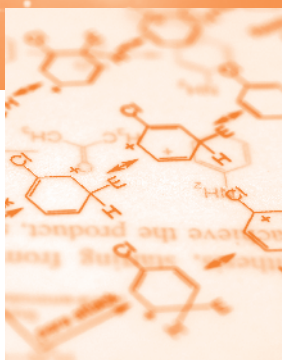


De l'idée à l'entreprise

Guide de la propriété intellectuelle à
l'intention des jeunes entreprises



Série "La propriété intellectuelle
au service des entreprises"
Numéro 6


OMPI
ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

**Publications de la série
“La propriété intellectuelle au service des
entreprises” :**

1. Créer une marque :

initiation aux marques pour les petites et moyennes entreprises.

Publication OMPI n° 900.1

2. La beauté est dans la forme :

initiation aux dessins et modèles industriels pour les petites et moyennes entreprises.

Publication de l'OMPI n° 498.1

3. Inventer le futur :

initiation aux brevets pour les petites et moyennes entreprises. Publication de l'OMPI n° 917.1

4. Expression créative :

initiation au droit d'auteur et aux droits connexes pour les petites et moyennes entreprises.

Publication de l'OMPI n° 918

5. En bonne compagnie :

gestion des questions de propriété intellectuelle en matière de franchisage.

Publication de l'OMPI n° 1035

6. De l'idée à l'entreprise :

guide de la propriété intellectuelle à l'intention des jeunes entreprises. Publication de l'OMPI n° 961

Toutes les publications peuvent être téléchargées gratuitement à l'adresse suivante :

www.wipo.int/publications

De l'idée à l'entreprise

Guide de la propriété intellectuelle à
l'intention des jeunes entreprises

Série "La propriété intellectuelle
au service des entreprises"
Numéro 6



La présente œuvre est publiée sous la licence Creative Commons – Attribution 4.0 International.

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

Proposition de citation : OMPI (2021). *De l'idée à l'entreprise : Guide de la propriété intellectuelle à l'intention des jeunes entreprises*. Genève : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Les adaptations, traductions et œuvres dérivées ne peuvent en aucun cas arborer l'emblème ou le logo officiel de l'OMPI, sauf si elles ont été approuvées et validées par l'OMPI. Pour toute demande d'autorisation, veuillez nous contacter via le site Web de l'OMPI.

Pour toute œuvre dérivée, veuillez ajouter la mention ci-après : "Le Secrétariat de l'OMPI décline toute responsabilité concernant la modification ou la traduction du contenu original."

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/4.0>.

Tout litige découlant de la présente licence qui ne peut pas être réglé à l'amiable sera soumis à l'arbitrage, conformément au règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) en vigueur. Toute sentence rendue à l'issue d'un arbitrage s'impose aux Parties et règle définitivement leur différend.

Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent 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.

© OMPI, 2021

Première publication : 2021

Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
34, chemin des Colombettes
Case postale 18
CH-1211 Genève 20
Suisse

ISBN: 978-92-805-3278-4

DOI: 10.34667/tind.44181



Attribution 4.0 IGO
(CC BY 4.0)

Couverture: Getty Images / metamorworks,
Taste Nawarat et teekid

Imprimé en Suisse

Table des matières

Remerciements	5	Se lancer à l'international	30
Sigles	6	Demandes de brevet à l'étranger	31
Introduction	7	Demandes d'enregistrement de marques à l'étranger	35
Questions traitées dans le présent guide	8	Demandes d'enregistrement de dessins et modèles industriels à l'étranger	37
Qu'entend-on par "propriété intellectuelle" ?	8	Obtenir la protection du droit d'auteur à l'étranger	40
Entreprise génératrice ou consommatrice de propriété intellectuelle	11	Autres stratégies d'exploitation de la propriété intellectuelle	41
Comprendre le niveau de maturité technologique	12	Concession de licences	42
Modèle d'affaires et plan d'activité	16	Cession	47
Protéger votre innovation	17	Accès au financement	47
Obtenir des droits de brevet	18	Valorisation de l'entreprise	51
Garantir la protection des secrets d'affaires	21	Attirer des partenaires et des collaborateurs	54
Protection par le droit d'auteur	22	Gestion des risques	56
Distinguer votre produit sur le marché	23	Clarifier les droits de propriété et d'utilisation	57
Obtenir un droit de marque	24	Prévenir les litiges	59
Noms de domaine	26	Éviter le gaspillage de temps et de ressources	63
Obtenir un droit de dessin ou modèle	28		

**Utilisation des bases de données
de propriété intellectuelle 64**

Bases de données sur les brevets 65

Bases de données sur les marques
et les dessins et modèles 69

Droit d'auteur 70

Noms de domaine 70

Audit de propriété intellectuelle 71

**Annexe 1 : Prestataires
de services 75**

Annexe 2 : Ressources 79

Remerciements

La première mouture du présent guide a été établie par Omer Hiziroglu, directeur exécutif chez TLS.IP, Istanbul (Turquie). Les membres ci-après du personnel de l'OMPI ont revu le texte ou apporté des contributions écrites: Tetyana Badoud, juriste principale, Division juridique du système de Madrid; Brian Beckham, chef de la Section du règlement des litiges relatifs à l'Internet, Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI; Matthew Bryan, directeur de la Division juridique et des relations avec les utilisateurs du PCT, Département des affaires juridiques et internationales du PCT; Andrew Czajkowski, directeur de la Division de l'appui à la technologie et à l'innovation; Irene Kitsara, administratrice chargée de l'information en matière de propriété industrielle, Division de l'appui à la technologie et à l'innovation; Allison Mages, chef de la Section de la commercialisation de la propriété intellectuelle, Division de la propriété intellectuelle pour les entreprises; Hiroshi Okutomi, chef de la Section des affaires juridiques de La Haye, Service d'enregistrement de La Haye; Marie Paule Rizo, chef de la Section des politiques et des services consultatifs en matière de législation, Département des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques; et Michele Woods, directrice de la Division du droit d'auteur.

Le texte a été relu par Sydney Young et Nathaniel Lipkus, du Cabinet d'avocats d'affaires Osler, Canada et États-Unis d'Amérique (www.osler.com), Andrea Basso, directeur des services technologiques, MITO, Technology, Milan (Italie) et Alix Dubes, mandataire en brevets européens et suisses, ADIPSE Sàrl, Intellectual Property Solutions (Suisse).

Tamara Nanayakkara, conseillère, Division de la propriété intellectuelle pour les entreprises, a conçu la structure, coordonné et revu les contributions, contribué au texte et supervisé la réalisation du guide.

Cette publication tire son origine du projet du Plan d'action pour le développement intitulé "Renforcer le rôle des femmes dans l'innovation et l'entrepreneuriat en encourageant les femmes des pays en développement à utiliser le système de la propriété intellectuelle", approuvé par le Comité du développement et de la propriété intellectuelle de l'OMPI en mai 2018. En établissant ce guide à l'intention des jeunes entreprises, nous avons trouvé dans ce projet de nombreux exemples illustrant comment des femmes du monde entier ont utilisé le système de la propriété intellectuelle pour créer des entreprises prospères.

Sigles

API	interface de programmation d'applications	gTLD	domaine générique de premier niveau
ARIPO	Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle	ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
ASPI	Programme d'accès à l'information spécialisée en matière de brevets	NASA	National Aeronautics and Space Administration
BOIP	Office Benelux de la propriété intellectuelle	OAPI	Organisation africaine de la propriété intellectuelle
CATI	Centres d'appui à la technologie et à l'innovation	OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
ccTLD	domaine de premier niveau qui est un code pays	PCT	Traité de coopération en matière de brevets
CIB	classification internationale des brevets	R-D	recherche-développement
CPC	classification coopérative des brevets	TLD	domaine de premier niveau
EUIPO	Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne	TRL	niveau de maturité technologique
		UDRP	Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Introduction

Questions traitées dans le présent guide

Le lancement d'une entreprise florissante peut souvent être attribué à une seule bonne idée. Cette idée a probablement suivi un parcours long et complexe du laboratoire au marché et a survécu alors que d'autres ont été éliminées parce que des produits similaires existaient déjà, parce qu'elles plaisaient moins aux clients ou parce qu'elles étaient trop chères. Le système de la propriété intellectuelle¹ joue un rôle important tout au long de ce parcours. La propriété intellectuelle d'une entreprise doit donc être pleinement intégrée à la stratégie commerciale de l'entreprise et la soutenir.

Le système de la propriété intellectuelle permet aux innovateurs de contrôler le destin de leurs innovations. Les droits de propriété intellectuelle favorisent la protection contre les imitateurs et permettent aux entreprises de se créer une identité distinctive pour renforcer leur présence sur le marché. Les bonnes pratiques en matière de gestion de la propriété intellectuelle restent pertinentes tout au long de la vie d'une entreprise, que ce soit au moment de sa création, de son développement, de la recherche d'investisseurs, des relations avec les associés et les collaborateurs et du recrutement de salariés. La propriété intellectuelle a également un rôle à jouer lors du rachat de l'entreprise ou, malheureusement, lorsqu'elle fait faillite. Le système de la propriété intellectuelle constitue par ailleurs une source d'informations techniques et commerciales qui sont précieuses pour prendre des décisions éclairées tout au long de la vie de l'entreprise.

