- 35 **Allison Mages**, Division de la propriété intellectuelle pour les entreprises, OMPI
- 41 **Sacha Wunsch-Vincent**, Département de l'économie de l'analyse de données, OMPI

Images de couverture:

De gauche à droite:

Ivana Maglione; avec l'aimable autorisation de Bonomo&Giglio; avec l'aimable autorisation d'Epic Games

Image principale:

avec l'aimable autorisation de Julius K-9®

# Le secteur de l'édition dans le monde de l'après-Covid : entretien avec Bodour Al Qasimi

**Catherine Jewell**, Division de l'information et de la communication numérique, OMPI

En janvier 2021, Sheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi a entamé son mandat de deux ans à la présidence de l'Union internationale des éditeurs (UIE). Mère de quatre enfants, fondatrice de Kalimat Group (une maison d'édition d'avant-garde basée aux Émirats arabes unis), fervente défenseur de la diversité et de l'inclusion, Mme Al Qasimi se penche sur les activités de l'UIE et les défis auxquels les maisons d'édition sont confrontées à l'ère de l'après-Covid.

***Vous êtes la première femme originaire du Moyen-Orient et la deuxième femme seulement à présider l'UIE depuis sa création, qu'est-ce que cela représente pour vous?***

Je suis très honorée, mais je suis aussi pleinement consciente de la grande responsabilité qui va de pair avec cette fonction. Il est important pour moi d'apporter plus de diversité et d'inclusion dans le secteur de l'édition et mon objectif est donc de montrer l'exemple. Il est essentiel, pour garantir la pertinence et assurer la réussite de l'UIE, qu'elle s'imprègne de voix, d'expériences et de cultures différentes. Pour cela, nous devons écouter nos membres et partenaires à travers le monde, collaborer avec eux et tenir compte de leurs demandes. Notre voix porte davantage et nous avons plus de chances d'atteindre nos objectifs lorsque nous unissons nos forces. Ce principe n'a jamais été aussi vrai que dans le monde de l'après-Covid.



Photo: Ivana Maglione

"L'UIE n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui. Au début de la pandémie de Covid-19, l'UIE a mis en place un programme commun de réponse et de reprise des activités qui a permis de synthétiser et de diffuser l'expérience des maisons d'édition ainsi que des mesures de riposte innovantes", déclare la présidente de l'UIE, Bodour Al Qasimi.

### ***Quel rôle l'UIE joue-t-elle dans le secteur de l'édition?***

Je pense que l'UIE n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui. Au début de la pandémie de Covid-19, l'UIE a mis en place un programme commun de réponse et de reprise des activités qui a permis de synthétiser et de diffuser l'expérience des maisons d'édition ainsi que des mesures de riposte innovantes. Aujourd'hui, nous fédérons la voix et la vision des différents acteurs de l'édition à travers notre programme international destiné à promouvoir la durabilité et la capacité d'adaptation du secteur de l'édition (International Sustainable Publishing and Industry Resilience – InSPIRe) et l'Académie de l'UIE, une plateforme d'apprentissage en ligne qui est en cours de développement. Ces projets permettront aux éditeurs de se perfectionner et de mieux maîtriser leur transformation numérique. Par son rôle fédérateur, l'UIE a rendu possible cette approche positive et collective.

La nouvelle normalité constitue un défi pour de nombreuses maisons d'édition. Bon nombre d'entre elles ont pris des mesures pour passer à l'apprentissage et à la lecture en ligne, mais nous devons disposer de données de qualité pour bien cerner les nouvelles tendances qui se dessinent dans le secteur de l'édition. Nous collaborons étroitement avec l'OMPI pour recueillir des statistiques mondiales de qualité dans ce domaine et une coopération accrue en matière de recherche et de collecte de données issues de tous les marchés nous permettra de mieux appréhender les nouveaux courants qui se profilent dans le secteur.

Le passage au numérique exige d'importants investissements de la part des éditeurs et comporte des risques car le piratage en ligne est un problème majeur dans le monde entier. C'est pourquoi nous accompagnons nos membres dans leurs démarches visant à demander à leur gouvernement de renforcer la protection et l'application du droit d'auteur. Nous représentons également toutes les maisons d'édition auprès de l'OMPI et d'autres instances internationales concernées.

### ***Quelles ont été les conséquences de la pandémie sur le secteur de l'édition?***

Comme le montre bien le rapport intitulé *From Response to Recovery*, publié par l'UIE en 2020, les marchés qui étaient déjà dotés d'une infrastructure de commerce électronique et d'une culture de la lecture développée ont bien mieux surmonté la crise que les autres. La pandémie a mis au jour des disparités profondes que nous devons combler si nous voulons assurer la croissance du secteur à l'avenir. Les différents acteurs de l'écosystème mondial de l'édition s'accordent à dire qu'ils sont plus forts lorsqu'ils sont soudés. Les marchés dans lesquels les auteurs, les éditeurs, les libraires et les pouvoirs publics ont agi de concert pendant la pandémie afin de stabiliser et de renforcer l'écosystème de l'édition montrent des signes de reprise plus rapide. Il est essentiel, pour soutenir la reprise en cours et la capacité d'adaptation du secteur à l'avenir, d'appuyer les coalitions qui se sont formées pendant cette période difficile.

### ***De quelle manière l'UIE encourage-t-elle le développement d'un secteur de l'édition plus innovant et plus durable?***

Pendant la pandémie, de nombreux gouvernements ont considéré l'édition comme un secteur "non essentiel" et ont refusé d'octroyer aux maisons d'édition des aides publiques pourtant essentielles. Ce coup de semonce pour le secteur a souligné combien il est urgent de redoubler d'efforts pour faire prendre conscience aux décideurs de la contribution fondamentale que les éditeurs apportent à l'éducation, à la recherche et au développement culturel. Il en va de notre pérennité.

Photo : Ivana Maglione



“J’ai lancé PublisHer en 2019 car il me semblait évident qu’une action structurée était nécessaire pour lutter contre les inégalités auxquelles les femmes sont confrontées dans l’édition”, explique Mme Al Qasimi.

“La  
numérisation  
est sans  
aucun doute  
la voie à  
suivre.”

Nous devons également gérer la reprise du secteur de manière équitable. La pandémie a mis en évidence les marchés les plus faibles et ceux qui sont les plus résistants. Nous avons tout à gagner à offrir un appui ciblé, dans le cadre de notre programme InSPIRe, aux pays les plus durement touchés.

La pérennité du secteur dépendra de sa capacité de dégager les tendances de consommation à long terme. C’est pourquoi nous mettons au point des systèmes de collecte de données fiables qui devraient nous permettre de mieux comprendre ces tendances. Ainsi, les maisons d’édition pourront élaborer des stratégies plus efficaces et faire en sorte que leurs activités résistent à l’épreuve du temps. À cet égard, il y a urgence à aider les maisons d’édition, en particulier les petites et moyennes structures, qui représentent la majorité des entités du secteur, à passer au numérique.

L’UIE est aussi fière d’avoir créé le Sustainable Development Goals Publishers Compact (pacte des éditeurs en faveur des objectifs de développement durable), qui permet aux maisons d’édition de mettre en avant leur engagement en faveur de la durabilité.

### ***De quelle manière pensez-vous que le secteur de l'édition évoluera ces prochaines années?***

La numérisation est sans aucun doute la voie à suivre. Notre rapport, *From Response to Recovery*, montre que la numérisation de l'activité et de la distribution a fait toute la différence pour que les éditeurs puissent surmonter les difficultés découlant de la pandémie. La transformation numérique joue également un rôle primordial pour permettre aux maisons d'édition de produire des livres en formats accessibles. Pourtant, bon nombre de régions ne disposent pas du savoir-faire nécessaire pour faire sauter le pas. Dans le cadre de l'Académie de l'UIE et d'initiatives telles que le Cercle des éditeurs de l'OMPI, nous diffusons des pratiques recommandées et aidons les éditeurs à travers le monde à opérer cette transition.

Toutefois, l'essor du numérique ne sonne pas nécessairement le glas de l'impression. Conscients que l'on apprend différemment selon que l'on utilise des ressources numériques ou imprimées, les éditeurs de matériel éducatif publient désormais des supports hybrides pour accompagner toutes les catégories d'apprenants. Notre rapport *Paper and Digital: Current research into the effectiveness of learning materials*, paru en 2020, traite cette question de manière approfondie.

### ***La défense du droit d'auteur est l'un des piliers des activités de l'UIE. Quelles sont pour vous les questions les plus importantes à traiter en matière de droit d'auteur?***

Le droit d'auteur et son application efficace jouent un rôle essentiel pour assurer la pérennité du secteur de l'édition. L'un des obstacles qui empêchent les éditeurs de passer au numérique en Afrique, par exemple, est la crainte que le piratage catastrophique des œuvres imprimées auquel ils sont actuellement confrontés ne s'aggrave encore s'ils opèrent la transition vers l'édition numérique. Notre secteur évolue et s'adapte en permanence, et les maisons d'édition doivent pouvoir s'appuyer sur un cadre juridique clair pour le faire en toute confiance. Les droits exclusifs judicieusement énoncés dans les traités administrés par l'OMPI sont essentiels pour permettre aux maisons d'édition de produire et de distribuer des livres dans tous les formats, et leur application effective prouve qu'ils sont inaliénables.

### ***Pouvez-vous nous parler des activités que mène l'UIE dans le domaine de l'alphabétisation?***

L'alphabétisation revêt depuis toujours une grande importance pour l'UIE. Nous avons mis en place à cet égard

une équipe spéciale dirigée par Gvantsa Jobava, de Géorgie. Notre rapport intitulé *Reading Matters* met en avant de nombreuses initiatives que différents membres de l'UIE à travers le monde ont lancées dans ce domaine. L'alphabétisation recouvre tout un éventail de choses. Elle va bien au-delà de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Elle est indispensable pour comprendre le monde et faire des choix en connaissance de cause. Elle donne aux individus les moyens d'agir.

### ***Qu'est-ce qui vous a amenée à créer PublisHer?***

J'ai lancé PublisHer en 2019 car il me semblait évident qu'une action structurée était nécessaire pour lutter contre les inégalités auxquelles les femmes sont confrontées dans l'édition. Ce secteur emploie beaucoup plus de femmes que d'hommes (les femmes représentent environ deux tiers des salariés des sociétés d'édition en Occident), mais les hommes occupent une part disproportionnée des fonctions de direction les mieux rémunérées.

Une enquête réalisée en 2018 au Royaume-Uni a révélé que l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes atteignait 30% dans certaines entreprises. Ces disparités sont d'autant plus exaspérantes que les femmes talentueuses qui mériteraient d'être promues ne manquent pas.

PublisHer vise à mobiliser la détermination et l'esprit d'innovation des nombreuses femmes intelligentes et compétentes du secteur du livre dans l'intérêt général. Je souhaite faire de PublisHer le cœur d'un réseau mondial d'entraide qui permette aux femmes de partager, d'évaluer et de peaufiner leurs projets.

La manifestation intitulée "l'autonomisation des femmes dans le secteur de l'édition" organisée par l'OMPI en 2019 était une étape très positive. L'UIE et moi-même espérons être en mesure de poursuivre cette action.

### ***Comment êtes-vous venue à l'édition?***

La littérature m'a toujours beaucoup intéressée, en partie car j'ai grandi à Sharjah, qui est considérée comme la capitale culturelle des Émirats arabes unis. C'est une ville qui fait une grande place aux livres et à l'érudition et je pense que cela a eu un fort impact sur mes choix de vie.

Je me suis lancée dans l'édition et j'ai créé la maison d'édition Kalimat Group après une conversation avec ma fille qui se plaignait que les livres pour enfants en arabe étaient vieillots. Elle avait raison à bien des égards. Cet échange m'a incitée à créer des livres pour enfants en

“Le droit d’auteur et son application effective jouent un rôle essentiel pour assurer la pérennité du secteur de l’édition.”

arabe illustrés avec soin. Depuis, nous nous sommes mis à la littérature pour jeunes adultes et pour les lecteurs plus âgés.

Je suis ravie de pouvoir dire que le groupe poursuit sa croissance et a publié plus de 400 livres dans 15 pays. Bon nombre d’entre eux ont été traduits, ce qui est très gratifiant car cela montre que nous diffusons notre créativité et notre culture, ce qui revêt une grande importance à mes yeux. Aujourd’hui, nous publions également des livres d’éveil pour enfants, des bandes dessinées et des livres de cuisine. À l’avenir, Kalimat mettra davantage l’accent sur son contenu numérique, le commerce électronique et la vente en ligne. En parallèle, nous continuerons d’exploiter les créneaux qui ont fait notre succès tout en nous lançant à l’assaut de nouveaux marchés ainsi qu’en continuant de soutenir et de promouvoir les talents de la région.

***Quelle est votre plus grande réussite à ce jour?***

Mon travail en tant que mère de famille, éditrice et plus récemment présidente de l’UIE m’inspire. Il s’agit bien sûr de domaines distincts, mais je vois comme un chemin au long duquel l’alphabétisation et l’apprentissage occupent une place centrale. Les livres et la lecture sont les pierres angulaires de la connaissance, de la compréhension, de l’éducation et de l’imagination. Ces différentes facettes de mon parcours m’ont permis de mettre en avant l’importance des livres, de la lecture et de l’édition, non seulement pour mes propres enfants mais aussi, je l’espère, pour un public beaucoup plus large au niveau mondial. Ce travail est important pour moi car il signifie que je suis en mesure d’aider les autres et de faire en sorte que l’alphabétisation, la lecture et l’éducation demeurent au cœur des préoccupations du secteur de l’édition.

***En 2018, la Fondation Kalimat a conclu un accord avec le Consortium pour des livres accessibles (Consortium ABC) en vue de produire des livres en format accessible natif. Quel a été le facteur à l’origine de cette décision?***

Cette initiative est étroitement liée à la mission fondamentale de la Fondation Kalimat, qui consiste à faire de l’accès aux livres un droit fondamental, partout dans le monde, quelles que soient les circonstances. Tous les enfants devraient avoir accès aux livres pour acquérir des connaissances et recevoir une éducation. Le manque de livres en arabe en braille, en gros caractères et en format audio nous a également incités à conclure cet accord. Le partenariat que Kalimat a noué avec le Consortium ABC nous a permis d’établir une liste d’enfants arabophones ayant besoin de notre aide à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord en particulier, mais aussi de ceux qui ont été déplacés dans d’autres parties du monde. À ce jour, la Fondation Kalimat a produit 30 000 livres accessibles et en a distribué 5000 à l’échelle locale, régionale et internationale. Point peut-être plus important encore, en collaboration avec le Consortium ABC, nous avons été la première organisation de la région à faciliter des activités de formation et des ateliers techniques pour les maisons d’édition arabes. Il est extrêmement utile de partager le savoir-faire et les compétences spécialisées, et cela a poussé les maisons d’édition de la région à réfléchir à la manière dont elles peuvent rendre leurs livres accessibles à toutes et à tous. Nous affirmons ce droit universel à travers nos activités, qui aident les individus à façonner leur propre avenir et à jouer un rôle productif au sein de la collectivité.

Photo: Maica / E+ / Getty Images



En 2020, Mme Al Qasimi a conclu un accord avec le Consortium de l'OMPI pour des livres accessibles au nom de la Fondation Kalimat. Ce partenariat contribue à remédier à la pénurie de livres en arabe en formats accessibles. À ce jour, la Fondation Kalimat a produit 30 000 livres accessibles.

### ***Quel est l'aspect de votre travail d'éditrice que vous préférez?***

La lecture est ma passion, j'ai donc beaucoup de chance de travailler dans ce secteur. On ne saurait trop insister sur l'importance des livres et du secteur de l'édition dans l'éducation pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas et permettre à des millions de personnes de rêver. Les livres ont le pouvoir de favoriser la compréhension et l'harmonie entre les cultures, auxquelles on ne parvient qu'à travers le dialogue et le respect mutuel. En ce sens, l'édition a un rôle à jouer pour promouvoir la paix et la stabilité. La façon dont l'édition ouvre la voie en matière de diversité et d'inclusion me passionne également. Bien qu'il reste des progrès à faire, par rapport à d'autres secteurs, celui de l'édition offre un exemple positif de diversité et d'inclusion et contribue à créer un monde meilleur et plus juste.

### ***Quel est votre auteur préféré et que lisez-vous en ce moment?***

Je suis en train de lire *Les damnés de la terre* de Frantz Fanon. En tant que fondatrice d'une maison d'édition internationale, je suis amenée à découvrir une grande variété d'auteurs et de domaines, et mes goûts en matière de lecture sont éclectiques. J'apprécie tous les genres et j'essaie de me tenir au courant des dernières parutions. J'ai récemment publié des traductions en arabe de plusieurs auteurs africains dont j'avais découvert les ouvrages en anglais. Je lis également beaucoup sur le mysticisme et la spiritualité. J'aime lire des œuvres de fiction écrites par des femmes en particulier, car ils me donnent souvent un aperçu d'autres cultures et modes de vie, ce que je trouve fascinant.

# Quand les jeux vidéo rencontrent le droit de la propriété intellectuelle

**Anna Piechówka**, conseillère en propriété intellectuelle, CD PROJEKT RED, Varsovie (Pologne)



Depuis des années, le développement de jeu vidéo est l'un des secteurs de l'industrie du divertissement qui connaît la progression la plus rapide, et on peut dire que la pandémie de COVID-19 n'a pas ralenti cette croissance. Au contraire, selon l'étude réalisée par Newzoo en octobre 2020, les recettes générées par le marché mondial des jeux vidéo en 2020 s'élèvent à 174,9 milliards de dollars É.-U. soit une augmentation de 19,6% par rapport aux chiffres de 2019. Concrètement, cette évaluation réalisée fin 2020 est supérieure de 15 milliards de dollars É.-U. à celle faite en mars, avant la pandémie.

En avril 2020, 12 millions de spectateurs se sont retrouvés dans Fortnite Battle Royale pour assister à un concert de Travis Scott en direct dans le jeu. Cet événement a été un moment historique pour l'interaction sociale dans les jeux vidéo.

Le nombre de joueurs dans le monde continue également d'augmenter et, selon le rapport de 2020 sur le marché mondial des jeux vidéo établi par Newzoo, il devrait dépasser les trois milliards d'ici 2023. Au cours de l'année écoulée, il est clairement apparu que les jeux vidéo constituaient un domaine extrêmement important pour l'interaction sociale. Les recherches de Newzoo montrent que la socialisation est la deuxième raison principale pour laquelle les gens passent plus de temps devant les jeux vidéo durant la pandémie. Alors que de plus en plus de personnes se retrouvent sur les plateformes de jeux, les jeux vidéo commencent à offrir des fonctionnalités et des expériences similaires aux réseaux sociaux ou aux événements de la vie réelle, voire à remplacer ces derniers. C'est ainsi qu'en avril 2020 12 millions de spectateurs se sont retrouvés dans Fortnite Battle Royale pour assister à un concert de Travis Scott en direct dans le jeu. Cet événement a été un moment historique pour l'interaction sociale dans les jeux vidéo.

Grâce au développement de la technologie, le graphisme, la complexité et la diversité des jeux vidéo évoluent rapidement. Les joueurs peuvent maintenant choisir parmi un large éventail de formats et de genres, et il n'est pas rare que les jeux AAA (ceux qui sont développés avec les plus gros budgets du secteur) offrent des dizaines, voire des centaines d'heures de contenu. Le graphisme des jeux vidéo devient aussi plus réaliste. Les jeux peuvent saisir les moindres détails, comme les traits des personnages, qui sont de plus en plus souvent à l'effigie d'acteurs d'Hollywood ou d'influenceurs célèbres.

De même, comme c'est le cas pour d'autres créations artistiques, la propriété intellectuelle a toujours été au cœur des jeux vidéo. Comparés aux œuvres traditionnelles protégées par le droit d'auteur, les jeux vidéo sont généralement beaucoup plus complexes. C'est un mélange de nombreux éléments : programmes informatiques, contenu audiovisuel, images, œuvres graphiques, œuvres littéraires, voix hors champ, musique, interprétations ou exécutions artistiques, marques et bien d'autres encore. Gérer les particularités des jeux vidéo constitue un véritable défi en matière de protection de la propriété intellectuelle.



Photo : avec l'aimable autorisation d'Epic Games



Photo : avec l'aimable autorisation d'Electronic Arts

Les jeux deviennent plus réalistes et peuvent saisir les moindres détails des personnages.



Photo: Rockfinder / iStock / Getty Images Plus

En mars 2020, un tribunal de district de New York a rendu une décision historique en jugeant que l'utilisation des marques Humvee d'AM General par le développeur Activision Blizzard était protégée par le droit à la liberté d'expression garanti par le premier amendement des États-Unis d'Amérique. Néanmoins, la plupart des autres ressorts juridiques n'ont pas de dispositions autorisant expressément l'utilisation de marques à des fins artistiques.

Le développement rapide du marché du jeu vidéo et la révolution dans les jeux vidéo eux-mêmes ont encore complexifié la situation. Il convient également de noter que les jeux vidéo sont généralement distribués dans le monde entier, ce qui signifie que les différentes réglementations propres aux ressorts juridiques concernés doivent en principe être prises en considération. Cependant, de nombreux aspects des jeux vidéo restent flous du point de vue du droit de la propriété intellectuelle. Cela peut poser un problème aux développeurs et éditeurs de jeux vidéo, et même aux joueurs dans certains cas. Examinons certaines des questions de propriété intellectuelle parmi les plus intéressantes que le secteur a connues jusqu'à présent.

#### **UTILISATION DES MARQUES DANS LES JEUX VIDÉO**

Les jeux vidéo s'orientent vers un réalisme de plus en plus poussé, tendance qui a été en partie facilitée par les moyens techniques permettant de rendre les plus petits détails de manière réaliste. Il est donc naturel que les développeurs choisissent d'inclure dans leurs jeux des éléments du monde réel, tels que des objets, des marques ou des paysages. C'est ce que l'on constate dans les jeux de guerre : afin de créer une expérience plus immersive pour les joueurs, les développeurs fondent souvent ces jeux sur des événements historiques, en utilisant des répliques d'armes, de véhicules militaires, d'avions, d'uniformes et d'équipements réels. Nombre de ces éléments apparaissent dans le jeu accompagnés de marques, qui peuvent protéger le nom ou le logo de leurs produits, par exemple. Cela soulève la question générale de savoir si la création artistique d'un jeu vidéo justifie l'utilisation de ces marques.

L'exemple des jeux de guerre n'est pas un hasard; ce genre de jeux est surveillé de très près et a entraîné de multiples litiges en ce qui concerne la

représentation d'objets réels. Par exemple, une affaire historique en matière de propriété intellectuelle, en 2020, portait sur un litige relatif à l'utilisation de véhicules militaires Humvee dans la série Call of Duty. L'affaire a été tranchée en première instance par un tribunal de district de New York en mars 2020. Le tribunal a jugé que l'utilisation des marques Humvee d'AM General par le développeur Activision Blizzard était protégée par le droit à la liberté d'expression garanti par le premier amendement des États-Unis d'Amérique. Dans son analyse, le tribunal a utilisé le critère Rogers établi dans l'affaire *Rogers c. Grimaldi* en 1989. Ce critère permet de rejeter les plaintes pour atteinte à une marque si celle-ci est utilisée à des fins artistiques et n'induit pas les consommateurs en erreur. Comme l'a conclu le tribunal de district : "Si le réalisme est un objectif artistique, la présence dans les jeux de guerre modernes de véhicules utilisés par des armées réelles contribue sans aucun doute à la réalisation de cet objectif".

Bien que l'affaire Humvee constitue une avancée certaine pour l'industrie du jeu, elle n'a d'effet qu'aux États-Unis d'Amérique, où le critère Rogers s'applique. La plupart des autres ressorts juridiques dans le monde n'ont pas de dispositions autorisant expressément l'utilisation de marques à des fins artistiques. Toutefois, cette absence d'exceptions juridiques directes ne signifie pas automatiquement que l'utilisation de marques dans les jeux vidéo en dehors des États-Unis d'Amérique constitue une atteinte à une marque. Il existe d'autres moyens juridiques d'invoquer une telle exception, mais leur résultat est plus difficile à prévoir. Par exemple, en 2012, un tribunal parisien a estimé que l'utilisation du logo de Ferrari sur un modèle de voiture dans la série Grand Theft Auto était admissible en raison de la liberté d'expression et de l'absence de risque de confusion pour le consommateur.

Photo : avec l'aimable autorisation de CD PROJEKT RED



Scène de *The Witcher 2: Assassins of Kings*. Le corps en robe blanche près de la meule de foin est ce que l'on appelle un œuf de Pâques, une référence implicite à la série *Assassin's Creed*. Le statut juridique de l'utilisation de ces éléments protégés par le droit d'auteur d'un tiers dépend souvent du volume et de l'importance de la partie utilisée.

## ŒUFS DE PÂQUES

Un autre aspect intéressant de la propriété intellectuelle concerne les œufs de Pâques, terme utilisé pour décrire le contenu secret caché dans un jeu vidéo par ses développeurs à titre de plaisanterie ou d'un clin d'œil. Les œufs de Pâques les plus courants renvoient à d'autres jeux vidéo, mais ils peuvent également faire référence à d'autres œuvres culturelles, à des événements réels, à des personnes, à d'autres jeux créés par le développeur ou à n'importe quel autre élément. Ils peuvent prendre diverses formes : références conceptuelles dans les dialogues, paraphrases, noms, citations directes, reproduction ou modification parodique d'un objet, image ou fonction secrète dans le jeu. On peut citer à titre d'exemple *The Witcher 2 : Assassins of Kings*, où les joueurs peuvent trouver un corps vêtu d'une robe blanche à côté d'une meule de foin. Il s'agit d'une référence implicite à la série *Assassin's Creed*. Autre exemple, dans *Diablo 3*, on peut combattre des licornes géantes du type *My Little Pony* et, dans *Call of Duty : Black Ops 2*, après avoir accompli une action particulière dans un certain laps de temps sur une carte spécifique, il est possible de jouer à d'anciens jeux Activision sur Atari 2600.

En raison de leur nature même, les œufs de Pâques impliquent généralement un certain degré d'appropriation d'une œuvre protégée par le droit d'auteur d'un tiers. Leur statut juridique (et la question de savoir s'ils portent ou non atteinte à des droits de propriété intellectuelle) varie souvent, notamment en fonction du volume et de l'importance du contenu utilisé. En règle générale, lorsque l'appropriation est purement conceptuelle, il ne devrait pas y avoir de risques d'atteinte car le droit de la propriété intellectuelle ne protège pas les simples idées. À l'inverse, chaque fois qu'une partie spécifique d'une autre œuvre est utilisée, les œufs de Pâques porteront très probablement atteinte aux droits exclusifs du titulaire. Le fait de savoir si une telle interférence constitue ou non une atteinte est une autre question, et la réponse dépend de la possibilité de classer telle ou telle utilisation d'œuvres protégées dans les exceptions au droit d'auteur.

Une exception au droit d'auteur largement reconnue est la doctrine de l'usage loyal, qui est établie dans le système du droit d'auteur des États-Unis d'Amérique, mais utilisée ici comme terme collectif englobant des institutions juridiques similaires dans différents ressorts juridiques. Les principes de l'usage loyal varient toutefois considérablement d'un système et d'un ressort juridique à l'autre. Dans les pays de *common law*, les limitations au

titre de l'usage loyal sont généralement définies par une série de normes ouvertes – telles que les circonstances que doit prendre en considération un tribunal lorsqu'il détermine si l'usage est ou non loyal. Ces circonstances peuvent inclure le but et le caractère de l'utilisation, la portée de l'utilisation, la nature de l'œuvre protégée par le droit d'auteur, ainsi que le volume et l'importance du contenu utilisé. Les systèmes juridiques de droit romain, quant à eux, n'intègrent pas ces principes et utilisent généralement des exceptions spécifiques étroitement définies, comme la citation de petites parties de l'œuvre d'un tiers à des fins d'explication, d'analyse critique, d'enseignement, de parodie ou d'utilisation habituellement justifiée par le genre particulier.

De manière très générale, il est plus facile de trouver une justification pour un œuf de Pâques typique de jeu vidéo dans les ressorts juridiques utilisant des normes ouvertes comme la doctrine de l'"usage loyal", car cette approche est beaucoup plus souple et adaptée aux nouvelles technologies. Cependant, même dans ce système, tous les œufs de Pâques ne peuvent pas se soustraire aux accusations d'atteinte au droit d'auteur, ce qui présente un certain risque pour les créateurs de jeux vidéo.

## CONTENU GÉNÉRÉ PAR LES UTILISATEURS

La socialisation dans les jeux vidéo ne se limite pas à la communication entre joueurs ou à la participation à des événements en ligne. À l'instar des réseaux sociaux, de nombreux jeux vidéo encouragent les joueurs à créer et à partager ce que l'on appelle du "contenu généré par les utilisateurs". Ce contenu peut se présenter sous de nombreuses formes, dont le *fan art*, les vidéos *Let's play* ou les "mods" (modifications des fonctionnalités d'un jeu vidéo), avec notamment de nouveaux personnages, objets, constructions, scénarios et bien d'autres choses. Le partage de ce contenu peut se faire sur des plateformes associées au jeu, appartenant au développeur ou à des tiers, ou au sein même du jeu vidéo. Certains jeux vidéo reposent même sur l'idée de la participation des joueurs.

D'une part, le contenu généré par les utilisateurs permet de créer de véritables communautés autour d'un jeu, d'où une valeur ajoutée pour les joueurs et les développeurs. Néanmoins, cela peut être un champ de mines juridique pour les deux parties.

1. Bien que les deux termes ne puissent être considérés comme équivalents, de nombreux ressorts juridiques utilisent le terme "acte loyal".

“Plus les législateurs et les tribunaux reconnaîtront qu’il est aussi important de protéger les caractéristiques créatives des jeux vidéo que celles des œuvres culturelles traditionnelles, plus il sera facile pour les créateurs d’évaluer par avance les risques juridiques potentiels et ... de créer.”

Du point de vue du joueur, la création et le partage de contenu généré par les utilisateurs à partir d’un jeu vidéo impliquent toujours, d’une manière ou d’une autre, l’utilisation de la propriété intellectuelle sur le jeu. Les joueurs doivent respecter le règlement relatif à l’utilisation de la propriété intellectuelle figurant dans le contrat de licence ou dans les conditions d’utilisation, qui varient selon les jeux et, dans la plupart des cas, ne sont pas vraiment clairs. Quant aux développeurs, ils doivent s’adapter à toutes les réglementations pour empêcher le partage de contenu illégal ou indésirable sur leurs plateformes et assumer le risque de voir leur propre propriété intellectuelle associée à des contenus potentiellement indésirables. L’un des principaux risques liés à l’ouverture de son propre produit au contenu généré par les utilisateurs est l’éventuelle atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers, c’est-à-dire le fait que les joueurs mélangent des contenus protégés par la propriété intellectuelle provenant de différents jeux vidéo. Récemment, en mars 2020, Sony a été contraint par Nintendo de supprimer du jeu vidéo Dreams, publié par Sony, le contenu généré par les utilisateurs mettant en scène Mario, le célèbre personnage de Nintendo. Comme il serait pratiquement impossible pour les développeurs de contrôler l’utilisation de chaque élément de contenu généré par les utilisateurs, le secteur verra certainement se multiplier ce genre d’affaires.