Les nouvelles entreprises doivent également être conscientes que le système de la propriété intellectuelle peut non seulement renforcer leur compétitivité mais également les aider à gérer les risques. Une start-up qui ne tient pas compte la propriété intellectuelle peut porter atteinte aux droits de tiers, être empêchée de pénétrer des marchés déjà occupés par d'autres ou perdre des actifs essentiels au profit d'autres entreprises ayant déposé une demande de protection en premier. De telles erreurs peuvent être fatales.

Cette publication donne des conseils sur la manière dont les jeunes entreprises peuvent utiliser le système de la propriété intellectuelle pour rester compétitives et comprendre les risques qui peuvent survenir si elles l'ignorent. Elle se concentre sur une start-up qui tente de mettre sur le marché une solution technologique innovante, mais les principes devraient être tout aussi utiles aux start-up qui ne sont pas basées sur la technologie mais qui ont une idée de marketing originale, qui s'adressent à un marché de niche ou qui fournissent un service innovant. Le système de la propriété intellectuelle offre quelque chose à toutes les entreprises, mais à certaines plus qu'à d'autres.

Qu'entend-on par "propriété intellectuelle" ?

Au sens large, la propriété intellectuelle désigne les créations de l'esprit. Ces créations sont reconnues en droit comme des biens dont le créateur peut être propriétaire, pour autant que les conditions fixées par la loi soient remplies. Les pays se sont

globalement accordés sur ces conditions dans les traités internationaux, bien qu'il existe des différences dans la manière dont ils interprètent et appliquent ces droits.

Lorsque nous parlons de créations de l'esprit, nous faisons référence à de nouvelles idées de produits, à de nouvelles façons de faire les choses, à des dessins et modèles attrayants, à des signes permettant de distinguer les entreprises et à des créations telles qu'œuvres musicales, chansons, peintures et sculptures. De par leur nature, ces biens sont intangibles en ce sens que nous ne pouvons pas toucher, tenir ou voir l'idée, mais nous pouvons toucher, tenir ou expérimenter son expression. Le caractère intangible de ces biens crée des inconvénients et des avantages qui sont uniques. Les idées étant intangibles, il est difficile d'empêcher les tiers de se les approprier et de les reproduire; dans le même temps, de nombreuses personnes peuvent utiliser simultanément des idées sans les épuiser ou en réduire la qualité. Pensez à une chanson. Il peut être difficile d'empêcher quelqu'un de copier une chanson que j'ai écrite, mais de nombreuses personnes peuvent apprécier ma chanson en même temps. La législation en matière de propriété intellectuelle confère une certaine tangibilité aux idées en permettant aux créateurs d'être propriétaires de leurs idées innovantes et les fruits de leur créativité dès lors que les critères juridiques sont remplis.

Lorsqu'une idée atteint le point où elle est susceptible de se transformer en produit ou service avec un potentiel commercial, il importe de se demander, le plus tôt possible, comment la propriété intellectuelle pourrait

faciliter son parcours vers le marché. Les outils de propriété intellectuelle pertinents à cet égard sont brièvement décrits ci-dessous.

Brevets

Un brevet est un droit exclusif accordé par un gouvernement pour une invention qui est nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d'application industrielle. Il confère à son titulaire le droit d'interdire les tiers de fabriquer, d'utiliser, d'offrir à la vente, de vendre ou d'importer un produit ou un procédé basé sur l'invention brevetée.

Le brevet est délivré par un office de brevets national ou un office de brevets régional s'il représente un groupe de pays. Il est valable pendant une durée limitée, généralement 20 ans au maximum à compter de la date de dépôt, à condition que le titulaire du brevet s'acquitte dans les délais des taxes requises pour maintenir le brevet en vigueur. Un brevet est un droit territorial limité aux frontières géographiques du pays (ou de la région) concerné. En contrepartie de l'octroi d'un droit de brevet, toute personne qui dépose une demande de brevet doit fournir une description écrite détaillée, précise et complète de l'invention². Les documents de brevet (demandes de brevet et brevets délivrés) sont publiés par les offices de brevets du monde entier et constituent la principale source d'information en matière de brevets. Par conséquent, les collections publiques de brevets et les bases de données commerciales sur les brevets constituent une source essentielle et souvent unique d'information technique, car nombre de ces inventions ne font pas l'objet de publications dans la littérature scientifique.

Secrets d'affaires

Le secret d'affaires désigne toute information qui a une valeur commerciale pour une entreprise dès lors qu'elle reste confidentielle. D'une manière générale, toute information peut être considérée comme un secret d'affaires, qu'il s'agisse de savoir-faire technique, de listes de clients, d'informations financières, de stratégies de marketing, etc. Les secrets d'affaires sont souvent décrits comme un iceberg dont les brevets sont la partie visible. Une start-up peut détenir une énorme quantité d'informations confidentielles, dont certaines sont potentiellement brevetables, et dont toutes, si elles sont gardées secrètes, pourraient prétendre à la protection en tant que secrets d'affaires. Une jeune entreprise peut décider, pour des raisons stratégiques, de garder secrètes ses informations brevetables car le dépôt d'une demande de brevet suppose de divulguer ces informations au public. Les informations qui ont été divulguées, que ce soit dans le cadre d'une demande de brevet ou pour d'autres raisons, ne peuvent plus être considérées comme des secrets d'affaires.

Droit d'auteur

Le droit d'auteur accorde aux auteurs, compositeurs, programmeurs informatiques, concepteurs de sites Web et autres créateurs une protection légale sur leurs créations littéraires, artistiques, dramatiques ou autres, généralement appelées "œuvres". Le droit d'auteur protège une grande variété d'œuvres originales, telles que livres, magazines, journaux, œuvres musicales, peintures, photographies, sculptures, œuvres d'architecture, films, les programmes d'ordinateur, jeux vidéo et bases de données originales. Toutefois, il ne protège que l'expression d'une idée et non l'idée ou le concept proprement

dit. Il s'agit d'une distinction importante. Si une idée est exprimée d'une manière différente, il est peu probable qu'elle porte atteinte au droit d'auteur d'un tiers. Le droit d'auteur confère à l'auteur ou au créateur d'une œuvre des droits exclusifs sur son œuvre pendant une période définie par la législation nationale. Dans la plupart des pays, le droit d'auteur dure toute la vie de l'auteur plus 50 ans; certains pays, dont les États-Unis d'Amérique et des pays d'Europe, prévoient une durée de protection supérieure. Ces droits permettent à l'auteur de contrôler l'utilisation économique de son œuvre de plusieurs manières et de percevoir une rémunération à cet égard. Le droit d'auteur comprend également un "droit moral", qui protège notamment la réputation de l'auteur et l'intégrité de l'œuvre. En général, un auteur ne peut pas céder les droits relevant du droit moral³.

Marques

Tout signe permettant de distinguer des produits ou des services (tels que mots, noms, lettres, chiffres, dessins, images, formes, couleurs, étiquettes ou toute combinaison de ces éléments) peut être utilisé comme marque. Dans la plupart des pays, les accroches, les slogans publicitaires et les titres peuvent également constituer des marques. La protection juridique d'une marque est obtenue par son enregistrement et, dans certains pays, par son utilisation. Pour obtenir l'enregistrement d'une marque, la première étape consiste à déposer le formulaire de demande approprié auprès de l'office national ou régional des marques, qui examine les demandes conformément à la législation locale applicable et accorde ou refuse l'enregistrement de la marque. Si la durée de protection peut varier, les marques

enregistrées sont protégées pendant 10 ans dans de nombreux pays. L'enregistrement peut être renouvelé indéfiniment (généralement pour des périodes consécutives de 10 ans) à condition que les taxes de renouvellement soient payées à intervalles précis avant l'expiration de l'enregistrement⁴.

Dessins et modèles industriels

Le terme “dessin ou modèle industriel” désigne les aspects ornementaux ou esthétiques d'un produit. Un produit peut être protégé en tant que dessin ou modèle industriel si certaines conditions sont remplies. La protection ne couvre pas les aspects techniques ou fonctionnels du produit. Pour enregistrer un dessin ou modèle industriel, il convient de déposer une demande nationale ou régionale auprès de l'office national ou régional de la propriété intellectuelle compétent. La protection d'un dessin ou modèle industriel varie d'un pays à l'autre mais dure au moins 10 ans⁵.

Autres droits de propriété intellectuelle⁶

- Les modèles d'utilité sont également connus sous le nom de “brevets à court terme”, “petits brevets” ou “brevets d'innovation”. Dans de nombreux pays, certaines catégories d'invention, notamment les adaptations mineures de produits existants, peuvent être protégées en tant que modèles d'utilité.
- Obtentions végétales. Dans de nombreux pays, les obtenteurs peuvent protéger leurs variétés sélectionnées au moyen de “droits d'obteneur”.
- Schémas de configuration (ou topographies) de circuits intégrés. Le schéma de configuration ou un dessin original d'un circuit intégré peut être protégé contre la copie.

Si ces droits de propriété intellectuelle sont présentés ici comme des droits distincts, dans la pratique ils sont utilisés collectivement pour protéger et commercialiser des produits dans leur ensemble. Prenons l'exemple d'un smartphone. Ses fonctionnalités, allant de la capacité de calcul à l'appareil photo, sont protégées par brevet, son logo et son identité par une marque, sa forme et son aspect général par des dessins et modèles industriels, le code source du logiciel d'exploitation par le droit d'auteur et les stratégies marketing employées pour commercialiser l'appareil dans le monde entier par des secrets d'affaires.