#### RÉSUMÉ

Il ressort clairement de cette évocation plutôt restreinte des problèmes potentiels que la création d’un jeu vidéo soulève des questions en matière de propriété intellectuelle et que les jeux vidéo représentent un enjeu capital pour le droit de la propriété intellectuelle. Comme c’est le cas pour d’autres secteurs qui se développent rapidement, il est difficile pour les normes juridiques de suivre l’évolution de la technologie, de sorte qu’un certain niveau d’incertitude juridique est inévitable. Néanmoins, plus les législateurs et les tribunaux reconnaîtront qu’il est aussi important de protéger les caractéristiques créatives des jeux vidéo que celles des œuvres culturelles traditionnelles, plus il sera facile pour les créateurs d’évaluer par avance les risques juridiques potentiels et ... de créer.

# Encourager les PME à exploiter la propriété intellectuelle au service de l'innovation

**Frank Tietze**, chef du laboratoire de gestion de la propriété intellectuelle et de l'innovation (IIPM) au sein du département d'ingénierie de l'Université de Cambridge (Royaume-Uni).

Les petites et moyennes entreprises (PME) représentent une part importante de l'économie, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. Elles apportent une contribution significative au PIB et sont une source essentielle d'innovation dans tous les secteurs, sur tous les marchés et pour tous les aspects de la vie. Dans le cadre de l'actuelle pandémie de COVID-19, les PME contribuent à la mise au point de produits indispensables pour surmonter la crise. Citons par exemple la PME allemande BioNtech, active dans le domaine des vaccins, et BenevolentAI, qui travaille à la découverte d'un traitement contre la COVID-19 et qui a récemment obtenu l'approbation de l'administration américaine chargée du contrôle des produits alimentaires et pharmaceutiques (Food and Drug Administration). Les PME sont aussi à l'origine des nombreux outils de communication numérique que nous utilisons au quotidien.

La propriété intellectuelle sous ses différentes formes, des brevets et marques aux droits sur les dessins et modèles en passant par le droit d'auteur, revêt une importance notable pour les PME. Un grand nombre d'études montrent que les entreprises en général, et les PME en particulier, obtiennent de meilleurs résultats lorsqu'elles se soucient de leur propriété intellectuelle. On peut même affirmer que la propriété intellectuelle fait toute la différence pour les gazelles (ces PME ambitieuses à forte croissance); les startups à leurs débuts et les grandes sociétés qui rencontrent le succès. Voici quelques exemples où la propriété intellectuelle a changé la donne.

## SWIFTKEY

SwiftKey est une entreprise active dans le domaine de l'intelligence artificielle fondée en 2008 par d'anciens étudiants de l'Université de Cambridge. En 2016, celle qui n'était alors qu'une PME a été acquise par Microsoft pour 250 millions de dollars É.-U. De nombreuses raisons expliquent bien entendu cette valorisation extraordinaire,

“Les études montrent que les entreprises en général, et les PME en particulier, obtiennent de meilleurs résultats lorsqu'elles se soucient de leur propriété intellectuelle.”

mais il est difficile d'imaginer que les fondateurs aient pu rencontrer un tel succès s'ils avaient négligé l'importance de la propriété intellectuelle. Il est intéressant de noter que, en 2013, SwiftKey engage Gareth Jones, un gestionnaire en propriété intellectuelle averti, fort d'une expérience dans deux entreprises avisées en la matière : Vodafone et IBM. La décision prise par SwiftKey d'engager un gestionnaire en propriété intellectuelle à grands frais aurait pu être mise en doute à l'époque, mais il s'agit à mon sens d'un choix très judicieux : l'investissement a porté ses fruits. Gareth Jones a été engagé pour s'occuper de la propriété intellectuelle de SwiftKey afin que l'entreprise puisse se soumettre avec succès aux procédures de vérification approfondies mises en place par les multinationales pour examiner les cibles d'opérations d'acquisition. Quand j'ai entendu parler de ce cas, j'ai repensé à ma visite du service de financement de l'innovation du groupe Volvo, en Suède, effectuée alors que j'étais encore étudiant. Pendant cette visite, le responsable du service m'avait expliqué que le groupe renonçait rapidement à acquérir une PME si celle-ci ne pouvait pas démontrer qu'elle protégeait ses droits de propriété intellectuelle sur les

marchés mondiaux concernés. C'est pourquoi, bien que ce soit difficile à vérifier, je pense que même si SwiftKey avait réussi à vendre son entreprise à Microsoft ou à une autre multinationale sans avoir protégé ses droits de propriété intellectuelle, elle l'aurait sans doute fait à un prix bien inférieur. À mon avis, ils auraient pu la vendre pour environ 50 millions de dollars É.-U. C'est cinq fois moins que ce que Microsoft a déboursé.

## NUTRISET

Vous allez me dire qu'il s'agit là d'un cas unique du secteur très à la mode de l'intelligence artificielle, et c'est pourquoi je me permets de vous donner un autre exemple de bon usage de la propriété intellectuelle par une PME. Dans le cadre de notre projet de recherche visant à comprendre le rôle de la propriété intellectuelle dans l'accélération de la transition durable (*Intellectual Property for Accelerating Sustainable Transitions-IPACST-*), financé par le Belmont Forum ([www.ip4sustainability.org](http://www.ip4sustainability.org)), nous avons récemment interrogé le président de Nutriset, une entreprise française active dans le secteur humanitaire.



Consciente du pouvoir de la propriété intellectuelle, Nutriset, qui s'est fixé pour objectif de fournir des produits nutritifs à toutes et à tous, en particulier aux populations vulnérables des pays les moins avancés, a élaboré un modèle de franchise grâce auquel des usines locales ont été établies en Afrique de l'Ouest, entraînant la création de près de 400 emplois permanents. Pour la seule année 2020, les produits de Nutriset ont bénéficié à environ un million d'enfants.



Photo : avec l'aimable autorisation de Nutriset

Cette entreprise innovante et engagée s'est fixé pour objectif de fournir des produits nutritifs à toutes et à tous, en particulier aux personnes vulnérables que sont les enfants et les femmes enceintes dans les pays les moins avancés, principalement en Afrique. Il est évident que Nutriset est consciente du pouvoir de la propriété intellectuelle, qu'elle a utilisée avec succès de différentes manières. Nutriset ne voulait pas créer un produit humanitaire dans une usine automatisée à haut rendement en Europe et l'envoyer par bateau vers les pays les moins avancés. L'entreprise a préféré concevoir un modèle économique visant à générer un impact durable et à permettre la création d'emplois et le développement de compétences à l'échelle locale. Pour ce faire, Nutriset a eu recours aux brevets pour protéger les franchisés locaux dans les pays du Sud face à leurs concurrents du Nord. Ces derniers auraient pu créer des imitations à grande échelle à des coûts inférieurs à ceux des franchisés de Nutriset. La mission de Nutriset, consistant à générer un impact durable dans les pays en développement grâce à la création de capacités de production locales, aurait alors été compromise. Il faut savoir que Nutriset a actuellement environ 20 concurrents, dont deux seulement viennent des pays de l'hémisphère Nord. Nutriset a utilisé ses brevets afin de s'assurer un délai suffisant pour concevoir un modèle de franchise par lequel elle partage des actifs de propriété intellectuelle et des connaissances complémentaires protégés par brevet, notamment les connaissances relatives aux procédés et les licences pour l'utilisation de sa marque. Grâce à ce modèle, des usines locales ont été établies en Afrique de l'Ouest, entraînant la création de près de 400 emplois permanents. Pour la seule année 2020, les produits de Nutriset ont bénéficié à environ 1 million d'enfants et ont eu des retombées indirectes positives sur les industries locales.

#### **SURMONTER LES DIFFICULTÉS LIÉES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE RENCONTRÉES PAR DE NOMBREUSES PME**

Ces exemples montrent que la propriété intellectuelle peut être mise à profit pour apporter aussi bien la réussite économique que des retombées sociales positives. Cependant, de nombreuses PME rencontrent des difficultés liées à la propriété intellectuelle. Tout d'abord, les dirigeants des PME estiment souvent que les brevets sont coûteux. C'est vrai, ils demandent un certain investissement, mais ce coût doit être mis en perspective. Premièrement, il ne faut pas oublier que, actuellement, les actifs incorporels constituent généralement au moins 70% des principaux actifs d'une société. Deuxièmement, les statistiques montrent qu'une famille de brevets moyenne, couvrant jusqu'à 10 pays et protégée pour 10 ans seulement (sur un maximum de 20 ans) atteint un coût total d'environ 50 000 livres sterling (environ 70 000 dollars É.-U.). Sachant cela, si un brevet protège les principaux actifs d'une société, n'est-il pas judicieux de dépenser une somme équivalant au salaire annuel d'un ingénieur confirmé en recherche-développement pour revendiquer la propriété de votre invention, sachant que ce coût est réparti sur plusieurs années? Coûts mis à part, les PME créent et possèdent des actifs de propriété intellectuelle brevetables, ainsi que de nombreux actifs susceptibles d'être protégés par le droit d'auteur sous la forme de codes de logiciels, de contenus Web et d'autres supports commerciaux tels que des manuels et brochures, un savoir-faire confidentiel, des algorithmes

“La propriété intellectuelle peut être mise à profit pour apporter aussi bien la réussite économique que des retombées sociales positives.”



et des données et, dans de nombreux cas, des marques. Même aujourd'hui, longtemps après avoir fait leur entrée dans l'économie du savoir, les PME manquent souvent d'une connaissance générale des droits de propriété intellectuelle et de la façon de les utiliser.

Bien qu'il soit important de créer des actifs de propriété intellectuelle et de pouvoir en revendiquer la propriété, il convient de garder à l'esprit que la délivrance de droits de propriété intellectuelle ne prédétermine pas la manière dont les actifs protégés doivent être utilisés. C'est au titulaire d'en décider. Les droits de propriété intellectuelle permettent à leurs titulaires de décider comment et par qui ces actifs seront utilisés. Voici un exemple qui l'illustre bien : imaginez votre maison sans porte d'entrée. Il vous serait difficile d'en interdire l'accès et d'empêcher quiconque de se servir dans votre frigo, de regarder des films depuis votre canapé ou de faire la sieste dans votre lit, n'est-ce pas? Les droits de propriété intellectuelle sont comme la porte d'entrée de votre maison. Ils vous permettent de décider qui inviter ou non. Si vous le désirez, vous pouvez fermer votre porte et

ne laisser entrer personne. Ou vous pouvez choisir d'ouvrir votre porte et d'inviter vos amis et votre famille. Vous pouvez même décider de mettre votre propriété sur Airbnb pour vous faire un peu d'argent. Sans porte d'entrée, il serait difficile de mettre en œuvre ces options.

En outre, si les PME peuvent trouver beaucoup d'informations en ligne, il existe malheureusement peu d'outils efficaces pour aider les chefs d'entreprise à examiner les options stratégiques qui leur permettraient d'atteindre certains objectifs commerciaux. Dans le même temps, bien que les conseils en brevet compétents ne manquent pas, les PME font souvent part de leur difficulté à obtenir des avis réellement indépendants, du moins sans avoir à y consacrer des ressources financières conséquentes. Dans le cadre des recherches que mène le laboratoire de gestion de la propriété intellectuelle et de l'innovation du département d'ingénierie de l'Université de Cambridge, nous avons pour objectif d'élaborer des instruments facilement accessibles aux PME et aux jeunes entreprises. Citons à titre d'exemple la feuille de route relative



Photo : avec l'aimable autorisation de Nutriset

Le laboratoire de gestion de la propriété intellectuelle et de l'innovation (IIPM) ([www.iipm.eng.cam.ac.uk](http://www.iipm.eng.cam.ac.uk)) du département d'ingénierie de l'Université de Cambridge a conçu une feuille de route relative à la propriété intellectuelle pour aider les dirigeants des PME à avoir des échanges structurés sur la meilleure utilisation de la propriété intellectuelle de leur entreprise.

“Les PME manquent de soutien personnalisé pour résoudre certaines difficultés liées à la propriété intellectuelle lorsque qu’elles se lancent dans l’innovation ouverte.”

à la propriété intellectuelle, élaborée conjointement avec plus de 20 sociétés, dont la plupart sont des PME et de jeunes entreprises. Cet outil est conçu pour aider les dirigeants des PME à avoir des échanges structurés sur la meilleure utilisation de la propriété intellectuelle de leur entreprise. L’approche proposée par la feuille de route relative à la propriété intellectuelle prend la forme d’un atelier, avec l’utilisation de modèles visuels qui guident les participants à travers une procédure en quatre étapes.

#### **GÉRER LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS LE CADRE DE L’INNOVATION OUVERTE**

La gestion de la propriété intellectuelle dans le cadre des projets d’innovation ouverte soulève une autre série de défis importants liés à la propriété intellectuelle pour les PME. De plus en plus d’entreprises participent à des collaborations, y compris avec de grandes multinationales et des universités, afin d’élaborer conjointement des produits, services et solutions innovants. En effet, les pouvoirs publics, notamment la Commission européenne, soutiennent l’innovation ouverte. En conséquence, les PME peuvent être impliquées dans des projets d’innovation ouverte bilatéraux ou multilatéraux, tels que le programme Horizon Europe financé par l’EIT. Alors que le développement et l’utilisation de la propriété intellectuelle restent des défis pour les PME, les projets d’innovation ouverte comportent leurs propres difficultés liées à la propriété intellectuelle. Par exemple, lorsqu’elles s’engagent dans des projets d’innovation ouverte, les PME doivent négocier des accords de collaboration avec leurs partenaires, qui sont parfois d’importantes multinationales disposant d’une grande équipe de juristes. Lorsqu’elles prennent part à ce type de collaboration, les PME doivent procéder à une évaluation des risques en matière de propriété intellectuelle, déterminer et spécifier leur propriété intellectuelle antérieure et négocier la titularité de toute propriété intellectuelle ultérieure que les partenaires ont l’intention de développer ensemble.

Dans le cadre du projet POINT project, que nous menons actuellement pour la Commission européenne, ([www.ifm.eng.cam.ac.uk/research/innovation-and-ip-management/research-projects/easmeipoint](http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/research/innovation-and-ip-management/research-projects/easmeipoint)), mon équipe a interrogé des PME de toute l’Europe pour avoir un aperçu des difficultés rencontrées par les PME lorsqu’elles décident d’innover dans le cadre de partenariats collaboratifs. Ce projet vise à recenser les pratiques recommandées et de formuler des recommandations concernant la manière dont la Commission européenne pourrait aider à répondre aux défis rencontrés. Nos premiers résultats montrent que les PME manquent de soutien personnalisé pour résoudre certaines difficultés liées à la propriété intellectuelle lorsque qu’elles se lancent dans l’innovation ouverte. Pour faire évoluer la prochaine génération de PME, le fait de proposer davantage d’aide à cet égard semble être un meilleur investissement que la mise à disposition en ligne de modèles de concessions de licences ou de guides relatifs à l’élaboration de contrats.

# Julius K-9<sup>®</sup> : innovation et dessins et modèles au service des amateurs de chiens

Catherine Jewell, Division de l'information et de la communication numérique, OMPI



Photo: avec l'aimable autorisation de Julius K-9<sup>®</sup>

"Il y a 25 ans, nous avons répondu à un besoin en proposant aux propriétaires un produit adapté qui leur permette de passer le meilleur moment possible avec leur chien et nous restons attachés à cet objectif", dit Gyula Sebő, fondateur et directeur général de Julius K-9<sup>®</sup>.

La marque hongroise Julius K-9<sup>®</sup> est bien connue des propriétaires de chiens pour ses harnais, laisses et autres accessoires de qualité. Le fondateur, Gyula Sebő, a créé l'entreprise dans son garage à Budapest, en Hongrie, en 1997. Malgré des hauts et des bas, l'entreprise est depuis devenue l'un des principaux fabricants et distributeurs de harnais et d'accessoires, offrant aux amateurs de chiens du monde entier des produits innovants. Gyula Sebő explique pourquoi il est si important pour les entreprises comme Julius K-9<sup>®</sup> de disposer d'une stratégie de propriété intellectuelle soigneusement élaborée dès le premier jour.