Entreprise génératrice ou consommatrice de propriété intellectuelle

Dans le cadre de ce guide, il peut être utile de faire la distinction entre les jeunes entreprises qui génèrent de la propriété intellectuelle et celles qui en consomment. Une start-up “consommatrice de propriété intellectuelle” est une entreprise dont l'idée commerciale a besoin de la technologie pour exister. Une start-up “génératrice de propriété intellectuelle” est une entreprise qui est centrée sur des actifs de propriété intellectuelle et qui a besoin d'une idée commerciale pour prospérer.

En règle générale, une jeune entreprise consommatrice de propriété intellectuelle ne suppose que très peu ou pas de recherche-développement et génère peu de contenus ou de logiciels protégés, voire aucun. Il peut s'agir de start-up de l'Internet, de sociétés de conception d'applications ou de sites de vente en ligne. On peut citer par exemple

Airbnb ou Uber. En revanche, une start-up génératrice de propriété intellectuelle développe une idée commerciale autour d'une solution technique protégée par un droit de propriété intellectuelle. Un exemple type serait celui d'une technologie à un stade précoce de son développement, souvent protégée par un brevet, que l'entreprise a développée ou qu'une université ou un institut de recherche lui a concédée sous licence.

En réalité, les jeunes entreprises innovantes ne peuvent se distinguer de façon aussi nette les unes des autres. La plupart d'entre elles se situent sur un continuum : les entreprises consommatrices de propriété intellectuelle génèrent de la propriété intellectuelle, et les entreprises génératrices de propriété intellectuelle consomment de la propriété intellectuelle. Pour lancer leur idée commerciale, la plupart des entreprises consommatrices de propriété intellectuelle achèteront des licences ou des technologies protégées par des droits de propriété intellectuelle et détenues par des tiers. La plupart sont également susceptibles de sous-traiter à des tiers la mise au point de solutions pour leur modèle commercial. Une fois qu'elles auront acquis une certaine notoriété, elles commenceront idéalement à concevoir des solutions et à créer des droits de propriété intellectuelle. Ces droits de propriété intellectuelle sont généralement des marques, éventuellement des algorithmes, ou encore un droit d'auteur sur les interfaces utilisateur, par exemple. Au fur et à mesure qu'elles progressent, ces entreprises peuvent créer de nouveaux droits de propriété intellectuelle en améliorant les logiciels sous licence, en créant leurs propres logiciels ou en ajoutant de nouvelles fonctionnalités à leur offre. Au fil du temps, elles généreront également des

informations commerciales confidentielles. Les jeunes entreprises consommatrices de propriété intellectuelle les plus prospères, comme Airbnb, Uber ou Alibaba, génèrent de plus en plus de propriété intellectuelle, et cherchent souvent à acquérir la propriété intellectuelle de tiers ou de larges portefeuilles de brevets, afin de maintenir ou d'accroître leur avantage concurrentiel.

Une fois lancées, les entreprises génératrices de propriété intellectuelle correctement financées continuent généralement à investir dans la recherche-développement et à créer de nouveaux actifs de propriété intellectuelle.

Comprendre le niveau de maturité technologique

Le niveau de maturité technologique est une technique permettant d'évaluer dans quelle mesure une technologie ou un produit est proche de la commercialisation (voir la figure 1). Basé sur une méthodologie créée par l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace des États-Unis d'Amérique (NASA) pour évaluer la maturité des technologies spatiales, cet outil est aujourd'hui largement utilisé dans différents secteurs, bien que certains experts affirment qu'il ne convient pas à tous les types de technologie. La Commission européenne et le secteur public britannique font partie des institutions ayant adopté ce modèle. Chaque projet technologique est évalué en fonction de certains paramètres et se voit attribuer une note. Sur une échelle de neuf niveaux, un produit classé TRL 1 présente le plus bas niveau de maturité, tandis qu'un produit classé TRL 9 est entièrement opérationnel⁷.

L'histoire d'Arçelik A.Ş.

Arçelik A.Ş. est une filiale de Koç Holding, fondée en Turquie en 1955. Cette société, présente dans plus d'une centaine de pays, fabrique des appareils électroménagers et des produits électroniques grand public.

En 2004, Arçelik a lancé Telve®, une machine à café turc. Le café turc est connu pour son goût prononcé, et son mode de préparation traditionnel est reconnu par l'UNESCO et inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel⁸.

La préparation du café est une tradition de longue date en Turquie et il y avait fort à craindre que les consommateurs ne rejettent les méthodes modernes. Fabriquer une machine capable de reproduire le café turc traditionnel était donc un défi en matière d'ingénierie et de marketing.

L'idée de Telve® a vu le jour à la fin de l'année 2001. Dès janvier 2002,

les ingénieurs en recherche-développement d'Arçelik ont étudié les techniques traditionnelles de préparation du café afin de déterminer ce qui donne au café turc son caractère particulier. Les chercheurs ont mené l'enquête et se sont rendus dans des cafés traditionnels pour identifier les éléments clés de la boisson. Certaines de leurs conclusions étaient d'une simplicité désarmante : utiliser de l'eau froide, chauffer l'infusion à feu doux, éviter de remuer pour préserver la mousse et retirer le liquide avant qu'il n'atteigne le point d'ébullition. L'automatisation nécessitait une solution technique pour chacun de ces problèmes. En septembre 2002, les premiers concepts de la machine avaient été mis au point dans les laboratoires d'Arçelik, et le prototype final a été adopté en 2003 après des tests internes.

Consciente que des brevets étaient nécessaires pour protéger ses innovations, l'équipe d'Arçelik a fait des



recherches dans les bases de données de brevets et s'est intéressée aux machines à café disponibles sur le marché à cette époque. Ces recherches n'ont permis d'identifier aucun produit en concurrence directe avec le leur. Cependant, plusieurs brevets ont fourni des informations importantes sur la concurrence et ont aidé Arçelik à réduire les risques. La société a finalement déposé huit demandes internationales de brevet, trois demandes d'enregistrement de marque et trois demandes d'enregistrement de dessin ou modèle pour couvrir la technologie et le produit.

Le produit a été lancé en août 2004, soutenu par une forte campagne de marketing et de presse. Telve® s'est imposée comme la seule machine à café turc automatisée du marché. Son succès commercial a été tel qu'il a même surpris l'équipe chargée de la recherche-développement.

Des imitations ont inévitablement suivi. Cependant, la solide stratégie de propriété intellectuelle d'Arçelik lui a permis de conserver son avantage concurrentiel. Elle s'est défendue contre ses concurrents, s'est créé une réputation et a suscité la confiance pendant au moins 10 ans avant que les premiers produits concurrents n'arrivent sur le marché.

Au moment où la concurrence est apparue, Telve® s'est clairement imposée comme leader sur le marché, grâce à plusieurs améliorations majeures. Les nouveaux produits



2019



2017



2016



2016



2015



2006



2004

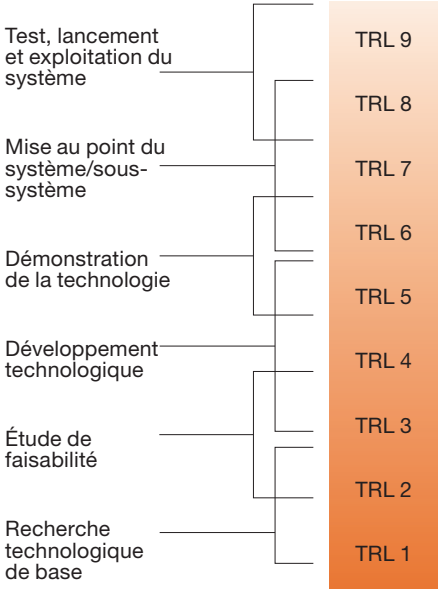
comprenaient une Telve® de deuxième génération, une machine Pro Telve® d'une capacité de neuf tasses et une machine à café à capsules qui a obtenu 22 brevets supplémentaires et a été plusieurs fois primée pour son design.

Aujourd'hui, le portefeuille de Telve® comprend plus de 300 demandes de brevet ou brevets en vigueur, regroupés en 75 familles de brevets, trois marques enregistrées, huit dessins et modèles industriels et 12 demandes de dessins et modèles industriels.

L'attribution d'un niveau de maturité technologique permet à l'entreprise de positionner sa technologie ou son projet le long de la chaîne de l'innovation. En règle générale, un projet auquel on a attribué un niveau de maturité technologique faible devra faire l'objet d'un développement considérable avant d'être commercialisé. Cela permet aux chefs d'entreprise de tenir compte des investissements futurs en matière de développement. Les options de financement et les possibilités d'octroi de licences pour une technologie dépendent également de son niveau de maturité technologique. Essentiellement, ce niveau de maturité n'est qu'un indicateur. Il peut aider les

entreprises à prendre des décisions, notamment en matière de financement, mais le temps nécessaire pour commercialiser une technologie dépendra de toute une série de facteurs.

Figure 1. Niveaux de maturité technologique



Source: National Aeronautics and Space Administration, États-Unis d'Amérique.

Modèle d'affaires et plan d'activité

Une entreprise prospère apporte à ses clients un produit ou service de valeur. Dans son modèle d'affaires, une start-up définit un cadre afin d'identifier, de créer et de produire de la valeur, énonce une proposition sur la manière de générer des revenus et donne une description de la concurrence ainsi que des marchés cibles, entre autres⁹. Un plan d'activité, en revanche, tient compte des éléments opérationnels et financiers pour exposer en détail la manière dont l'entreprise va mettre en œuvre son modèle d'affaires. Par ailleurs, le plan d'activité étant un document stratégique essentiel du point de vue de l'avenir de l'entreprise, le chef d'entreprise doit y inclure des projections détaillées. La plupart des chefs d'entreprise en phase de démarrage ne disposent pas de données suffisantes pour projeter avec précision les éléments cruciaux qu'un plan d'activité doit contenir.

Aux tout premiers stades de la création d'une entreprise, il est donc conseillé d'utiliser des modèles d'affaires plus souples afin de définir la proposition de valeur que l'entreprise (une fois créée) tentera de valider. Les chefs d'entreprise doivent néanmoins prendre le temps de créer un plan d'activité une fois que les éléments de base du modèle d'affaires auront été validés et que l'entreprise aura rassemblé suffisamment d'informations et de données sur le marché pour faire des projections raisonnables.

La stratégie de l'entreprise en matière de propriété intellectuelle doit être intégrée dans le plan d'activité, qui doit indiquer comment la propriété intellectuelle contribuera à la mise en œuvre réussie du modèle d'affaires.

Notes

- 1 L'expression "système de la propriété intellectuelle" désigne les droits de propriété intellectuelle, le processus de concession de ces droits, les systèmes nationaux, régionaux et internationaux permettant de traiter, d'accorder et d'enregistrer ces droits, et les bases de données contenant des informations en matière de propriété intellectuelle.
- 2 Voir la publication n° 3 de la série "La propriété intellectuelle au service des entreprises": *Inventer le futur: initiation aux brevets pour les petites et moyennes entreprises* (OMPI, 2018), disponible à l'adresse www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_917_1.pdf.
- 3 Voir la publication n° 4 de la série "La propriété intellectuelle au service des entreprises": *Expression créative: initiation au droit d'auteur et aux droits connexes pour les petites et moyennes entreprises* (OMPI, 2006), disponible à l'adresse https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_918.pdf.
- 4 Voir la publication n° 1 de la série "La propriété intellectuelle au service des entreprises": *Créer une marque: initiation aux marques pour les petites et moyennes entreprises* (OMPI, 2017), disponible à l'adresse www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_900_1.pdf.
- 5 Voir la publication n° 2 de la série "La propriété intellectuelle au service des entreprises": *La beauté est dans la forme –initiation aux dessins et modèles pour les petites et moyennes entreprises* (OMPI, 2019), disponible à l'adresse www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_498_1.pdf.
- 6 *Inventer le futur* (OMPI, 2018), p. 12. www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_917_1.pdf.
- 7 Voir <https://web.archive.org/web/20051206035043/http://as.nasa.gov/aboutus/tri-introduction.html>.
- 8 Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Café_turc.
- 9 Un modèle d'affaires peut être créé à l'aide d'une matrice. Celle-ci donnera une représentation visuelle des éléments nécessaires à la définition d'une proposition de valeur pour un produit ou une entreprise. Voir, par exemple, www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas.

Protéger votre innovation

Le produit ou processus innovant créé par une start-up peut être nouveau sur le marché, améliorer les performances d'un produit ou service existant, ou réduire le temps ou le coût de fabrication. Dans tous les cas, l'entreprise doit élaborer le plus rapidement possible une stratégie de propriété intellectuelle appropriée qui corresponde à son plan d'activité et l'appuie. Une start-up dotée d'un portefeuille de propriété intellectuelle adéquat pourra protéger son espace concurrentiel et retarder ainsi l'entrée des concurrents sur le marché afin de s'établir.

Obtenir des droits de brevet

Une start-up ayant mis au point une solution technique à un problème peut envisager d'obtenir un droit de brevet pour cette solution. Pour être brevetable, une solution doit être nouvelle, inventive et utile. Si des tiers ont déjà demandé une protection par brevet pour la même solution, ou une solution similaire, l'idée ou le produit de l'entreprise peut ne pas être considéré comme nouveau, ce qui exclut la protection par brevet. Il est donc important de faire des recherches dans les bases de données de brevets pour déterminer si des solutions similaires existent déjà.

Par ailleurs, les actions mêmes d'une start-up peuvent l'empêcher d'obtenir un brevet. Une invention divulguée avant le dépôt de la demande ne sera pas considérée comme nouvelle, et la demande ne répondra donc pas à l'exigence de nouveauté. Une divulgation involontaire peut se produire, par exemple, lors de salons professionnels, dans des articles de revues spécialisées ou lors de toute discussion non confidentielle avec des tiers. Avant le dépôt d'une demande

de brevet, il est donc essentiel de garder les inventions secrètes. Si la divulgation est nécessaire, par exemple dans les relations avec des fournisseurs ou clients potentiels, elle doit se faire dans le cadre d'accords de confidentialité.

Une start-up qui envisage de déposer une demande de brevet doit le faire le plus tôt possible. Ce moment intervient lorsque l'entreprise prend conscience qu'elle a peut-être la solution à un problème technique – en d'autres termes, lorsqu'elle a réalisé une invention et que des données suffisantes montrent que celle-ci est efficace. Pour protéger efficacement l'ensemble des différentes innovations et fonctions, plusieurs demandes de brevet peuvent être nécessaires.

Certaines entreprises préfèrent attendre que la version finale d'un produit soit prête avant de déposer leur demande de brevet. Il s'agit d'une stratégie risquée. Les entreprises ne sont pas obligées de commercialiser un produit avant d'en assurer la protection. Au contraire, attendre les dernières étapes de la commercialisation peut fermer d'importantes options en matière de protection. Des concurrents ou autres tiers sont peut-être en train de mettre au point des solutions techniques identiques ou similaires.

Il importe de s'assurer qu'une demande de brevet est correctement rédigée et que les revendications (qui déterminent l'étendue de la protection) couvrent les éléments essentiels de l'invention. Lorsqu'elle établit sa demande, l'entreprise doit réfléchir à la manière dont elle exploitera la technologie, et dont les concurrents potentiels pourraient l'utiliser. Lorsqu'elles déposent leur demande de brevet, les jeunes entreprises

doivent également envisager les différentes manières dont leur invention pourrait être fabriquée ou déployée. Des revendications rédigées de manière suffisamment large dans la demande de brevet peuvent créer une marge de manœuvre à mesure que le marché se développe. Tant que la demande de brevet est en instance, le produit peut être perfectionné ou des demandes supplémentaires peuvent être déposées sur la base de la divulgation initiale. Toutefois, l'ampleur des informations révélées dans la demande initiale doit être mise en parallèle avec l'intérêt que revêt la confidentialité des informations. Les deux approches peuvent présenter des avantages commerciaux.

Une demande de brevet doit être soumise à l'office des brevets compétent au niveau national ou régional. Afin de résoudre les problèmes techniques et d'élaborer une stratégie de propriété intellectuelle efficace, une jeune entreprise peut faire appel à un conseil en brevets pour établir la demande et gérer la procédure de délivrance du brevet.

Une demande de brevet contient plusieurs éléments. Il s'agit notamment d'une description de l'invention, de dessins et d'un résumé appelé "abrégé". Ce sont néanmoins les revendications de la demande qui déterminent l'étendue de la protection. Vous trouverez ci-après un aperçu générique¹ de la procédure de demande, qui est gérée de manière différente selon le pays.

1. Examen quant à la forme. L'office des brevets examine la demande pour s'assurer qu'elle est conforme aux exigences ou formalités administratives. (Par exemple, les documents pertinents

ont-ils tous été inclus ? Les taxes ont-elles été payées ?)

2. Recherche. Dans de nombreux pays, l'office des brevets effectue une recherche pour déterminer si l'invention est nouvelle. Au cours de l'examen quant au fond (voir ci-après), l'office utilise les brevets, les demandes de brevet et d'autres informations publiques² révélées par la recherche.
3. Examen quant au fond. L'office des brevets détermine si la demande répond aux conditions de brevetabilité. Tous les offices des brevets ne procèdent pas à un examen quant au fond, et certains ne le font que s'ils en reçoivent la demande dans un délai donné. Faute de demande d'examen quant au fond, l'instruction de la demande de brevet peut être abandonnée. Le résultat de l'examen est envoyé par écrit au déposant ou à son mandataire. Dans de nombreux pays, le déposant a la possibilité de répondre à toute objection soulevée au cours de l'examen, ou de modifier la demande. Il en résulte souvent une réduction de l'étendue de la matière divulguée dans les demandes de brevet.
4. Publication de la demande. Dans de nombreux pays, une demande de brevet est publiée 18 mois après la date du premier dépôt.
5. Délivrance. Si le résultat de l'examen est positif, l'office des brevets délivre un brevet et émet un certificat de délivrance. C'est généralement à ce

moment-là que les offices des brevets publient le brevet.

6. Opposition. De nombreux offices des brevets prévoient une période durant laquelle des tiers peuvent s'opposer à la délivrance d'un brevet, par exemple au motif que l'invention revendiquée n'est pas nouvelle. Selon le ressort juridique, la procédure d'opposition peut avoir lieu avant ou après la délivrance du brevet. Après l'expiration de la période d'opposition, les tiers peuvent toujours demander la révocation du brevet.

Griyum by PASMEX S.A. C.V., Mexique

griYUM



Chefs d'entreprise

Cristina Clocchiatti

Alejandro de la Brena Meléndez

Francisco Pérez Nardoni

Principaux actifs de propriété intellectuelle

Demande de modèle d'utilité en instance. Deux marques.

Savoir-faire. Secrets d'affaires.