Photos: avec l'aimable autorisation de Julius K-9®



“Le principal enseignement que je tire de mon expérience en matière de lancement de nouveaux produits au cours de la dernière décennie est de protéger l’innovation sur tous les fronts, si possible, en particulier en ce qui concerne l’aspect visuel et technique”, explique Gyula Sebő.



Julius K-9® a récemment ouvert une nouvelle unité de production à Tiszafüred, en Hongrie.

### ***Racontez-nous comment Julius K-9® a vu le jour.***

J'ai créé l'entreprise avec ma femme, Anikó Bakos, en 1997. Nous avons commencé dans notre garage, dans le plus pur style startup. J'avais travaillé en tant qu'éducateur canin bénévole pendant un certain temps en Autriche, pour dresser des chiens policiers. Durant cette période, j'ai remarqué que, si la formation était très professionnelle, l'équipement était plutôt basique. Même si à l'époque il s'agissait d'un marché de niche, je me suis rendu compte qu'il existait une lacune. J'ai suivi une formation de sellier pour apprendre à fabriquer des harnais et c'est ainsi que je me suis lancé dans la fabrication de harnais pour chiens et que j'ai créé mon entreprise. Nos premiers clients étaient la police et les sociétés de sécurité. En travaillant avec des chiens de service, nous avons pu développer des équipements spéciaux. En fait, nous étions la première entreprise en Europe à fabriquer des gilets pare-balles pour chiens. Toutefois, nous avons ensuite décidé de nous concentrer sur le marché de la consommation. Nous ne voulions pas donner l'impression de profiter de situations conflictuelles et nous étions également conscients du pouvoir émotionnel des chiens en tant qu'animaux de compagnie. Je suis convaincu que si nos amis à quatre pattes pouvaient parler, ils nous diraient que les gens méritent d'être aimés! J'ai consacré ma vie aux innovations dédiées au bien-être des animaux. Pour moi, avoir un chien, c'est en prendre soin et en assumer la responsabilité. En échange, les chiens mettent de la joie dans nos vies. Il y a 25 ans, nous avons répondu à un besoin en proposant aux propriétaires un produit adapté qui leur permette de passer le meilleur moment possible avec leur chien et nous restons attachés à cet objectif.

### ***Comment avez-vous trouvé le nom de votre entreprise, Julius K-9®?***

Choisir un nom pour son entreprise est extrêmement important. Nous avons procédé d'une manière très simple. Comme nous exportions depuis la Hongrie vers l'Autriche et l'Allemagne, nous avons choisi Julius, la version allemande de mon prénom, Gyula, et y avons ajouté K-9, qui fait référence au 9 rue Kele, à Budapest, où nous vivions et où j'ai eu mon premier chien.

### ***Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées dans le développement de votre entreprise?***

Nous avons connu bien des hauts et des bas. Au milieu des années 2000, par exemple, l'industrie hongroise du textile et du cuir s'est effondrée pendant deux ans, ce qui

a fait grimper en flèche le prix des matériaux que nous utilisons pour nos harnais. En outre, nous avons été pris dans des années de litiges, notamment parce que nous avons eu la malchance de tomber sur un représentant peu scrupuleux à l'étranger, qui a fait copier toute notre gamme de produits par un fabricant à faible coût et a remplacé tout notre stock dans quelque 1700 magasins en Allemagne. Cela a représenté des millions d'euros de pertes pour l'entreprise. C'est pourquoi nous avons pris la décision délibérée d'investir dans notre marque, de mettre en œuvre une stratégie solide de propriété intellectuelle et de nous concentrer sur l'innovation continue.

### ***Pourquoi est-il important pour des entreprises comme Julius K-9® de penser à la protection de la propriété intellectuelle?***

Lorsque l'on crée une entreprise sur le marché d'aujourd'hui, on se retrouve au milieu d'une guerre commerciale mondiale et on ne peut pas arriver sur ce champ de bataille sans armes. C'est ce que nous avons vécu lorsque nous avons créé notre entreprise en 1997, et c'est encore plus le cas aujourd'hui. Lorsque nous avons commencé à développer nos produits, nous avons mis au point de nombreuses innovations techniques, mais nous ne savions pas lesquelles nous devions protéger ou lesquelles rencontreraient plus tard un succès mondial. Nous avons vu que nos concurrents lorgnaient notre nom, alors nous avons saisi la première occasion pour enregistrer notre marque et la protéger. Nous avons soumis une marque figurative comportant le nom Julius K-9®. Je pense que nous avons fait une erreur. Nous aurions aussi dû protéger "Julius" et "K-9" séparément. Si nous l'avions fait, nous aurions beaucoup moins de problèmes juridiques aujourd'hui. Lors de la création d'une entreprise, il est vraiment important de mettre en place une stratégie de propriété intellectuelle solide, et d'avoir une idée précise des actifs de propriété intellectuelle qu'on va protéger et de la manière dont on va le faire. D'après mon expérience, les problèmes commencent lorsque vos produits ont déjà acquis une certaine valeur et que la concurrence et les autres acteurs du marché y voient une possibilité de profit. C'est pourquoi les entreprises doivent disposer d'une stratégie de propriété intellectuelle afin de protéger et de défendre leurs intérêts commerciaux le plus tôt possible.

### ***Comment utilisez-vous la propriété intellectuelle dans votre entreprise?***

Après avoir protégé notre nom de marque, nous avons commencé à nous intéresser à la protection de nos éléments techniques. C'était important car les imitateurs

commençaient à utiliser nos dessins et modèles, ainsi que nos éléments techniques, et réduisaient significativement notre part de marché. Nous avons ensuite commencé à protéger notre deuxième plus grande ligne de produits avec des modèles d'utilité, qui sont similaires aux brevets, mais plus faciles à obtenir. Comme les conseils en propriété intellectuelle que nous avons contactés ne comprenaient pas tout à fait ce que je voulais, j'ai suivi différentes formations, je me suis plongé dans le domaine de la propriété industrielle et j'ai appris à rédiger des demandes de brevet et de modèles d'utilité.

Les brevets sont importants. Nous les utilisons pour protéger notre technologie de base sur de nombreux marchés. Pour ce faire, nous avons utilisé le Traité de coopération en matière de brevets, qui simplifie le processus. Cependant, d'une manière générale, la procédure de délivrance des brevets est compliquée et coûteuse et il faut s'armer de patience. Ainsi, sur notre marché en rapide évolution, nous protégeons les nouveaux éléments techniques que nous créons – dont certains ne pourraient de toute façon pas bénéficier d'une protection par brevet – avec des droits relatifs aux modèles d'utilité et aux dessins et modèles. La protection de ces droits prend moins de temps et est moins coûteuse.

Nous mettons l'accent sur l'innovation et la qualité de nos dessins et modèles, que nous les utilisons ou non. Nous lançons ensuite sur le marché les produits les plus aboutis visuellement et techniquement. Nous attachons beaucoup d'importance à l'esthétique de nos produits car c'est un gage de réussite commerciale. De fait, nos créations ont remporté de nombreux prix. Grâce à la protection de nos dessins et modèles, nous pouvons fournir à nos détaillants des produits qu'ils ne peuvent obtenir ailleurs.

Pendant de nombreuses années, nous avons été victimes de notre propre succès. Le succès extraordinaire de notre gamme traditionnelle et les volumes de production élevés nécessaires pour répondre à cette demande nous empêchaient de lancer de nouveaux produits. C'est pourquoi, il y a deux ou trois ans, nous avons changé d'orientation et commencé à automatiser la production. Cela nous a permis d'améliorer notre productivité, d'élargir notre gamme et de répondre au besoin de nouveauté des propriétaires de chiens, ce qui est important car ce sont nos principaux clients. Nous avons également adopté une stratégie de protection de la propriété intellectuelle comportant trois volets : nous protégeons la marque, le

Photo: avec l'aimable autorisation de Julius K-9®





“À mesure que nos ventes en ligne augmentent, nous devons nous assurer que notre stratégie de propriété intellectuelle est efficace et facilement applicable dans le monde en ligne.”

dessin ou modèle et les éléments techniques de nos innovations. Nous avons utilisé le système de Madrid et le système de La Haye pour protéger nos marques et nos dessins et modèles, sur différents marchés cibles. Grâce à ces systèmes, nous avons pu le faire de manière simple et économique.

***Les atteintes aux droits de propriété intellectuelle sont-elles un problème pour vous?***

Oui, c'est quelque chose que nous prenons très au sérieux. Nous avons une petite équipe qui surveille en permanence les quelque 50 plus grandes plateformes de vente au détail en ligne afin d'identifier les produits susceptibles de porter atteinte à nos droits de propriété intellectuelle. Nous devons faire cela pour éviter que des produits moins coûteux identiques aux nôtres, et peut-être même portant notre nom, inondent le marché. À mesure que nos ventes en ligne augmentent, nous devons nous assurer que notre stratégie de propriété intellectuelle est efficace et facilement applicable dans le monde en ligne. Ainsi, pour nos marchés en ligne, nous mettons l'accent sur la protection des marques et des dessins et modèles, ce qui constitue le meilleur moyen de nous défendre contre les produits de contrefaçon.

***Comment votre stratégie de propriété intellectuelle vous permet-elle de développer votre entreprise?***

L'accent que nous mettons sur la protection de la propriété intellectuelle permet de valoriser l'entreprise. Le fait que nos lignes de produits soient bien protégées et puissent être distribuées sans risque revêt pour nous une grande valeur stratégique. Grâce à nos droits de propriété intellectuelle, nous pouvons empêcher activement nos concurrents de vendre des produits similaires présentant des éléments techniques ou une innovation comparables.

***Quels sont vos projets pour l'avenir?***

Nous avons récemment ouvert une nouvelle unité de production à Tiszafüred, en Hongrie. Cela porte nos effectifs à environ 500 personnes. Ce ne sont pas les idées qui manquent chez Julius K-9® donc nous continuerons d'innover. Je suis convaincu que nos innovations continueront de plaire et que nos produits feront leurs preuves sur les marchés de demain. Prenez par exemple nos harnais intelligents pour chiens, dotés de capteurs intégrés permettant de mesurer les fonctions vitales de l'animal et de suivre son activité quotidienne.

***Quels sont les principaux enseignements que vous avez tirés de la commercialisation de vos produits?***

Le principal enseignement que je tire de mon expérience en matière de lancement de nouveaux produits au cours de la dernière décennie est de protéger l'innovation sur tous les fronts, si possible, en particulier en ce qui concerne l'aspect visuel et technique. Ne pas le faire vous rend vulnérable. Nous avons aussi appris combien il est important d'être bien informés au sujet des marchés sur lesquels

nous voulons vendre nos produits, étant donné les dangers du commerce en ligne mondial. Avant de lancer un nouveau produit, nous étudions le marché de manière approfondie afin de bien comprendre les produits disponibles. Nous effectuons également des recherches sur les droits rattachés à des brevets ou à des dessins et modèles existants afin d'éviter de porter atteinte à des droits préexistants.

***Si vous deviez recommencer, que feriez-vous différemment?***

Si je devais recommencer aujourd'hui, je commencerais probablement à développer des produits personnalisables beaucoup plus tôt. Nous avons appris que, comme la protection des droits de propriété intellectuelle peut être très coûteuse, l'approche la plus efficace consiste à protéger nos technologies de base et à les compléter avec des accessoires et des déclinaisons personnalisables, qui peuvent également bénéficier d'une protection. C'est notre approche actuelle et elle fonctionne bien. La diversité de notre portefeuille de propriété intellectuelle constitue l'une de nos forces, mais nous n'avons pas les moyens de transformer toutes nos idées en produits. C'est pourquoi notre objectif est de développer et d'étendre notre programme de concession de licences. Nous avons déjà conclu un certain nombre de contrats de licence fructueux et continuerons de le faire à l'avenir. La concession de licences est une bonne option pour les entreprises qui n'ont pas les moyens de transformer leurs idées en innovations. En diffusant les possibilités de licences sur les plateformes appropriées, nous espérons attirer des investisseurs potentiels.

**“Grâce à nos droits de propriété intellectuelle, nous pouvons empêcher activement nos concurrents de vendre des produits similaires présentant des éléments techniques ou une innovation comparables.”**

# La protection de l'indication géographique relance la production de câpres à Pantelleria

**Michele Evangelista**, Service  
d'enregistrement de Lisbonne, et  
**Catherine Jewell**, Division de  
l'information et de la communication  
numérique de l'OMPI

La petite île de Pantelleria,  
située au large de la côte  
sud de la Sicile, abrite ce que  
certains considèrent comme les  
meilleures câpres au monde.



La petite île de Pantelleria, située au large de la côte sud de la Sicile, abrite ce que certains considèrent comme les meilleures câpres au monde. Ces boutons floraux à l'arôme prononcé sont un délice pour les papilles et une garniture de choix pour de nombreux plats et apéritifs. Pendant de nombreuses années, ces câpres étaient les seules d'Italie à bénéficier de la protection en tant qu'indication géographique. Gabriele Lasagni, à la tête de Bonomo&Giglio, la seule entreprise de Pantelleria toujours active dans l'exploitation des câpres, leur transformation et la mise au point de spécialités culinaires, explique comment la protection des indications géographiques a encouragé la production de câpres sur l'île et a permis à son entreprise de prospérer, et nous fait part de ses projets.

***Parlez-nous de Bonomo&Giglio et de ses origines.***

Deux cousins originaires de Pantelleria, Antonio Bonomo et Girolamo Giglio, ont créé l'entreprise au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En septembre 1943, lorsque l'Italie signe l'armistice de Cassibile avec les forces alliées, Antonio Bonomo, le grand-père de mon épouse, est soldat dans le Nord de l'Italie. Après l'Armistice, il décide de quitter l'armée et de rentrer chez lui à Pantelleria. Mais il est encore trop dangereux de traverser l'Italie et il choisit de faire une halte à Reggio Emilia. Il y rencontre sa femme et s'y installe. Dans les années d'après-guerre, il se met à faire venir à Reggio Emilia des produits traditionnels de Pantelleria, tels que les câpres ou le raisin. Devant l'enthousiasme de ses parents et amis, convaincus par la qualité et le goût unique de ces produits, il décide de monter une entreprise avec son cousin Girolamo Giglio, sous le nom de Bonomo&Giglio. Dans un premier temps, ils vendent des raisins et des câpres mais, dans les années 1970, ils choisissent de se consacrer exclusivement aux câpres. En 2004, après le décès des deux cousins et en tant qu'époux de la petite-fille d'Antonio Bonomo, je décide de reprendre l'entreprise familiale.

***Aviez-vous déjà travaillé dans le domaine des câpres?***

Non, j'ai grandi en Émilie-Romagne, dans le Nord de l'Italie. Quand j'ai repris l'entreprise en 2004, je n'avais absolument aucune connaissance des câpres ni aucune expérience dans la manière de gérer une entreprise comme celle-ci. D'ailleurs, quand j'ai débuté, j'ai pris un véritable risque, car la production de câpres à Pantelleria était en déclin. C'est mon épouse qui m'avait fait découvrir Pantelleria et ses câpres. Lors de ma première visite de l'île, j'avais été séduit par ses rochers noirs et les reflets de la mer. Puis, au décès d'Antonio Bonomo, j'ai décidé de reprendre l'entreprise familiale de mon épouse. J'étais convaincu que ce produit formidable et unique méritait d'être apprécié et valorisé. Je suis heureux de dire que ma détermination et ma passion ont porté leurs fruits.