Site Web: www.griyum.com.mx

Le produit

Griyum produit une farine de grillons à haute teneur en protéines. La farine de grillons est plus saine et plus respectueuse de l'environnement que la farine traditionnelle et, compte tenu des ressources utilisées pour la produire, elle a une teneur élevée en protéines.

La viande bovine est la première source de protéines. Cependant, l'élevage bovin génère du méthane et participe au réchauffement climatique, et il est donc nocif pour l'environnement. Les insectes sont peu coûteux et constituent une source viable de protéines. Griyum a choisi l'élevage de grillons, ceux-ci pouvant être produits localement en grande quantité.

Propriété intellectuelle et modèle d'entreprise

Griyum a développé son idée commerciale après avoir examiné et cartographié les technologies d'élevage d'insectes existantes et pris conseil auprès de professionnels de la propriété intellectuelle. Elle a déposé des demandes d'enregistrement et a rapidement pu faire protéger deux marques. Son portefeuille comprend également des secrets d'affaires. L'entreprise travaille actuellement au dépôt d'une demande de protection par modèle d'utilité.

Parallèlement à sa stratégie préliminaire de propriété intellectuelle, Griyum a passé des accords commerciaux avec des partenaires stratégiques, pour couvrir le transfert de technologie vers les

petits producteurs des communautés rurales. Griyum a adopté un modèle interentreprises (B2B) afin de valoriser le savoir-faire généré par l'élevage de grillons et leur transformation en farine; ce savoir est désormais la base de son avantage concurrentiel.

Entre 10 000 et 12 000 grillons sont nécessaires pour produire un kilo de farine, et le principal défi de Griyum a été de faire passer la production de grillons à un niveau agro-industriel. Grâce à un réseau de producteurs et de partenaires organisés autour de cinq fermes pilotes, Griyum a actuellement une capacité de 80 à 100 kilogrammes de farine par mois. Son objectif à court terme est d'atteindre 10 à 20 tonnes par mois. Le produit a été un succès sur le marché local. La start-up se prépare maintenant à répondre à la demande mondiale croissante pour son produit.

Il convient de faire preuve d'une attention particulière lors du dépôt d'une demande de titre de propriété intellectuelle qui créerait une titularité conjointe. Dans de tels cas, les parties supposent souvent à tort qu'elles partageront la propriété intellectuelle, généralement à parts égales. En fait, la propriété conjointe accorde à chaque partie tous les droits de propriété intellectuelle³. La demande conjointe semble être une solution simple lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'identité du propriétaire de la propriété intellectuelle. Dans la pratique, la gestion et l'exploitation de la propriété intellectuelle détenue conjointement peuvent s'avérer difficiles, notamment pour les bre-

vets, et les droits de chaque partie doivent être traités dans des accords distincts. Si les cotitulaires ne rédigent pas de convention solide, il peut en résulter un conflit d'intérêts, ce qui peut donner lieu à des plaintes pour rupture de contrat. Il est conseillé de consulter un avocat expérimenté en propriété intellectuelle avant d'accepter de déposer conjointement une demande de protection de la propriété intellectuelle.

Garantir la protection des secrets d'affaires

Les informations confidentielles, notamment les stratégies de marché, les méthodes de fabrication et les listes de clients, sont probablement les actifs les plus précieux que possède une start-up, surtout à ses débuts. La protection⁴ de ces actifs au moyen de secrets d'affaires est donc essentielle. Les jeunes entreprises doivent dès que possible définir leurs secrets d'affaires et décider comment les protéger.

Il n'existe pas de procédure d'enregistrement formelle pour la protection des secrets d'affaires. Des mesures raisonnables doivent néanmoins être mises en place pour qu'il soit possible de bénéficier de la protection. Il peut notamment s'agir des mesures suivantes :

- limiter l'accès à l'information à ceux qui ont "besoin de savoir" ;
- restreindre physiquement l'accès des tiers à l'information. Par exemple, contrôler l'accès aux biens de l'entreprise et aux zones sensibles, notamment les laboratoires ;
- établir des procédures pour éviter la fuite d'informations, en tenant notamment

compte de la facilité avec laquelle les informations peuvent désormais être transportées sous forme numérique ;

- contrôler l'accès aux fichiers et aux serveurs informatiques, en utilisant la protection par mot de passe et les pare-feu ;
- conclure des accords de non-divulgaration avec les employés, les fournisseurs et les partenaires
- interdire à ceux qui reçoivent des informations confidentielles de les divulguer ou d'en faire un usage non autorisé ;
- former les salariés aux politiques relatives aux secrets d'affaires et mettre en œuvre des mesures pratiques pour protéger les secrets d'affaires de l'entreprise.

Sachez que la protection des secrets d'affaires varie considérablement d'un pays à l'autre, tant en ce qui concerne les objets protégés que la manière dont le secret d'affaires est appliqué.

Protection par le droit d'auteur

Contrairement à ce qui se passe pour les droits attachés à des marques, des dessins et modèles ou des brevets, aucun enregistrement n'est nécessaire pour l'obtention du droit d'auteur, et aucune mention de réserve du droit d'auteur n'est requise pour bénéficier de la protection. Le droit d'auteur est réputé exister dès la création d'une œuvre susceptible de protection. Il est néanmoins recommandé d'enregistrer les éléments clés susceptibles de protection auprès du bureau national du droit d'auteur dans les pays qui offrent cette

possibilité (par exemple, les États-Unis d'Amérique). L'enregistrement établit une date présumée de création et de propriété, ce qui aide les créateurs à faire respecter leur droit d'auteur et à se défendre en cas de plainte pour atteinte aux droits de tiers. Les jeunes entreprises doivent, dans la mesure du possible, assortir toute œuvre et tout document d'une mention de réserve du droit d'auteur (©), afin de faire savoir aux tiers que le droit d'auteur a été revendiqué et de faciliter le paiement des redevances, le cas échéant. Pour les œuvres numériques, il est judicieux d'inclure des informations sur le droit d'auteur (et les droits connexes) dans les métadonnées, et d'utiliser les formats et identifiants standard du secteur, lorsqu'ils sont disponibles, pour faciliter la répartition des redevances et autres formes de paiement.

Notes

- 1 Voir les pages 25 et 26 de la publication de l'OMPI *Inventer le futur* (2018) à l'adresse www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_917_1.pdf.
- 2 L'"état de la technique" pertinent pour la question de la brevetabilité potentielle de l'invention.
- 3 Voir Kim, S., V. Lipton (2012). "Joint Ownership of IP Around the World." Dans *Les Nouvelles*. Licensing Executives Society International.
- 4 Le "savoir-faire" peut être un secret d'affaires. Ce terme fait généralement référence à un ensemble plus large de connaissances et de compétences commerciales internes qui constitueraient un secret d'affaires si les conditions requises étaient remplies.

Distinguer votre produit sur le marché

Il ne suffit pas de mettre au point un produit ou service qui résout un problème ou améliore des solutions existantes, et de le protéger au moyen de droits de propriété intellectuelle. Une start-up doit également attirer les consommateurs et être compétitive. Les consommateurs veulent pouvoir trouver facilement les produits dont ils ont besoin et auxquels ils font confiance. Lorsque c'est le cas, ils sont davantage susceptibles de les acheter à nouveau.

Il est donc important qu'une start-up réfléchisse au plus vite à la manière dont elle va créer une identité distincte pour son produit. À ce titre, elle doit choisir un nom, un logo ou un autre signe qui permette aux consommateurs de l'identifier et de s'en souvenir facilement. Elle peut également envisager de donner une apparence extérieure particulière au produit afin de le rendre attrayant. Ces éléments peuvent être protégés par des marques, des droits de dessin ou modèle ou par le droit d'auteur et sont des composantes importantes d'une stratégie de commercialisation efficace.

Avant de choisir un nom accrocheur ou de créer un dessin ou modèle attrayant, l'entreprise doit vérifier qu'aucun tiers n'a enregistré le même nom, ou un nom similaire, pour des produits similaires, ni déposé de demande pour un dessin ou modèle identique ou similaire. Les bases de données gratuites sur les marques et les dessins et modèles permettent de déterminer si une marque ou un dessin ou modèle identique ou similaire a déjà été enregistré. Cette vérification permet aux jeunes entreprises de ne pas perdre de temps à mettre au point une stratégie de commercialisation autour d'un nom ou d'un dessin

ou modèle qu'elles ne peuvent pas utiliser. En outre, elle les protège contre le risque que des tiers prennent des mesures pour empêcher l'utilisation d'un nom ou d'un dessin ou modèle qu'ils jugent trop similaire au leur. Les erreurs peuvent s'avérer coûteuses. La start-up peut être contrainte de revoir la conception de son produit ou d'élaborer une nouvelle stratégie de commercialisation, dans certains cas même si la marque ou le dessin ou modèle n'est pas enregistré mais simplement utilisé sur le marché. Il est donc fortement recommandé de procéder à une recherche en ligne minutieuse dès que possible.

La recherche doit couvrir les marchés locaux, mais aussi les marchés étrangers que l'entreprise souhaite cibler. Une première recherche peut être effectuée dans les bases de données nationales et les bases de données de l'OMPI¹; des informations plus détaillées peuvent être fournies par des prestataires de services privés. (Voir la section sur l'utilisation des bases de données à la page 64.)

Obtenir un droit de marque

Un droit de marque peut être obtenu en déposant une demande d'enregistrement de marque. Dans certains pays, il est possible de protéger des marques non enregistrées du simple fait de leur utilisation dans le commerce. Cependant, une marque enregistrée offre la protection la plus solide et l'enregistrement est le moyen le plus sûr de se construire une image de marque, de susciter la confiance des consommateurs et d'établir sa réputation.