***Parlez-nous de vos produits.***

Aujourd'hui, l'entreprise produit et vend des câpres sous la marque *La Nicchia*. Nous proposons des câpres sous de nombreuses formes : salées, à l'huile, séchées et en crème. Nous vendons également une sélection d'autres produits de qualité, tels que du miel, de la confiture et du vin. À l'origine, nous produisions uniquement des câpres saumurées dans du sel. C'est ce type de câpres qui est protégé en tant qu'indication géographique, le droit de propriété intellectuelle qui certifie que la qualité d'un produit est liée à son origine géographique. J'ai ensuite commencé à produire et à commer-

Les câpres sont les boutons floraux du câprier (*Capparis spinosa*) récoltés avant éclosion.





Les sols volcaniques bien drainés, fertiles et riches en minéraux de Pantelleria, associés au climat méditerranéen (faibles précipitations et étés chauds) de l'île, sont à l'origine du goût unique des câpres qui y poussent.



Les câpres de Pantelleria certifiées par une indication géographique sont sélectionnées en fonction de leur taille et conservées dans le sel marin, qui rehausse leur arôme.

cialiser des câpres sous d'autres formes, par exemple des câpres à l'huile ou des câpres séchées. Nous nous sommes aussi mis à produire des produits dérivés, notamment des crèmes et des sauces, afin de répondre aux besoins d'un plus large éventail de consommateurs et d'accroître nos ventes. Même si la protection des câpres de Pantelleria par une indication géographique s'est révélée décisive dans le renforcement de notre position sur le marché, je souhaitais explorer différentes voies et investir dans de nouveaux projets qui permettent à mon entreprise de croître et de consolider sa réputation, tout en valorisant d'autres produits locaux.

***De quelle manière le statut d'indication géographique des câpres de Pantelleria a-t-il aidé votre entreprise?***

Consciente du caractère unique des câpres de l'île, mon entreprise, peut-être davantage que n'importe quel autre producteur sur l'île, a profité de l'indication géographique dès son enregistrement. Nous avons compris qu'il était nécessaire d'investir dans la qualité de notre produit pour renforcer notre position sur le marché et regagner en compétitivité.

Dans les années 2000, de grandes chaînes de supermarchés italiennes ont lancé une initiative qui a eu des conséquences importantes pour notre entreprise. Elles ont décidé de proposer une gamme de produits régionaux et locaux premium, qui représentent l'excellence de la gastronomie italienne. Leur objectif était de rappeler aux consommateurs les traditions culinaires séculaires de l'Italie en mettant en valeur ses produits de qualité. Comme vous pouvez l'imaginer, les producteurs de produits certifiés par une indication géographique s'en sont réjouis car le statut d'indication géographique est une garantie irréfutable en ce qui concerne la provenance, les méthodes de production et la qualité liées au lieu d'origine du produit. Pour les chaînes de supermarchés italiennes, miser sur la qualité et les systèmes de certification des indications géographiques était la meilleure manière de proposer à leurs consommateurs des produits authentiques de confiance. Leur initiative a ouvert à notre indication géographique *Cappero di Pantelleria* les circuits de distribution des plus grands supermarchés italiens, ce qui a permis de diffuser plus largement notre produit, du moins en Italie et dans le bassin méditerranéen.

***Comment les câpres de Pantelleria ont-elles obtenu le statut d'indication géographique?***

Dans les années 1960 et 1970, le commerce de câpres constituait l'une des principales sources de revenus des insulaires. Nous produisions nos propres câpres et complétions nos récoltes avec celles d'autres producteurs locaux, puis les vendions aux grossistes, aux fournisseurs et aux conserveries. À l'époque, nous n'avions pas encore commencé à développer notre marque et les câpres de Pantelleria ne bénéficiaient pas de la protection d'une indication géographique.

Puis, au milieu des années 1980, avec l'abolition des droits de douane entre l'Italie et les autres pays méditerranéens, nous avons observé un net recul

**“Le statut d'indication géographique est une garantie irréfutable en ce qui concerne la provenance, les méthodes de production et la qualité liées au lieu d'origine du produit.”**

## “L’indication géographique a été décisive dans le retour des câpres de Pantelleria sur le marché.”

des ventes. Les producteurs de l’île ne faisaient tout simplement pas le poids face aux câpres de Grèce, d’Afrique du Nord ou d’Espagne. Nombre d’entre eux abandonnèrent complètement la production de câpres, et l’agriculture en général, pour se tourner vers le secteur du tourisme, alors en plein essor.

Face au déclin de la production de câpres, les producteurs décidèrent qu’enregistrer les câpres de l’île comme indication géographique serait un moyen d’en relancer le commerce. Nous avons compris que, si nous souhaitions regagner en compétitivité, nous avons besoin d’un label officiel certifiant l’origine, l’histoire, les traditions et les qualités uniques des câpres de l’île. Grâce aux efforts de la *Cooperativa Agricola Produttori Capperi*, la *Cappero di Pantelleria* a été enregistrée en tant qu’indication géographique en Italie en 1993, et dans la Communauté économique européenne (l’actuelle Union européenne) en juin 1996.

Les câpres de Pantelleria sont les meilleures au monde. Pantelleria est située entre la Sicile et l’Afrique. Ses sols volcaniques bien drainés, fertiles et riches en minéraux, associés au climat méditerranéen (faibles précipitations et étés chauds), sont à l’origine du goût unique des câpres qui y poussent.

Depuis que les câpres ont été enregistrées en tant qu’indication géographique, nous sommes attachés à les produire selon les normes les plus strictes afin d’offrir aux consommateurs un produit de qualité. Cet engagement a porté ses fruits en 2007, quand, comme je l’ai expliqué, de grandes chaînes de supermarchés italiennes ont inclus la *Cappero di Pantelleria* certifiée par une indication géographique dans leur gamme de produits premium. C’était une excellente nouvelle pour nous car, à l’époque, Bonomo&Giglio était le seul acteur sur le marché en mesure de fournir ce produit. Cette année-là, nous avons reçu des commandes excédant largement notre capacité de production. J’ai dû acheter des câpres auprès de producteurs locaux et, l’année suivante, nous avons été amenés à accroître notre propre capacité de production. L’indication géographique a été décisive dans le retour des câpres de Pantelleria. Sans elle, nous n’aurions pas pu approvisionner les supermarchés. Aujourd’hui encore, la demande des supermarchés italiens en câpres sous indication géographique constitue l’essentiel de mon activité et me permet de rentrer dans mes frais et d’investir dans d’autres projets.

***Si les indications géographiques sont souvent utilisées pour préserver les spécialités et les traditions locales, elles ne sont pas immuables et peuvent être adaptées aux nouvelles tendances en matière de production et de consommation. Comment souhaiteriez-vous voir évoluer l’indication géographique Cappero di Pantelleria?***

Certains aspects du cahier des charges doivent être réexaminés pour mieux valoriser la qualité et la réputation de la *Cappero di Pantelleria*. La dernière révision a eu lieu en 2010. Le cahier des charges fixe les règles de la production des produits certifiés par une indication géographique, telles qu’adoptées par les producteurs. Il n’est pas immuable et peut être révisé s’il y a lieu, en fonction de toute nouvelle connaissance ou technique mise au jour par les producteurs, à condition de rester fidèle à l’origine, la spécificité et la tradition de l’indication géographique.

À mon sens, nous devons modifier le cahier des charges pour assouplir les règles que les producteurs ont fixées concernant l’utilisation de l’indication

Photos: Bonomo&amp;Giglio



géographique. Nous pourrions ainsi suivre le rythme des nouvelles tendances en matière de production et de consommation, tout en continuant de préserver les spécificités et l'authenticité des câpres de Pantelleria. Actuellement, le label d'indication géographique n'autorise la commercialisation que d'une certaine quantité de câpres par plant/mètre carré. Quand la *Cappero di Pantelleria* a été enregistrée en tant qu'indication géographique, aucune autre câpre en Italie ne bénéficiait de ce type de protection et les producteurs se sont inspirés du cahier des charges du *Passito di Pantelleria*, une indication géographique pour les vins locaux, pour fixer les règles relatives à l'utilisation de l'indication géographique pour la *Cappero di Pantelleria*. Dans la production de raisin, la quantité de récolte effectuée sur les plants est inversement proportionnelle à la qualité du raisin. Autrement dit, moins on produit de raisin, meilleure sera leur qualité. Cependant, les câpres et le raisin sont deux produits différents et, au fil des années, nous avons remarqué que, pour les câpres, il n'y a pas de lien avéré entre quantité et qualité. De surcroît, quand les producteurs ont conçu le cahier des charges pour la *Cappero di Pantelleria* d'indication géographique, ils visaient uniquement les câpres saumurées dans du sel. Aujourd'hui, il nous serait utile de mentionner clairement l'indication géographique *Cappero di Pantelleria* comme ingrédient dans d'autres préparations réalisées exclusivement avec ces câpres, telles que les câpres à l'huile ou les crèmes de câpres. En saisissant cette opportunité de révision du cahier des charges, les producteurs de câpres de l'île pourraient renforcer la valorisation de l'indication géographique *Cappero di Pantelleria*.

“En ce moment, nos câpres attirent l’attention de nombreux nouveaux acteurs sur le marché.”

Je souhaiterais également participer à la création d’une association de producteurs pour l’indication géographique *Cappero di Pantelleria*. En Italie, ces associations protègent généralement les producteurs de produits couverts par une indication géographique et œuvrent à la préservation de leurs droits par la promotion et la commercialisation du produit, en faisant appliquer les droits des producteurs contre l’imitation, l’utilisation illicite, l’évocation ou d’autres actes de détournement et concurrence illégale, et en dialoguant avec les pouvoirs publics nationaux et internationaux en leur nom. Des discussions sont en cours entre les producteurs de câpres de l’île pour tenter de mettre en place une telle association afin de gérer notre indication géographique.

***Que peuvent faire les pouvoirs publics pour aider des entreprises comme la vôtre?***

Il serait très utile de mettre en place des contrôles plus rigoureux sur le marché contre les actes d’imitation, d’utilisation illicite, d’évocation et les autres actes de détournement et de concurrence, y compris sur les produits transformés. D’après mon expérience, si les pouvoirs publics effectuent des contrôles approfondis tout au long de la chaîne de valeur du produit pour s’assurer que la production respecte le cahier des charges, peu de contrôles sont réalisés en dehors de la chaîne de valeur pour protéger l’indication géographique. En faisant des recherches sur Internet, vous trouverez de nombreuses câpres frauduleusement commercialisées en tant que produits de Pantelleria.

***Quels sont vos projets?***

En ce moment, nos câpres attirent l’attention de nombreux nouveaux acteurs sur le marché. Par exemple, des chefs de restaurants gastronomiques les utilisent, car les produits certifiés par une indication géographique donnent du prestige et de la valeur à leur menu. Cette demande croissante en câpres sous différentes formes est une autre raison pour laquelle il est urgent de modifier notre cahier des charges. Nous serons ainsi en mesure de répondre à la demande de ce nouveau marché sans perdre les qualités et les caractéristiques uniques de l’indication géographique *Cappero di Pantelleria*. Je suis convaincu que le développement stratégique de l’indication géographique continuera de profiter à mon entreprise et aux autres producteurs de Pantelleria.

Je souhaiterais également créer des partenariats avec d’autres producteurs locaux, notamment les producteurs de miel et de safran, afin d’élargir mon offre dans le cadre de la marque *La Nicchia*. L’accord que je propose leur permettra de se concentrer sur la croissance et le développement de leur entreprise, tandis que je prendrai en charge l’achat et la distribution de leurs produits. C’est un arrangement gagnant-gagnant. En travaillant ensemble de cette manière, nous pouvons apporter de la valeur ajoutée aux produits des uns et des autres, créer des emplois et, globalement, stimuler l’économie de l’île.

# Jeunes entreprises, PME et propriété intellectuelle : le point de vue d'un investisseur

**Jag Singh\***, directeur général de  
Techstars, Berlin (Allemagne)

\*Jag Singh est un entrepreneur accompli, et l'un des investisseurs providentiels les plus actifs d'Europe, avec des investissements allant de la phase de préamorçage jusqu'au financement de la série D. Il a pris la tête de Techstars Berlin fin 2018, après avoir mis sur pied quatre entreprises et effectué ses deux premières sorties de capital en 2007 et 2009. M. Singh a également plus de 10 années d'expérience en politique et campagnes électorales, et a agi en tant que conseiller pour des campagnes présidentielles américaines et auprès de politiciens et partis politiques au Royaume-Uni et en Europe.

Le réseau mondial Techstars aide les entrepreneurs à réussir. Fondée en 2006, la société Techstars s'appuie sur trois idées simples : les entrepreneurs créent un avenir meilleur pour toutes et tous, la collaboration stimule l'innovation et les grandes idées peuvent venir de n'importe où. Notre mission aujourd'hui est de permettre à tout un chacun, partout dans le monde, de contribuer à la réussite des entreprises et d'en profiter. En plus de gérer des programmes visant à accélérer la création d'entreprises et des fonds de capital-risque, nous mettons en relation des jeunes entreprises, des investisseurs, des sociétés et des municipalités afin de contribuer à la création de communautés florissantes de jeunes entreprises. Techstars a investi dans plus de 2200 sociétés qui, aujourd'hui, pèsent 29 milliards de dollars E.-U.

Tout est question de stratégie de sortie, c'est-à-dire de la manière dont vous et vos investisseurs allez obtenir un retour sur le temps, l'énergie et l'argent investis dans votre entreprise. Il est important de penser à ces questions. Après tout, c'est là que la plupart des bénéfiques sont réalisés, tant pour les entrepreneurs que pour les investisseurs.

Au cours des 15 dernières années, en tant qu'entrepreneur puis qu'investisseur, j'ai vu de nombreuses entreprises à succès finir au cimetière des jeunes entreprises. Pourquoi? En grande partie parce qu'elles étaient très peu nombreuses à avoir protégé leurs actifs commerciaux au moyen de droits de propriété intellectuelle. C'est pourquoi les jeunes entreprises et les PME doivent se soucier de la propriété intellectuelle, ou tout du moins y réfléchir dès que possible.

## **LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : UN ENSEMBLE DE DROITS AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE**

Qui dit droits de propriété intellectuelle dit avant tout brevets, mais il ne faut pas oublier le droit d'auteur, les droits attachés à des dessins ou modèles, les marques et les secrets d'affaires. Chacun de ces droits protège un aspect différent de votre produit ou service. Les secrets d'affaires et les brevets protègent les inventions ou les nouvelles solutions techniques, le droit d'auteur et les droits attachés à des dessins ou modèles protègent les contenus créatifs originaux, et les marques (et les dessins ou modèles) protègent la marque et contribuent à la valoriser. Les droits de propriété intellectuelle permettent aux inventeurs et aux créateurs de transformer leurs



“De nombreuses jeunes entreprises et PME reconnaissent que les actifs de propriété intellectuelle peuvent accroître la valeur de l’entreprise et augmenter les chances d’une stratégie de sortie lucrative, mais rares sont celles qui protègent et développent leurs actifs de propriété intellectuelle”, explique Jag Singh.

productions intellectuelles en des actifs commerciaux négociables. Ils offrent aux titulaires de ces droits la possibilité, pendant une période déterminée, d’empêcher des tiers d’utiliser une invention ou un travail créatif sans autorisation ou de négocier des accords commerciaux avantageux.

Les lois sur la propriété intellectuelle prévoient des sanctions en cas d’utilisation non autorisée d’actifs de propriété intellectuelle protégés. Mais surtout, elles permettent aux entreprises de revendiquer la propriété de leurs innovations et œuvres créatives et d’en tirer de la valeur. Cela se fait, par exemple, en concédant des droits de propriété intellectuelle en contrepartie du paiement de redevances, afin d’éviter que des concurrents portant un nom similaire opèrent dans la même région géographique et sèment la confusion auprès des clients.