Il est conseillé de déposer la demande d'enregistrement de marque auprès de l'office

national (ou régional) de la propriété intellectuelle avant le lancement du produit, afin d'éviter tout coût lié à un éventuel repositionnement si la demande de marque n'aboutit pas. Vous trouverez ci-après un aperçu de la procédure de dépôt, qui peut bien sûr varier d'un pays à l'autre². Une jeune entreprise peut décider de faire appel à un conseil en marques qui gèrerait sa demande et la procédure d'enregistrement.

1. Formulaire de demande. Pour commencer, le déposant doit soumettre un formulaire de demande d'enregistrement de marque dûment rempli. Celui-ci comprendra les coordonnées de l'entreprise, une illustration graphique de la marque (un format particulier peut être requis) et une indication des produits et services pour lesquels la demande est déposée. (Les produits sont généralement classés selon la Classification internationale des produits et services). Les taxes requises doivent également être payées. Les formulaires sont disponibles auprès de l'office des marques ou en ligne; dans de nombreux pays, l'ensemble de la demande peut être remplie en ligne. Certains offices des marques peuvent également exiger une preuve d'utilisation de la marque ou une déclaration d'intention d'utiliser la marque.
2. Examen quant à la forme. L'office examine la demande pour s'assurer qu'elle est conforme aux exigences administratives. (Par exemple, le formulaire de demande a-t-il été correctement rempli? La taxe de dépôt de la demande a-t-elle été payée?)
3. Examen quant au fond. Dans certains pays, l'office des marques ne procède qu'à un examen partiel quant au fond, afin de vérifier si la marque proposée doit être rejetée pour des motifs absolus. (Les motifs absolus renvoient à des catégories de signes exclus de l'enregistrement par des dispositions précises de la législation sur les marques du pays concerné). Un examen complet quant au fond tiendra également compte des motifs relatifs, ce qui signifie que l'office vérifiera si la marque proposée entre en conflit avec une marque existante inscrite au registre pour les classes concernées.
4. Publication et opposition. Dans de nombreux pays, la marque est publiée dans un bulletin, et les tiers peuvent s'opposer à l'enregistrement dans un délai déterminé. Dans d'autres pays, les nouvelles marques ne sont publiées qu'après leur enregistrement, après quoi il est possible de demander la radiation de l'enregistrement dans un délai déterminé.
5. Enregistrement. En l'absence de motifs de refus, la marque est enregistrée et un certificat d'enregistrement généralement valable pour une durée de 10 ans est délivré.
6. Renouvellement. La marque peut être indéfiniment renouvelée moyennant le paiement des taxes de renouvellement prescrites, mais l'enregistrement peut être radié dans sa totalité ou pour certains produits ou services si la marque n'est pas utilisée pendant un certain

laps de temps (précisé dans la législation pertinente).

S'il est recommandé de déposer la demande d'enregistrement de marque au plus vite, les entreprises doivent savoir que la plupart des ressorts juridiques appliquent une exigence d'"utilisation dans le commerce". Cette exigence oblige les entreprises à commencer d'utiliser la marque dans le commerce, dans la classe pour laquelle la demande a été déposée, dans un délai donné après la date de dépôt. Une entreprise qui n'utilise pas la marque dans le délai fixé, ou qui cesse de l'utiliser, peut perdre la protection de sa marque car celle-ci sera réputée abandonnée. L'exigence d'"utilisation dans le commerce" constitue un défi particulier lorsque le propriétaire de la marque prévoit de se développer à l'international, car une entreprise peut perdre la protection de sa marque sur un marché particulier si elle dépose une demande internationale trop tôt et n'est pas en mesure d'investir ce marché avant la date limite fixée pour l'"utilisation dans le commerce".

N'oubliez pas les choses "à faire" et "à ne pas faire" pour une utilisation correcte des marques³.

À faire

- Utilisez le symbole ® pour signaler une marque enregistrée.
- Faites ressortir la marque du texte en utilisant des majuscules, des caractères gras ou des italiques ou en mettant la marque entre guillemets.
- Utilisez votre marque d'une manière uniforme. Si votre marque est enregistrée avec une orthographe, un style,

une couleur ou une police de caractères en particulier, assurez-vous qu'elle est utilisée exactement sous la forme dans laquelle elle a été enregistrée.

- Déterminez des lignes directrices et pratiques claires et uniformes pour l'utilisation des marques. Informez les preneurs de licence, salariés, fournisseurs, distributeurs et consommateurs de leurs modalités d'utilisation. Assurez-vous que les politiques et lignes directrices sont appliquées de manière uniforme par toutes les parties intéressées.

À ne pas faire

- Ne modifiez pas la marque, par exemple par césure de mots, combinaison ou abréviation (par exemple, la marque de stylos "MONTBLANC" ne doit pas devenir "Mont Blanc").
- N'utilisez pas la marque en tant que nom, mais uniquement comme adjectif (dites "des blocs "LEGO"", et non "des Legos.")
- N'utilisez pas la marque sous forme verbale (dites "modifié au moyen du logiciel ADOBE® PHOTOSHOP", et non "photoshoppé".)
- N'utilisez pas la marque au pluriel (dites, par exemple, "des bonbons TIC TAC ®" et non "des tic tacs")

Ces quelques conseils permettent de préserver le caractère distinctif de la marque et d'éviter qu'elle ne devienne générique.

Noms de domaine

Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, les entreprises sont plus ou moins obligées d'avoir une présence en ligne, qu'elles

commercialisent des biens physiques ou numériques. Les noms de domaine, qui identifient l'adresse du site Web d'une entreprise, sont devenus des identifiants commerciaux à part entière, car les clients les utilisent pour trouver et évaluer les entreprises et les produits sur l'Internet. Les jeunes entreprises doivent donc accorder une attention particulière à leur présence en ligne et à leur nom de domaine.

L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) est responsable de la gestion technique du système des noms de domaine. Des informations sur l'enregistrement des noms de domaine sont disponibles sur son site Web⁴.

Les marques précèdent de plusieurs centaines d'années les noms de domaine en tant que signes distinctifs d'entreprises. Comme nous l'avons vu, elles constituent un droit de propriété intellectuelle majeur protégé par des lois nationales et des traités internationaux. En revanche, les noms de domaine sont des identifiants relativement nouveaux créés spécifiquement pour l'Internet, et aucun système juridique comparable ne régit leur utilisation. Les Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP), élaborés par l'OMPI pour lutter contre l'enregistrement et l'utilisation de mauvaise foi de noms de domaine, sont traités ci-après. Alors que les marques produisent leurs effets dans les pays ou régions où elles ont été enregistrées, les noms de domaine, à l'instar de l'Internet, n'ont ni frontières ni limites territoriales. En conséquence, les propriétaires de marques peuvent découvrir sur l'Internet des noms

de domaine qui ressemblent ou sont identiques à leurs marques. Pire encore, les entreprises qui les utilisent peuvent vendre des produits identiques ou similaires, voire des contrefaçons. Même si le nom de domaine n'est pas utilisé, le propriétaire de la marque d'en faire usage.

Les entreprises doivent donc enregistrer un nom de domaine le plus tôt possible. Pour ce faire, la première étape consiste à sélectionner ce que l'on appelle le domaine de premier niveau (TLD). Le TLD désigne les caractères qui suivent le dernier point du nom de domaine (par exemple, le ".int" dans www.wipo.int). Les TLD génériques (gTLD) comprennent ".com", ".org" et ".net". D'autres ont été adoptés plus récemment, comme ".online", ".life" et ".app". Les domaines de premier niveau qui sont des codes de pays (ccTLD) désignent des pays : par exemple, ".ch" pour la Suisse et ".us" pour les États-Unis d'Amérique.

La partie du nom qui précède le point est appelée domaine de deuxième niveau. Cette partie identifie l'entreprise et doit se démarquer afin que les consommateurs puissent se souvenir facilement de l'adresse du site Web. Le premier choix d'une entreprise pour un nom de domaine est probablement sa marque. Cependant, il se peut que celle-ci soit déjà utilisée par un tiers, auquel cas ce choix devra sans doute être modifié. (À titre d'illustration, imaginons une entreprise de robinetterie appelée Delta qui s'aperçoit que "delta.com" a déjà été enregistré. Elle pourrait choisir "deltarobinetterie.com" ou, si elle remplit les critères applicables pour ces domaines de premier niveau, "delta.ch" ou "delta.online"⁵).

Si une start-up n'a pas encore enregistré de marque, il est judicieux de choisir un nom qui est également disponible en tant que nom de domaine (exactement sous la même forme ou une variante acceptable) et d'enregistrer les deux.

Le "cybersquattage" est la pratique consistant à enregistrer un nom de domaine correspondant à une marque enregistrée, ou incluant une telle marque, dans le but d'empêcher son utilisation par le propriétaire de la marque, de lui extorquer de l'argent ou de nuire à son image. Une start-up visée par cette pratique peut déposer une plainte en vertu des principes UDRP. S'il s'avère que le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi, une ordonnance peut être rendue pour le radier ou le transférer. Au niveau mondial, l'OMPI est le principal prestataire de services accrédité par l'ICANN pour le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine⁶.

Obtenir un droit de dessin ou modèle

Ainsi qu'il est indiqué plus haut, les produits et emballages esthétiquement attrayants attirent davantage l'attention et acquièrent une meilleure visibilité commerciale. De nombreux produits fonctionnellement similaires se font aujourd'hui concurrence sur le plan de l'esthétique, et c'est bien souvent la combinaison d'une marque et d'un style qui explique la fidélité des consommateurs. Lorsqu'elles mettent un produit sur le marché, les entreprises doivent s'efforcer de lui conférer un aspect attrayant et à faire protéger le dessin ou modèle correspondant.

Pour bénéficier de la protection, un dessin ou modèle doit généralement être nouveau ou original. Il est important de veiller à ce que les dessins et modèles ne soient pas divulgués avant le dépôt de la demande d'enregistrement. Une divulgation antérieure peut priver un dessin ou modèle de la protection au motif qu'il n'est plus nouveau. Certains pays prévoient un délai de grâce avant le dépôt de la demande, pendant lequel un déposant peut divulguer un dessin ou modèle sans perdre le bénéfice de la protection. Toutefois, il est toujours plus sûr d'éviter toute divulgation avant le dépôt de la demande d'enregistrement. Les entreprises devront généralement suivre les étapes ci-après pour obtenir des droits sur un dessin ou modèle industriel⁷.

1. Formulaire de demande. Les formulaires de demande sont disponibles auprès de l'office national ou régional de propriété intellectuelle. Les déposants devront indiquer leur nom et leurs coordonnées, ainsi qu'un mandataire (le cas échéant). La plupart des pays exigent des déposants qu'ils incluent une reproduction du dessin ou modèle dans leur demande avec des prescriptions quant au format et aux dimensions de cette reproduction. D'autres exigences varient selon le ressort juridique concerné. Par exemple, certains pays exigent une description écrite du dessin ou modèle ou offrent la possibilité d'en déposer une. Dans certains pays, il peut être demandé au créateur d'indiquer formellement que la demande est conforme.
2. Les taxes sont acquittées.

3. **Représentation.** La start-up peut choisir de désigner un conseil en propriété intellectuelle pour la représenter ou pour l'assister dans le dépôt de la demande et la procédure d'enregistrement. Dans certains pays, il est obligatoire de s'assurer les services d'un mandataire et de déposer un pouvoir.
4. **Examen.** Les offices de propriété intellectuelle vérifient généralement que les conditions de forme de la demande ont été remplies, en s'assurant par exemple que la reproduction du dessin ou modèle est de qualité suffisante, et que les taxes ont été payées. De nombreux offices de propriété intellectuelle procèdent également à un examen quant au fond afin de déterminer si le dessin ou modèle répond aux critères de protection.
5. **Enregistrement ou octroi de la protection.** En général, un dessin ou modèle industriel doit satisfaire à un certain nombre d'exigences pour pouvoir être protégé. Ce sont ces exigences dont il est tenu compte lors de l'examen quant au fond. En plus d'être conforme à la définition d'un dessin ou modèle selon la loi applicable, le dessin ou modèle doit être nouveau ou original.
6. **Renouvellement.** La durée de la protection des dessins et modèles industriels varie selon les pays, mais elle est d'au moins 10 ans. Dans de nombreux pays, la durée de la protection est subdivisée en périodes successives à l'issue desquelles l'enregistrement doit être renouvelé.

Notes

- 1 Voir <https://ipportal.wipo.int>.
- 2 OMPI (2017). *Créer une marque*, pages 44 et 45. www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_900_1.pdf.
- 3 Idem, pages 60 et 61.
- 4 Voir www.icann.org. Pour une vue d'ensemble, voir, www.icann.org/en/system/files/files/domain-names-beginners-guide-06dec10-en.pdf.
- 5 "Delta" est à la fois une marque de robinets et une compagnie aérienne. En théorie, ces deux marques peuvent revendiquer le nom de domaine <delta.com>. Cela étant, puisque ce nom de domaine est détenu par la compagnie aérienne, le propriétaire de l'autre marque utilise <deltafaucet.com>.
- 6 Pour de plus amples informations, voir www.wipo.int/amc/fr/domains/index.html.
- 7 OMPI (2019). *La beauté est dans la forme*, pages 15 et 16. www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_498_1.pdf.

Se lancer à l'international

Les réussites les plus éclatantes sont le fait de start-up qui sont en mesure de répondre à une demande mondiale. Certains marchés nationaux sont suffisamment vastes pour faire prospérer des start-ups qui visent exclusivement leur marché local. Cependant, lorsque le marché local est trop restreint pour favoriser la croissance d'une entreprise, cette dernière doit penser le plus tôt possible à se lancer à l'international.

Une erreur fréquente consiste à présumer qu'un modèle d'entreprise qui fonctionne bien localement connaîtra le même succès à l'international. Certains modèles d'affaires, produits ou services enregistrent de bons résultats sur certains marchés, mais pas sur d'autres. Une start-up doit se poser la question de savoir s'il y a lieu ou non d'investir un marché ou s'il lui est possible de modifier son offre pour mieux s'adapter à la demande. Elle doit également s'assurer qu'elle dispose des fonds suffisants pour mener une stratégie de croissance mondiale.

En substance, pénétrer un nouveau marché équivaut dans une certaine mesure à lancer une start-up : l'entreprise doit évaluer ses capacités, concevoir un modèle d'entreprise spécifique et élaborer de solides projections financières. Plus l'entreprise se lance sur de nouveaux marchés, plus elle risque de se trouver en concurrence et de stimuler l'innovation et l'imitation au niveau local. La protection de sa propriété intellectuelle sur les marchés cibles peut dès lors s'avérer une condition importante de sa réussite.

Les entreprises doivent garder à l'esprit que les droits de propriété intellectuelle sont de nature territoriale ; ils sont limités au territoire (pays ou région) qui a accordé ledit

droit. Il s'ensuit que les droits de propriété intellectuelle qu'une start-up a obtenus dans un pays ou une région donnés peuvent ne pas valoir dans les pays dans lesquels elle veut se développer.

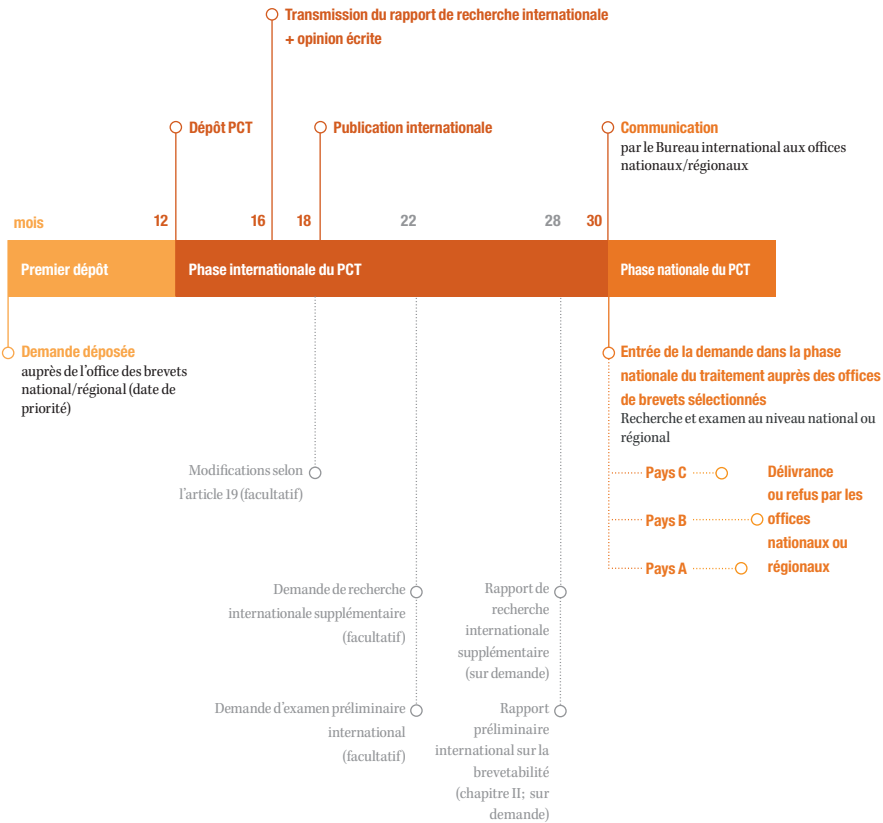
Il se peut également que la législation en matière de propriété intellectuelle dans le pays cible soit différente de celle du pays d'origine de l'entreprise. Celle-ci doit soigneusement examiner, le plus tôt possible, dans quels pays elle veut mener ses activités, exporter ou s'approvisionner, afin de déterminer les ressorts juridiques où elle sollicitera une protection¹.

La Convention de Paris a créé un mécanisme important pour le dépôt des demandes de brevet et d'enregistrement de marques et de dessins et modèles dans plusieurs pays². Selon ce mécanisme, la date à laquelle une demande est déposée pour la première fois dans un pays ou une région est appelée date de priorité. Toute demande ultérieure déposée dans un autre pays avant l'expiration d'un certain délai (délai de priorité) par le même déposant et pour la même invention est considérée, aux fins de l'état de la technique, comme ayant été déposée à la date de priorité. Le délai de priorité est de 12 mois pour les brevets et de six mois dans le cas des marques et des dessins et modèles.