#### **LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : UN ÉLÉMENT CLÉ POUR LES INVESTISSEURS**

Les droits de propriété intellectuelle sont des actifs économiques essentiels dans l’économie actuelle du savoir.

C’est pourquoi les jeunes entreprises et les PME doivent élaborer une stratégie de propriété intellectuelle dès les premières étapes de leur développement. Elles pourront ainsi exploiter leurs actifs de propriété intellectuelle pour évoluer.

En tant qu’investisseurs, mes collègues et moi-même sommes habitués à jauger une entreprise dès sa création. C’est le moment où elle fait de nombreuses promesses, sans pour autant pouvoir les étayer par des preuves. Dans l’économie moderne, les actifs de propriété intellectuelle sont souvent à l’origine des revenus actuels et futurs. Les investisseurs aiment donc voir que les entreprises ont intégré les droits de propriété intellectuelle dans leurs plans d’activité. La prise en considération plus ou moins sérieuse de la propriété intellectuelle signifie au moins que les entreprises sont en phase avec les investisseurs sur la grande question de savoir comment vendre l’entreprise pour des milliards de dollars un jour.

De nombreuses jeunes entreprises et PME reconnaissent que les actifs de propriété intellectuelle peuvent accroître la valeur de l’entreprise et augmenter les chances d’une

“Les investisseurs aiment voir que les entreprises ont intégré les droits de propriété intellectuelle dans leurs plans d’activité.”

stratégie de sortie lucrative, mais rares sont celles qui protègent et développent leurs actifs de propriété intellectuelle. Une mauvaise compréhension de la propriété intellectuelle et l’idée que la protection de la propriété intellectuelle est forcément coûteuse expliquent que les jeunes entreprises et les PME mettent facilement de côté ces questions. Leur incapacité de tenir compte de la protection de la propriété intellectuelle peut leur coûter très cher.

#### CRÉER UNE STRATÉGIE DE SORTIE EFFICACE

Pour concevoir une bonne stratégie de sortie, les jeunes entreprises et les PME doivent déterminer quels droits de propriété intellectuelle conviennent à leur entreprise, et à quel stade protéger leurs actifs.

À bien des égards, les entrepreneurs sont aussi des investisseurs. Ils consacrent leur temps et leur argent à la création et au développement de leur entreprise. En matière de propriété intellectuelle, toutes les entreprises doivent avoir une perspective globale de leurs activités et de la manière dont elles s’intègrent dans le paysage commercial. Elles doivent veiller à ce que la propriété intellectuelle soit pleinement intégrée à leurs plans d’activité, et réfléchir à ce qu’elles doivent faire pour que leurs actifs soient gérés efficacement par leurs employés.

La composante humaine implique une meilleure connaissance de la propriété intellectuelle et l’acquisition de compétences et d’expertise en la matière. Pour ce faire, il est possible de faire appel à des conseils ou consultants qualifiés en propriété intellectuelle, qui commencent souvent par mettre en place des mesures simples pour garantir la protection des informations commerciales sensibles et l’insertion dans les contrats de travail de clauses précisant comment les droits de propriété intellectuelle sont cédés et à qui ils appartiennent.

De leur côté, les propriétaires d’entreprise doivent comprendre la manière dont les différents droits de propriété intellectuelle peuvent être utilisés pour atteindre leurs objectifs, et comment les obtenir. Pour certains types de droits de propriété intellectuelle, des mesures très précises doivent être prises. Dans le cas des brevets, par exemple, la possibilité de revendiquer des droits de brevet sur une invention dépend de sa nouveauté, entre autres facteurs. Une entreprise doit donc prendre des mesures pour éviter toute fuite d’informations sur ses nouveaux progrès techniques avant le dépôt de ses demandes de brevet.

La rédaction des revendications dans les demandes de brevet revêt également une importance cruciale. Les revendications définissent la portée du brevet et permettent de déterminer si un produit ou service concurrent y porte atteinte. Trop souvent, les déposants

“Les investisseurs dans la phase d’amorçage considèrent le processus d’obtention des droits de propriété intellectuelle comme un exercice de répartition des risques.”

définissent leur technologie de manière trop étroite lorsqu’ils rédigent leurs revendications. En conséquence, il arrive que les brevets ne puissent pas être utilisés pour bloquer les concurrents, car les tiers peuvent facilement contourner la technologie brevetée. Les investisseurs veulent s’assurer qu’une entreprise a obtenu des droits de propriété intellectuelle pour tous ses actifs, et que la gestion de son portefeuille d’actifs est pleinement conforme à ses objectifs et processus.

#### LES CINQ PIÈGES LES PLUS COURANTS

Trop souvent, les PME qui se lancent dans la création de leur entreprise prennent des décisions aux conséquences imprévisibles, mais potentiellement importantes, en ce qui concerne les points suivants.

1. Questions relatives aux logiciels libres : les jeunes entreprises et les PME ignorent souvent les implications financières liées à leur choix de systèmes informatiques et logiciels. Beaucoup négligent le fait que les composants en libre accès sont certes “libres”, mais seulement à certaines conditions. Ces conditions comprennent souvent l’obligation de mettre le code source à la disposition du public. Les investisseurs qui procèdent à certains contrôles concernant un investissement potentiel y verraient un risque en matière de propriété intellectuelle, compte tenu de sa possible non-conformité avec les droits de tiers.
2. Les secrets d’affaires : les PME sont souvent incapables de tirer parti de la protection des secrets d’affaires, du fait qu’elles ne peuvent pas prouver qu’elles ont pris des mesures raisonnables pour empêcher la divulgation publique d’informations confidentielles. Ces entreprises ne limitent pas la manière dont leurs informations clés sont partagées en interne et en externe. C’est une erreur courante qui peut être évitée par une planification minutieuse.
3. Gestion et suivi des actifs de propriété intellectuelle : les jeunes entreprises et les PME doivent réfléchir à la manière dont elles vont gérer leurs actifs de propriété intellectuelle, les défendre contre d’éventuels abus ou atteintes et les exploiter pour générer de nouvelles sources de revenus et étendre leur part de marché. Les investisseurs font de plus en plus souvent appel à des consultants en propriété intellectuelle pour gérer des portefeuilles complexes. La mise en œuvre d’une stratégie solide en matière de propriété intellectuelle permet d’éviter les mauvaises surprises.
4. Le calendrier est toujours un facteur important dans la mise en œuvre d’une stratégie de propriété intellectuelle. De nombreux investisseurs exigent que la propriété intellectuelle soit protégée avant leur investissement, notamment lorsqu’une entreprise envisage d’étendre ses activités à l’étranger au moyen d’accords de licence ou de franchise. Les investisseurs souhaitent généralement que leur capital soit utilisé de la manière la plus efficace possible, par exemple pour la mise au point de produits ou la

Photo: sstep / iStock / Getty Images Plus



“Pour concevoir une bonne stratégie de sortie, les jeunes entreprises et les PME doivent considérer quels droits de propriété intellectuelle conviennent à leur entreprise, et à quel stade protéger leurs actifs de propriété intellectuelle”, explique Jag Singh, PDG de Techstars Berlin.

croissance des ventes. Il est donc toujours utile de réfléchir à la chronologie exacte de votre stratégie de propriété intellectuelle.

5. Les entreprises qui s'intéressent aux marchés étrangers doivent toujours effectuer des recherches d'antériorités pour les pays ciblés, afin de déterminer si elles sont libres d'agir sur ces marchés. Ces recherches constituent généralement le moyen le plus simple de réduire les risques liés à l'expansion dans une nouvelle région. Lorsqu'elles sont menées par un expert en propriété intellectuelle, elles peuvent permettre de mieux connaître les concurrents et leur approche. Le cas échéant, ces recherches permettent également de recenser les œuvres du domaine public sur la base desquelles de nouvelles créations ou de nouveaux produits pourront être mis au point. Les PME peuvent bénéficier des informations recueillies dans les bases de données de propriété intellectuelle accessibles au public, telles que PATENTSCOPE et la Base de données mondiale sur les marques de l'OMPI, lorsqu'elles se préparent à une acquisition.

#### **LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN TANT QU'EXERCICE DE RÉPARTITION DES RISQUES**

Les investisseurs dans la phase d'amorçage considèrent le processus d'obtention des droits de propriété intellectuelle comme un exercice de répartition des risques. Pour acquérir des droits de propriété intellectuelle, vous devez être le premier à déposer une demande pour obtenir ces droits, sans quoi vous risquez d'être perdant. La rapidité est essentielle. Sur un marché saturé, l'obtention de droits de propriété intellectuelle vise à réduire au minimum le risque de faire l'objet d'une action en contrefaçon.

Les entreprises souhaitant exploiter les possibilités offertes par la propriété intellectuelle doivent avant tout recenser et quantifier les actifs de propriété

intellectuelle existants (par exemple, le savoir-faire, les listes de clients, les inventions, le site Web, le contenu créatif, etc.), puis comprendre leur valeur et la meilleure manière de les protéger.

Les jeunes entreprises et les PME doivent tirer parti des programmes gouvernementaux de promotion des droits de propriété intellectuelle. De nombreux pays offrent des abattements fiscaux et d'autres déductions liées à la propriété intellectuelle. Pour les jeunes entreprises, ces éléments peuvent déterminer leur capacité d'embaucher un nouvel employé, voire de passer outre une période difficile.

#### **QUATRE RAISONS DE SOLLICITER LES CONSEILS DE PROFESSIONNELS EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

Tout d'abord, un audit de vos actifs de propriété intellectuelle peut être utile afin de recenser les œuvres susceptibles d'être utilisées, voire réutilisées. Il peut également faire apparaître des actifs de propriété intellectuelle utilisés par votre entreprise, mais appartenant à des tiers. Les instruments pour le diagnostic de la propriété intellectuelle (par exemple, [www.wipo.int/ipdiagnostic](http://www.wipo.int/ipdiagnostic)) peuvent aider à lancer ce processus, mais il est presque toujours judicieux d'engager un consultant en propriété intellectuelle à cette fin. Pourquoi? Parce que les actifs de propriété intellectuelle peuvent ne jamais se concrétiser si les procédures pertinentes ne sont pas respectées. Et lorsqu'ils sont acquis, ces actifs peuvent devenir caducs s'ils ne sont pas correctement entretenus ou gérés.

Deuxièmement, les conseils d'un praticien expérimenté en propriété intellectuelle concernant l'utilisation de vos actifs, la protection des actifs non enregistrés ou nouveaux et l'approche à suivre pour servir au mieux votre stratégie de sortie sont la clé du succès. Ces conseils peuvent également servir de point de départ à une discussion avec des investisseurs potentiels, susceptibles d'apporter de la valeur à votre entreprise au-delà des liquidités injectées.

Troisièmement, les lois sur la propriété intellectuelle et leur interprétation ne cessent de changer. Un expert en propriété intellectuelle qualifié comprendra l'incidence de ces changements sur votre entreprise.

Quatrièmement, les jeunes entreprises et les PME doivent également réfléchir à leur approche des litiges, qui peuvent être coûteux mais peuvent presque toujours être évités. De nombreux cabinets d'avocats proposent aux jeunes entreprises et aux PME des formules attrayantes. Certains offrent même des consultations initiales gratuites et des plans de paiement différé.

#### **CE QUE RECHERCHENT LES INVESTISSEURS**

Tout comme les entrepreneurs apprennent des erreurs de leurs prédécesseurs, les investisseurs sont de plus en plus avertis. L'expérience nous a appris l'importance de la diligence raisonnable et la nécessité de s'assurer que les entreprises possèdent ce qu'elles pensent ou disent posséder et sont en mesure d'utiliser leurs actifs de la manière prévue. Nous vérifions les cessions de droits de propriété intellectuelle et validons les mesures de protection des secrets d'affaires, les notifications d'atteinte et les autres politiques internes.

Les conséquences de la concurrence accrue à laquelle sont confrontées les entreprises de notre portefeuille nous apparaissent clairement. Nous comprenons que le nombre d'allégations d'atteintes à leur encontre augmente à mesure que leur notoriété s'accroît. C'est une réalité que les entreprises doivent être capables de gérer.

En tant qu'investisseurs, nous avons appris que si la propriété intellectuelle est un actif précieux, rien ne garantit la valeur financière ni l'utilité du portefeuille d'actifs d'une entreprise. Cela étant, les actifs de propriété intellectuelle renforcent généralement la valeur des entreprises ou ajoutent considérablement à leur valeur réelle ou perçue. Dans le contexte des fusions et acquisitions, ils renforcent la position de négociation de l'entreprise sortante.

Je vous laisse avec deux points à retenir. Premièrement, soyez dynamiques et placez votre stratégie de propriété intellectuelle au cœur de votre stratégie commerciale dès le départ. Établissez une stratégie avant même d'avoir parlé à vos premiers véritables clients. Et deuxièmement, demandez l'avis d'un professionnel qualifié en propriété intellectuelle pour vous assurer que votre stratégie en la matière est adaptée à votre situation et à vos objectifs. Parfois, vous pouvez même obtenir ces conseils gratuitement.

# Financement de l'innovation par la propriété intellectuelle\*

**Alfred Radauer**, Institut technique supérieur IMC, Krems (Autriche)

L'ère de la propriété intellectuelle de ces 30 dernières années s'est caractérisée par une augmentation continue du nombre de dépôts de demandes de brevet et de titre de propriété intellectuelle auprès des principaux offices de propriété intellectuelle et par une utilisation accrue de la propriété intellectuelle par les entreprises. Dans le cadre de la transition vers une économie du savoir, la valeur des entreprises est de plus en plus déterminée par des actifs incorporels tels que le savoir-faire, les marques ou les compétences technologiques.

En 1973, 17% de la valeur des entreprises de l'indice S&P 500 provenait d'actifs incorporels et 83% d'actifs corporels, selon une étude de la banque marchande de propriété intellectuelle américaine Ocean Tomo. Revirement total quarante ans plus tard, puisqu'en 2015 84% de cette valeur dépendait d'actifs incorporels et seulement 16% d'actifs corporels tels que des biens immobiliers.

Il n'est donc pas surprenant que les décideurs s'efforcent de sensibiliser les entreprises à l'importance de la protection des actifs incorporels contre leur utilisation non autorisée ou leur copie illégale par des concurrents. Et pour eux, les droits de propriété intellectuelle constituent le meilleur moyen d'y parvenir. Dès lors, de nombreuses entreprises commencent à comprendre que les droits de propriété intellectuelle sont une forme d'assurance nécessaire. Si, pour beaucoup, cela peut suffire, ce point de vue un peu étriqué ne rend pas compte des possibilités d'utiliser les droits de propriété intellectuelle de manière anticipative pour financer de nouvelles innovations et générer de nouvelles sources de revenus.

## **COMMENT LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE PEUT AIDER À OBTENIR UN FINANCEMENT**

Les investisseurs se concentrent sur les décisions visant à maximiser la valeur des actions de l'entreprise. Ainsi, ils privilégient habituellement la prise de participation moyennant l'achat d'actions, ou l'endettement, moyennant l'octroi de prêts. On peut également considérer que les subventions à la recherche et le développement (R-D) participent aussi au financement des sociétés. Dans chaque cas de figure, les droits de propriété intellectuelle peuvent jouer un rôle important dans la mobilisation de capitaux et le financement de l'innovation.

\*Le présent article s'inspire du Chapitre 16 (*Financer l'innovation par la propriété intellectuelle*) de l'Indice mondial de l'innovation 2020.

## PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CAPITAL SOCIAL

Dans le cas de participations au capital, la propriété intellectuelle peut jouer un rôle crucial s'agissant d'obtenir des fonds et de susciter l'intérêt des investisseurs. Les droits de propriété intellectuelle tels que les brevets sont importants pour les startups qui cherchent à attirer du capital-risque.

De nombreuses études montrent que les capital-risqueurs sont davantage susceptibles de financer les entreprises qui misent sur la propriété intellectuelle. Celles-ci présentent plusieurs atouts pour les investisseurs. Premièrement, les startups – qui n'ont généralement pas de gros volumes de vente – peuvent prouver que leurs idées ont de la valeur dans la mesure où elles ont satisfait aux critères de brevetabilité lors de l'examen des demandes de brevet. Deuxièmement, les brevets offrent l'assurance que les inventions ayant présidé à la création d'une startup ne pourront pas être copiées facilement par d'autres entreprises. Troisièmement, si la startup fait faillite, il reste les brevets, qui peuvent être vendus ou concédés sous licence à des tiers, ce qui limite les pertes éventuelles pour les investisseurs. Et quatrièmement, les brevets peuvent permettre à la startup de se distinguer et d'attirer l'attention des investisseurs.

L'intérêt des différents droits de propriété intellectuelle en termes de financement dépend du secteur considéré. Dans le secteur des sciences de la vie ou d'autres industries de haute technologie par exemple, les brevets constituent les garants de la création, de la croissance et de la pérennité des entreprises. Dans d'autres secteurs où l'image de l'entreprise est particulièrement importante, les droits attachés aux marques peuvent prendre le pas. Et, dans certains cas, c'est tout le modèle d'affaires qui peut être fondé sur les droits de propriété intellectuelle. Prenez par exemple le franchisage, qui est une modalité parmi d'autres de commercialisation de la propriété intellectuelle.

## DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET FINANCEMENT PAR L'EMPRUNT

Les droits de propriété intellectuelle peuvent également jouer un rôle dans le financement par emprunt, en servant de garantie pour des prêts. Bien que l'utilisation des droits de propriété intellectuelle pour souscrire à des emprunts s'inscrive dans la même logique que dans le cas de la participation au capital des entreprises, elle est beaucoup moins courante. Pour autant, ce marché peut réserver des surprises. Certains estiment que les prêteurs–risque, tels que la Silicon Valley Bank et d'autres bailleurs de fonds non institutionnels spécialisés, fournissent un apport d'environ 5 milliards de dollars É.-U. par an aux startups. Cependant, d'autres observateurs considèrent que l'utilisation des brevets comme garantie pour accéder au financement par l'emprunt est purement anecdotique. Ces points de vue peuvent être interprétés de deux manières. Premièrement, l'utilisation de la propriété intellectuelle dans le financement par l'emprunt peut effectivement être envisagée. Deuxièmement, elle peut également

Image: OMPI / Hassink





**“L’intérêt des différents droits de propriété intellectuelle en termes de financement dépend du secteur considéré.”**

soulever des difficultés, ce qui explique les perspectives restreintes de ce type de financement. Cela dit, il est manifestement nécessaire d’approfondir les recherches et de recueillir davantage de données sur les garanties adossées à des titres de propriété intellectuelle pour le financement des entreprises par l’endettement.

Les difficultés d’accès au financement ont incité certains gouvernements à promouvoir le financement par emprunt adossé à des titres de propriété intellectuelle. La Chine, par exemple, met en œuvre des programmes étatiques qui encouragent l’utilisation des droits de propriété intellectuelle comme garantie moyennant subventionnement des taux d’intérêt, fonds bancaires spécifiques et directives et outils d’évaluation pour réduire le risque de prêt. Entre 2018 et septembre 2019, des rapports indiquent que dans la seule province du Guangdong des prêts garantis par des brevets d’une valeur de quelque 30 milliards de RMB (plus de 4 milliards de dollars É.-U.) ont été accordés, des “milliers” d’entreprises ayant bénéficié de ces dispositifs.

“La propriété intellectuelle diffère des biens immobiliers en ce que sa valeur est propre au contexte.”

### LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS LE CONTEXTE DES SUBVENTIONS À LA R-D

Bien que souvent négligés, les droits de propriété intellectuelle peuvent être utiles pour obtenir des subventions publiques à la R-D. On constate ici que la gestion des droits de propriété intellectuelle s'articule autour de deux grands axes.

D'une part, de nombreux programmes gouvernementaux de subventions à la R-D sont conditionnés au dépôt de demandes de brevet ou d'autres titres de droits de propriété intellectuelle sur les fruits de la recherche. Les États veulent encourager les recherches qui débouchent sur la commercialisation de produits et de services, sur lesquels il est requis de détenir des droits de propriété intellectuelle. Cependant, les responsables politiques comme les chefs d'entreprise doivent se pencher attentivement sur la manière dont ces régimes de subventions sont conçus et reconnaître qu'un droit de propriété intellectuelle demandé n'est pas la même chose qu'un résultat de R-D commercialisable. De fait, des efforts de R-D complémentaires considérables sont souvent nécessaires pour atteindre, et dépasser, le stade du prototype après le dépôt d'une demande de brevet d'invention.

D'autre part, les subventions aux consortiums de recherche, en particulier lorsqu'ils sont transnationaux, connaissent une popularité croissante. Dans le cadre du financement de la R-D menée par les consortiums, la propriété intellectuelle réside dans les contrats (ou les ententes) qui régissent les consortiums. Dans ce cas, les participants doivent connaître les conditions d'utilisation ou de partage de la propriété intellectuelle en amont (ce que chaque partie apporte au projet), c'est-à-dire ce que chaque contributeur peut en faire ou non. De même, il doit y avoir accord sur la manière dont les

Photo: MicroStockHub / E+ / Getty Images



“Il existe de nombreuses possibilités pour les entreprises d'utiliser la propriété intellectuelle pour financer l'innovation simplement en considérant les droits de propriété intellectuelle non seulement comme une police d'assurance, mais plus largement comme un outil de financement”, explique Alfred

résultats de la recherche mis au point conjointement et convertis en brevets, par exemple (la propriété intellectuelle en aval), doivent être partagés entre les partenaires. Cette forme de gestion de la propriété intellectuelle nécessite l'enregistrement et le dépôt de demandes de droits de propriété intellectuelle ainsi qu'une réflexion stratégique et des compétences en matière de négociation lors de la conclusion des contrats de consortium. Les avantages potentiels, notamment la création de réseaux, l'accès à des financements supplémentaires et le savoir-faire des partenaires du consortium, ainsi que l'acquisition de connaissances, peuvent aller bien au-delà des clauses juridiques officielles de ces contrats.

### **MARCHÉS ET BOURSES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – UNE SOURCE DE FINANCEMENT POUR L'INNOVATION?**

Si la propriété intellectuelle peut être utilisée à la fois pour le financement par actions et par emprunt, peut-elle être utilisée pour tirer parti des possibilités de financement sur les places de marché, de la même manière que les entreprises utilisent les bourses d'actions ou d'obligations pour le financement des investissements?

Les termes "actif" et "propriété" suggèrent que les titres de propriété intellectuelle partagent un certain nombre de caractéristiques avec les titres financiers et qu'il y a une offre croissante d'actifs de propriété intellectuelle, ce qui suggère à son tour une certaine forme de liquidité (à savoir qu'il est facile de trouver des acheteurs et des vendeurs pour transformer les actifs de propriété intellectuelle en espèces à des prix de marché bien définis). Même si la titularité des droits de propriété intellectuelle n'est pas cédée, il existe des signes flagrants (principalement au niveau bilatéral) que la concession de licences est pour de nombreuses entreprises un moyen de plus en plus important de lever des fonds.

La réponse à cette question est qu'il peut en effet y avoir des opportunités, mais que la situation est complexe et appelle une réflexion nuancée.

L'une des principales difficultés rencontrées pour développer les marchés d'actifs de propriété intellectuelle réside dans le fait que toutes les licences de brevet/de propriété intellectuelle ne sont pas identiques. En effet, il existe deux cas de figure différents : les licences dites "bâton" et les licences dites "carotte".

- On parle de licence bâton lorsqu'une entreprise utilise déjà une technologie et que le titulaire des droits de propriété intellectuelle sous-jacents (une autre entreprise) souhaite que cette entreprise prenne une licence. Ces licences, également connues sous le nom

de licences d'exécution, reposent en grande partie sur l'introduction ou la menace d'une action en justice contre les contrefacteurs présumés. C'est ce type de licences qui entre en jeu dans les discussions sur les marchés de monétisation ou de courtage des brevets et autres titres de propriété intellectuelle.

- On parle de licence "carotte" lorsque les parties cherchent activement à se procurer sous licence des connaissances ou des technologies qui les intéressent. Cela implique souvent la concession de licences de brevets, de savoir-faire ou de technologies. Ce type de licence implique un transfert de technologie.

Cette distinction est importante car les deux types de licences présentent des caractéristiques et des besoins potentiels en matière d'aides publiques différents – même si les frontières entre les deux marchés sont, dans une certaine mesure, floues.

### **QUESTIONS COMMUNES À TOUTES LES FORMES DE FINANCEMENT ADOSSÉES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

En général, les marchés de licences bâton et carotte ne sont pas très liquides. Les licences carotte sont moins fréquentes que les licences d'exécution. L'une des difficultés communes à tous les types de financement par la propriété intellectuelle, qu'il s'agisse d'emprunt ou d'actionariat, réside dans l'évaluation.

La propriété intellectuelle diffère des biens immobiliers en ce que sa valeur est propre au contexte. Par exemple et par définition, un brevet protège une seule invention, de sorte que les brevets ne sauraient être assimilés à une matière première uniforme, comme le minerai de fer. En outre, la valeur d'un même titre de propriété intellectuelle peut varier selon les entreprises. Un portefeuille de propriété intellectuelle peut être précieux pour une entreprise compte tenu de sa technologie ou de sa position sur le marché alors même qu'il pourrait être dénué de valeur pour une autre. Un élément de propriété intellectuelle insignifiant en soi s'avère très précieux dès lors qu'il s'inscrit dans le cadre d'un portefeuille. Il n'existe pas de méthode standard universellement acceptée d'évaluation de la propriété intellectuelle.

Les difficultés liées à l'évaluation, à la liquidité et à l'application des droits de propriété intellectuelle constituent également des obstacles majeurs à l'utilisation de la propriété intellectuelle comme garantie dans le cadre du financement par emprunt. Il existe également des obstacles propres au financement par emprunt basé sur la propriété intellectuelle, tels que la réglementation bancaire. Des normes telles que Bâle III définissent un

“Les actifs de propriété intellectuelle étant propres à une société donnée opérant sur un marché spécifique, il est impératif que toutes les approches et stratégies proposées tiennent compte des particularités liées au contexte.”

cadre strict concernant le montant des fonds propres qu'une banque doit posséder pour faire face aux risques associés à certains types de garanties. La propriété intellectuelle peut ne pas répondre à ces critères. Tandis que les capital-risqueurs prennent en considération l'entreprise et ses perspectives d'avenir dans leur ensemble, les organismes de prêt se contentent d'évaluer la garantie, à savoir la propriété intellectuelle. Il s'agit peut-être d'un facteur important pour expliquer pourquoi le financement de la propriété intellectuelle par acquisition d'actions est actuellement plus répandu que le financement par l'emprunt, qui reste peu développé.

#### RECOMMANDATIONS

Il existe pour les entreprises de nombreuses possibilités d'utiliser la propriété intellectuelle pour financer l'innovation simplement en considérant les droits de propriété intellectuelle non seulement comme une police d'assurance, mais plus largement comme un outil de financement. Une bonne compréhension du fonctionnement du système de la propriété intellectuelle, de la valeur potentielle des différents types d'actifs intellectuels et des droits de propriété intellectuelle que détient une entreprise, ainsi que d'excellentes compétences en matière de gestion de la propriété intellectuelle, sont les clés du succès. S'il est évident que certaines formes de financement par la propriété intellectuelle sont assez difficiles à mettre en œuvre, d'autres – comme la propriété intellectuelle dans les contrats de consortiums – représentent un potentiel inexploité.

Dans ce contexte, une série de mesures peut être recommandée aux responsables politiques et aux chefs d'entreprise. Il s'agit notamment d'encourager le recours aux audits de propriété intellectuelle par les entreprises afin de les sensibiliser à la valeur de leurs droits de propriété intellectuelle. Elles comprennent également la mise en œuvre d'initiatives visant à améliorer le savoir-faire des intermédiaires (financiers), en particulier en ce qui concerne l'utilisation des droits de propriété intellectuelle dans des contextes de collaboration. Les mesures visant à améliorer les marchés financiers de la propriété intellectuelle doivent être élaborées avec soin pour éviter tout échec. Il est peu probable que de simples marchés électroniques soient en mesure de traiter la complexité des droits de propriété intellectuelle en tant que catégorie spécifique d'actifs. En définitive, comme les actifs de propriété intellectuelle sont propres à une société donnée opérant sur un marché spécifique, il est impératif que toutes les approches et stratégies proposées tiennent compte des particularités liées au contexte.

# Principaux aspects de la propriété intellectuelle pour les petites entreprises

**Phil Wadsworth**, conseiller principal au Conseil de l'innovation, ancien conseil en brevets principal chez Qualcomm Inc., et **Jennifer Brant** et **Peter Brown**, Conseil de l'innovation

“Les PME sont un pilier essentiel de l'économie mondiale.”



Photo : pixdeluxe / E+ / Getty Images

Pour protéger et gérer leurs actifs intellectuels et tirer pleinement parti de leur valeur potentielle, les PME peuvent s'appuyer sur tout un éventail de droits de propriété intellectuelle, notamment les brevets, les secrets d'affaires, le droit d'auteur, les droits sur les dessins et modèles et les marques.

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont essentielles dans une économie de l'innovation en constante expansion. Elles créent de nouvelles technologies et améliorent significativement celles qui existent déjà. Elles conçoivent, fabriquent et commercialisent des produits qui intègrent ces technologies nouvelles ou améliorées et, ce faisant, génèrent des emplois bien rémunérés. Pour toutes ces raisons, les PME sont un pilier essentiel de l'économie mondiale. Elles représentent actuellement 90% des entreprises et emploient près de 70% de la population active dans le monde, selon une enquête du programme SCORE de l'OIT réalisée en 2020.



L'importance cruciale des PME pour les économies nationales est claire : la question est de savoir comment garantir leur succès. Informer les petites entreprises des modalités de protection et de gestion de leurs actifs de propriété intellectuelle est une première étape décisive.

Certes, la protection des droits de propriété intellectuelle n'est pas une tâche facile. Dans de nombreux cas, les technologies mises au point par les PME sont le fruit de collaborations avec d'autres entités, notamment des organismes publics, des universités ou d'autres entreprises, ce qui soulève des problèmes complexes.

Heureusement, pour exploiter la valeur potentielle de leurs actifs de propriété intellectuelle, les PME peuvent compter sur toute une série de droits de propriété intellectuelle. Ceux-ci comprennent les brevets, les secrets d'affaires (notamment le savoir-faire), le droit d'auteur, les droits relatifs aux dessins et modèles et les marques.

### **PROTECTION DES INVENTIONS PAR BREVET**

Les brevets sont indispensables pour protéger les fruits de la recherche-développement (R-D). Grâce aux droits attachés aux brevets, une PME peut empêcher des tiers d'utiliser l'invention brevetée dans leurs produits. Elle peut également prendre sous licence sa technologie pour conserver sa liberté d'exploitation sur un marché et elle peut générer des recettes grâce aux redevances tirées de la concession de licences relatives à ces technologies à d'autres organisations.

Dans le cadre des activités de R-D, il est essentiel de mettre en place dès le départ des programmes internes pour administrer les démarches relatives à la création d'une invention, à l'obtention de la protection par brevet ainsi qu'à la gestion et au maintien en vigueur du portefeuille de brevets correspondant.

Les équipes de R-D doivent être conscientes de la nécessité de préserver le caractère confidentiel de leurs travaux techniques, car toute divulgation publique d'une invention avant le dépôt d'une demande de brevet en compromet la brevetabilité.

Les équipes de R-D doivent aussi être conscientes qu'il importe de consigner chaque étape de leur travail, de la conception de l'idée à l'exécution effective de l'invention (première application). Cette documentation est indispensable en cas de litige portant sur l'identité de l'inventeur ou du propriétaire légitime de la technologie.

En plus de ce processus de documentation rigoureux, les entreprises doivent établir une procédure de divulgation et d'évaluation de l'invention. Cette étape comprend

généralement un formulaire de divulgation décrivant les principales caractéristiques de l'invention avec suffisamment de détail pour permettre à d'autres chercheurs d'évaluer l'intérêt d'une éventuelle protection par brevet. Idéalement, le processus est suivi de près par une équipe d'évaluation constituée de techniciens expérimentés et d'un conseil en propriété intellectuelle, qui déterminent les meilleures options afin de protéger l'invention (par exemple, au moyen d'un brevet ou du secret d'affaires). Cette équipe étudiera les éventuelles similitudes entre l'invention et d'autres technologies et cherchera à savoir si d'autres sociétés seraient susceptibles l'utiliser. Par exemple, s'agit-il d'une avancée majeure dont les autres acteurs dépendront pour rester compétitifs? L'équipe étudiera aussi la taille du marché potentiel de l'invention (en particulier si la concession de licences de brevet fait partie du plan de développement) et les endroits où les produits qui l'intègrent seront vendus et fabriqués.

Enfin, il est conseillé aux PME d'établir un programme stratégique axé sur la gestion et le développement de leur portefeuille de brevets. Ces programmes peuvent être administrés par des conseils en brevet ou par une équipe technique ou commerciale interne. Étant donné qu'un brevet n'est opposable que dans le pays qui l'a délivré, et que les taxes de maintien en vigueur sont payables tout au long de sa durée de validité, un tel programme aide à déterminer où il y a lieu de demander la protection et pour combien de temps. Ces variables dépendront du marché cible et de la longévité de l'invention intégrée dans un produit. Si les procédures de délivrance de brevet peuvent être onéreuses pour les PME, le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) administré par l'OMPI constitue une option économique pour demander une protection par brevet dans plusieurs pays simultanément. Par exemple, en déposant une demande internationale unique selon le PCT, un déposant peut reporter de deux ans et demi le paiement de taxes de dépôt relatives à la demande internationale qui peuvent représenter un montant important, ce qui lui laisse le temps d'estimer la valeur commerciale de l'invention. En outre, un nombre croissant de pays proposent aux PME des réductions des taxes pour rendre la procédure plus abordable.

### **SECRETS D'AFFAIRES**

Les PME ont également la possibilité de protéger leurs innovations et autres informations confidentielles au titre du secret d'affaires.

La plupart des pays prévoient une protection juridique pour les renseignements confidentiels, notamment les secrets d'affaires. C'est pourquoi un programme axé sur la protection du secret d'affaires complète avantageusement le programme de protection par brevet et joue un rôle



Photo: gradyreece / E+ / Getty Images

Le rôle crucial joué par les PME dans les économies nationales est évident. La question est de savoir comment contribuer à leur réussite. Une première étape cruciale consiste à sensibiliser les petites entreprises à la propriété intellectuelle.

essentiel dans toute stratégie d'entreprise en matière de propriété intellectuelle. Les secrets d'affaires sont un type de droit non enregistré, ce qui signifie qu'il n'y a aucune formalité à accomplir auprès d'un office de la propriété intellectuelle pour les protéger.

Les programmes axés sur les secrets d'affaires recensent les informations techniques et commerciales confidentielles et veillent à ce que des accords de non-divulgence soient en place lorsque ces informations sont communiquées à des partenaires, fournisseurs ou autres intervenants potentiels. Ils garantissent aussi que les contrats de travail contiennent des clauses obligeant les salariés à préserver la confidentialité de toute information technique ou commerciale sensible à laquelle ils ont accès dans le cadre de leur travail.

Seules les informations écrites véritablement confidentielles doivent être consignées comme telles. Il peut être tentant d'apposer une mention de confidentialité sur tous

les documents, mais un programme de confidentialité trop large peut rendre les informations véritablement confidentielles non protégeables. Il est par conséquent extrêmement important de distinguer les informations confidentielles des informations non confidentielles.

Un programme axé sur les secrets d'affaires veille aussi à ce que seuls les employés qui ont besoin de connaître les informations confidentielles pour exercer leurs activités puissent y avoir accès. Cette précaution réduit le risque de divulgation de ces informations à l'extérieur de l'entreprise.

Une étroite coordination entre les activités relatives aux secrets d'affaires et à la protection par brevet est essentielle, notamment car certaines inventions seront mieux protégées en tant que secrets d'affaires, tandis que d'autres, potentiellement brevetables, devront aussi être traitées en tant que secrets d'affaires jusqu'à ce que les demandes de brevet les concernant soient déposées.



Photo: SDI Productions / E+ / Getty Images

Les PME collaborent souvent entre elles pour acquérir des capitaux, participer à des activités de R-D, mettre des produits sur le marché ou concéder sous licence leurs technologies brevetées. Les titulaires de droits de propriété intellectuelle doivent avoir une idée claire de la valeur des actifs de propriété intellectuelle qu'ils apportent à ces collaborations.

## **DROIT D'AUTEUR ET CONTENUS CRÉATIFS**

Les PME doivent aussi étudier de près la manière dont la protection au titre du droit d'auteur peut soutenir leur activité. Le droit d'auteur, qui permet au titulaire d'empêcher des tiers de copier les œuvres protégées sans autorisation, couvre un large éventail de créations originales, notamment les programmes d'ordinateur et les supports promotionnels.

Le droit d'auteur est immédiat et naît automatiquement dès la création d'une œuvre originale. Autrement dit, l'enregistrement n'est généralement pas nécessaire. Toutefois, il est judicieux d'apposer une mention de réserve du droit d'auteur sur toute œuvre de création diffusée par l'entreprise. L'entreprise informe ainsi le public de son intention de faire valoir son droit d'auteur, ce qui implique que l'auteur présumé d'une atteinte ne peut affirmer qu'il ignorait que l'œuvre était protégée. Bien qu'il n'y ait pas d'exigence formelle d'enregistrer le droit d'auteur, l'enregistrement volontaire peut exister dans certains pays tandis que, dans d'autres, l'enregistrement peut être nécessaire pour faire valoir ces droits. Il est par conséquent conseillé de demander un avis juridique à un spécialiste sur cette question.

Par ailleurs, une PME peut avoir recours à un système d'horodatage numérique afin de prouver qu'une œuvre avait déjà été créée, et que le créateur était en sa pos-

session, à une heure et une date précises. Ces services sont abordables et faciles à utiliser.

## **MARQUES ET IMAGE DE MARQUE**

Les PME peuvent aussi tirer des avantages notables de la création d'un solide programme axé sur les marques, avec le soutien des équipes chargées de la commercialisation.

Les marques sont au cœur de tout programme axé sur l'image de marque. Elles contribuent à instaurer une relation de confiance avec les consommateurs, permettent aux entreprises de différencier leurs biens et services de ceux de leurs concurrents et d'asseoir leur réputation commerciale.

Les marques offrent une protection uniquement sur les marchés où elles sont enregistrées. C'est pourquoi les équipes chargées de la commercialisation doivent travailler en étroite collaboration avec les spécialistes des marques pour déterminer la disponibilité d'une marque sur les marchés cibles. En matière de gestion des droits attachés à la marque, il est judicieux de créer des directives internes pour garantir l'usage approprié des marques sur les produits et services et les supports promotionnels, en particulier pour éviter qu'ils ne deviennent des termes génériques, lesquels sont inopposables.

“Les droits de propriété intellectuelle permettent aux PME de protéger leurs innovations techniques tout en conservant la souplesse nécessaire à l’optimisation de leurs activités commerciales.”

Le système de Madrid concernant l’enregistrement international des marques offre une solution pratique et économique pour l’enregistrement et, ultérieurement, la gestion des marques dans un maximum de 124 pays en déposant une demande unique.

À nouveau, ces droits étant privés, il incombe au titulaire de la marque de repérer tout comportement abusif ou toute atteinte à ces droits. Une procédure d’application des droits attachés aux marques doit être engagée devant un tribunal du pays dans lequel l’atteinte a eu lieu et conformément aux lois nationales relatives aux marques, qui prescrivent généralement l’apposition sur les produits et services d’une mention indiquant qu’ils font l’objet d’une marque enregistrée. Les PME doivent remplir ces exigences pour maximiser les dommages-intérêts qui leur seront alloués en cas d’atteinte à leurs droits.

#### **DROITS DE DESSINS ET MODÈLES**

Les PME peuvent aussi renforcer leur image de marque et leur réputation commerciale grâce aux dessins et modèles. L’esthétique est un facteur déterminant pour le succès commercial de tout produit et doit retenir l’attention de toute entreprise. Le design ajoute de la valeur marchande à un produit et lui permet de se démarquer. Les PME peuvent protéger leur investissement dans l’amélioration visuelle de leurs produits grâce aux droits de dessins et modèles, qui peuvent également être protégés par brevet dans certains pays. Les droits de dessins et modèles protègent l’aspect ornemental d’un produit, notamment son apparence, sa forme et sa couleur. Pour les PME, le dépôt d’une demande de protection d’un dessin ou modèle dans différents pays, et la gestion ultérieure de ces droits, peut représenter une réelle difficulté. Le système de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels offre un mécanisme international unique permettant d’obtenir, de gérer et de renouveler facilement et rapidement les droits de dessins et modèles simultanément dans plus de 90 pays moyennant le dépôt d’une seule demande internationale.

#### **LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON**

Comme indiqué précédemment, il est de la responsabilité des PME de lutter contre toute atteinte à leurs droits. Quelles sont leurs options? S’il est clair qu’une atteinte a été portée à ses droits de propriété intellectuelle, la PME peut même être en mesure de transformer la situation en une opportunité de développement commercial. Comment? En négociant un contrat de licence. À défaut, l’entreprise peut faire valoir ses droits devant un tribunal. Pour commencer, il convient d’obtenir un avis juridique spécialisé. Dans certains pays, l’apposition sur un produit d’une mention de réserve des droits de propriété intellectuelle peut permettre à la PME de maximiser les dommages-intérêts si le tribunal rend une décision en sa faveur.

Dans ce cas, la période prise en considération pour le calcul des dommages-intérêts commence à courir dès le début de l'atteinte à la marque plutôt qu'à partir de la notification du contrevenant.

Lorsque les ventes sont menacées par les importations de marchandises pirates ou de contrefaçon, on peut demander aux douanes de retenir les marchandises suspectes à la frontière, dans l'attente d'une action en contrefaçon. Dans le cas d'une contrefaçon ou d'un piratage à l'échelle commerciale, l'application des droits dans le cadre d'une procédure civile peut se révéler inefficace, d'où la nécessité de saisir les services de police ou d'inspection.

### **COLLABORATIONS**

Les PME collaborent souvent avec des tiers pour obtenir des capitaux, participer à des activités de R-D, mettre des produits sur le marché ou concéder sous licence leur technologie brevetée. De telles collaborations font généralement appel aux droits de propriété intellectuelle.

Lors des négociations, les titulaires de droits doivent être bien au fait de la valeur des actifs de propriété intellectuelle qu'ils investissent dans la collaboration. Une évaluation indépendante de ces actifs permet de se faire une idée plus précise et, potentiellement, d'augmenter le montant du financement ou de l'investissement qui leur sera alloué. Un nombre croissant de sociétés utilisent les actifs de propriété intellectuelle comme garantie. Cette option peut dégager de nouvelles pistes de financement pour les PME, mais elle comporte aussi le risque de perdre les actifs les plus importants de la société en cas de non-remboursement. De la même manière, lorsqu'elles concèdent des licences sur des actifs de propriété intellectuelle, les PME doivent veiller à ne pas grever de manière permanente leur brevet avec telle ou telle licence, ce qui en diminue la valeur (par exemple, en cas de faillite).

### **RECHERCHES SUBVENTIONNÉES À L'AIDE DE FONDS PUBLICS**

De nombreuses PME signent des contrats avec des établissements universitaires publics pour soutenir leurs activités de R-D. Ces relations peuvent générer des avantages notables; cependant, les PME doivent prendre en considération certains facteurs avant de se lancer.

Premièrement, elles doivent être au fait des politiques publiques en matière de titularité et de gestion de la propriété intellectuelle découlant du projet. Les PME doivent veiller à pouvoir utiliser librement cette propriété intellectuelle, que ce soit par cession des droits ou concession de licence. Cette analyse doit prévoir une stratégie de sortie et la possibilité que la propriété intellectuelle soit utilisée par un acquéreur.

Deuxièmement, les PME doivent veiller à ce que les contrats de collaboration en R-D portent sur toutes les formes de propriété intellectuelle, afin de disposer de tous les droits nécessaires à la commercialisation de l'invention. Par exemple, si un procédé de fabrication unique a été créé dans le cadre de la collaboration, la PME pourrait vouloir le désigner par son nom. Si ce procédé de fabrication est protégé par une marque, la PME devra avoir le droit de l'utiliser sur ses supports promotionnels.

Troisièmement, le contrat doit soigneusement définir le champ d'application de la licence, sa durée, les produits couverts, etc., pour que le preneur de licence puisse fabriquer, utiliser et vendre les produits en question.

Quatrièmement, les parties aux contrats de recherches subventionnées par des fonds publics doivent s'entendre sur la manière de traiter toute amélioration du produit sous licence et permettre aux parties d'avoir un accès suffisant à toute propriété intellectuelle contenue dans ces améliorations.

### **CONCLUSIONS**

Divers types de droits de propriété intellectuelle permettent aux PME de protéger leurs innovations techniques tout en conservant la souplesse nécessaire à l'optimisation de leurs activités commerciales. Pour tirer le meilleur parti des droits de propriété intellectuelle, il est essentiel que les PME mettent en place dès le début un programme axé sur la protection de la propriété intellectuelle rigoureux et stratégique. Ce type de démarche élargit considérablement les possibilités et options disponibles. Grâce aux droits de propriété intellectuelle, les PME peuvent poser des limites claires qui facilitent la collaboration, la commercialisation ainsi que la prise de décision à toutes les étapes du développement de l'entreprise.

Pour démarrer, veuillez consulter l'outil de diagnostic de propriété intellectuelle de l'OMPI à l'adresse suivante : [www.wipo.int/ipdiagnostic/](http://www.wipo.int/ipdiagnostic/).





34, chemin des Colombettes  
Case postale 18  
CH-1211 Genève 20  
Suisse

Tél.: +41 22 338 91 11  
Tlcp.: +41 22 733 54 28

Les coordonnées des bureaux extérieurs  
de l'OMPI sont disponibles à l'adresse  
[www.wipo.int/about-wipo/fr/offices](http://www.wipo.int/about-wipo/fr/offices)

Le **Magazine de l'OMPI** est une publication trimestrielle distribuée gratuitement par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), sise à Genève (Suisse). Il se propose de faciliter la compréhension des droits de propriété intellectuelle et du travail de l'OMPI dans le public et n'est pas un document officiel de l'OMPI.

Les appellations et la présentation des données qui figurent dans cette publication n'impliquent de la part de l'OMPI aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles des États membres ou du Secrétariat de l'OMPI.

La mention d'entreprises particulières ou de produits de certains fabricants n'implique pas que l'OMPI les approuve ou les recommande de préférence à d'autres entreprises ou produits analogues qui ne sont pas mentionnés.

Pour tout commentaire ou toute question, s'adresser à l'éditeur:  
[WipoMagazine@wipo.int](mailto:WipoMagazine@wipo.int).

Pour commander une version imprimée du Magazine de l'OMPI, s'adresser à  
[publications.mail@wipo.int](mailto:publications.mail@wipo.int).

Publication de l'OMPI N° 121(F)  
ISSN 1992-8726 (imprimé)  
ISSN 1992-8734 (en ligne)