Demandes de brevet à l'étranger

En général, une entreprise dépose une demande de brevet nationale dans son pays d'origine. Pour bénéficier des dispositions de la Convention de Paris, une start-up qui veut se développer à l'international doit ensuite déposer des demandes dans les

Figure 2. La procédure selon le Traité de coopération en matière de brevets



Avantages

- Une seule demande PCT avec des effets juridiques dans l'ensemble des États contractants du PCT
- Harmonisation des exigences formelles
- Obtention d'informations sur la brevetabilité utiles pour la prise de décisions stratégiques
- Report de 18 mois des coûts élevés en lien avec le traitement national de la demande

autres pays qui l'intéressent dans un délai de 12 mois (délai de priorité).

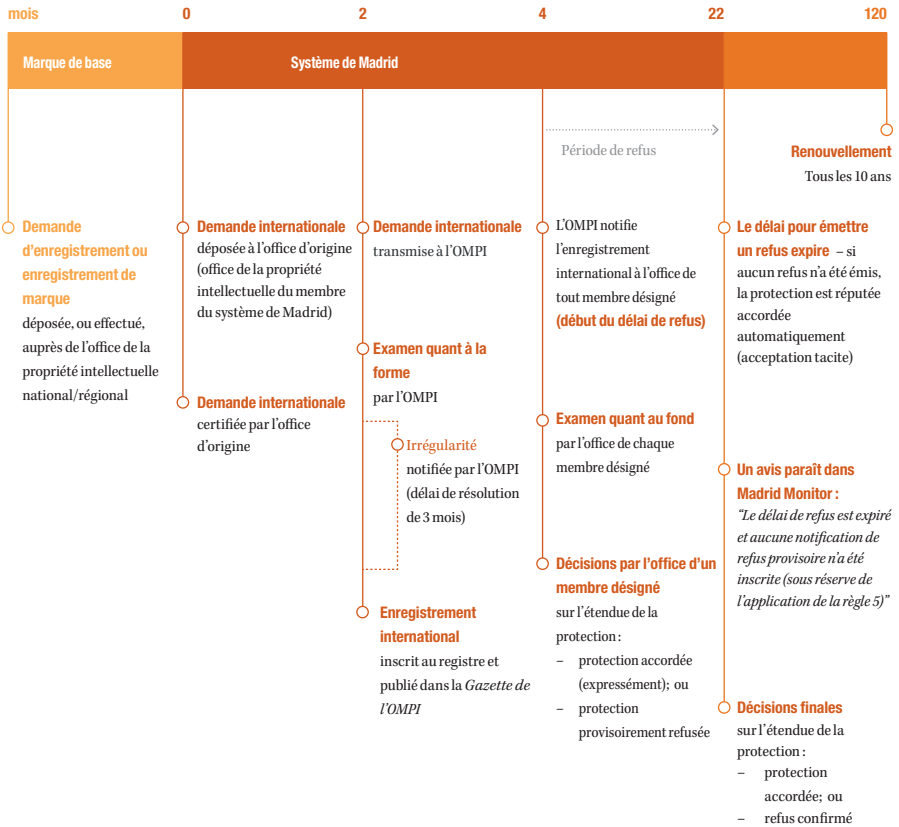
Administré par l'OMPI, le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) offre aux entreprises un moyen efficace, pratique et souvent économique d'obtenir la protection par brevet dans plusieurs pays³. Le PCT permet de demander la protection par brevet d'une invention simultanément dans de nombreux pays en déposant une seule demande de brevet "internationale" plutôt que des demandes distinctes dans chaque pays ou région. Les offices de brevets nationaux et régionaux restent chargés de la délivrance des brevets pendant ce qui est appelé la "phase nationale."

Une demande selon le PCT peut être déposée directement sous forme de demande internationale, ou dans les 12 mois qui suivent une première demande de brevet nationale.

Dans la voie PCT (voir la figure 2):

1. Une demande internationale peut être déposée dès le départ; à défaut, elle peut être déposée dans les 12 mois suivant le dépôt d'une demande nationale ou régionale.
2. La demande est publiée 18 mois après la date de priorité, sauf si le déposant demande une publication anticipée. Étant donné que la publication a pour effet de divulguer des informations sur l'invention, ce calendrier signifie que les demandes restent confidentielles pendant 18 mois à compter de la date de priorité.
3. Dans un délai de 30 mois à compter de la date de priorité⁴, le déposant doit choisir dans quel pays contractant du PCT il souhaite demander la protection par brevet; sa demande entre alors dans la "phase nationale" du traitement dans ces pays. Toute start-up a intérêt à déterminer soigneusement les pays qui sont importants pour ses débouchés et à entreprendre les démarches nécessaires obtenir la protection dans ces pays, car celle-ci peut conditionner sa réussite commerciale. En revanche, cette phase exige souvent des investissements conséquents, dans la mesure où les coûts augmentent proportionnellement au nombre de pays sélectionnés pour la protection par brevet. Sur chacun de ces marchés, les entreprises sont susceptibles de payer les taxes propres à l'office ainsi que les frais de traduction, les honoraires des mandataires locaux, etc.
4. Le système du PCT est un système de dépôt et de traitement des demandes de brevet. Il n'existe ni brevet mondial ni brevet PCT. Chaque brevet national ou régional doit être sollicité et obtenu individuellement. Chaque ressort juridique décide de délivrer ou non le brevet, en fonction de sa législation nationale.
5. Le système du PCT permet aux entreprises de disposer de davantage de temps et d'informations que le système de brevets traditionnel prévu par la Convention de Paris.

Figure 3. La procédure selon le système de Madrid



Avantages

- Enregistrement unique, dans une seule langue, auprès de 116 pays maximum
- Paiement d'une seule série de taxes dans une seule devise
- Gestion des renouvellements et des modifications via un système centralisé
- Extension de la marque à d'autres pays par désignation ultérieure

Aux termes de la Convention de Paris, une entreprise peut déposer une demande dans son pays d'origine, puis (dans le délai de priorité) déposer des demandes dans d'autres pays.

Avec le PCT, au lieu de déposer une demande dans chacun des pays où elle souhaite développer ses activités, la start-up dépose une seule demande internationale. Elle reçoit un rapport de recherche internationale et a la possibilité de demander un examen préliminaire international ainsi qu'une recherche internationale supplémentaire.

La voie PCT permet aux entreprises de différer les démarches à effectuer au niveau national ou régional ainsi que les frais y afférents jusqu'à 30 mois⁵.

Lorsqu'une start-up dépose des demandes internationales de brevet pour protéger ses innovations techniques à l'étranger, elle doit également envisager la possibilité de protéger ses droits en matière de marques et de dessins et modèles industriels sur ces marchés.

Demandes d'enregistrement de marques à l'étranger

Pour protéger sa marque à l'étranger, une start-up a le choix entre trois stratégies de dépôt, en fonction de ses objectifs et de son budget :

- La voie nationale. L'entreprise dépose une demande distincte auprès de l'office national des marques de chacun des pays où elle souhaite obtenir la protection.

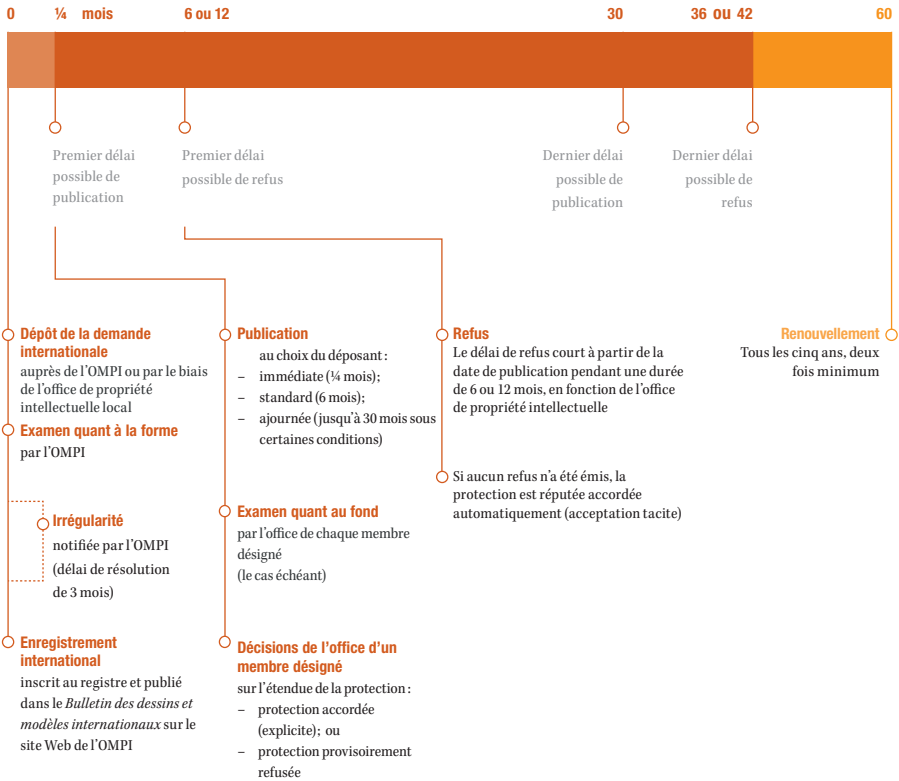
- La voie régionale. L'entreprise demande la protection par le biais d'un système régional d'enregistrement de marques qui produit des effets juridiques dans tous ses États membres. Cette possibilité existe actuellement auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), de l'Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO), de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) et de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
- La voie internationale. L'entreprise dépose une demande par l'intermédiaire du système de Madrid.

Administré par l'OMPI, le système de Madrid est une solution pratique et économique pour enregistrer et gérer les marques au niveau mondial (voir la figure 3). En déposant une demande unique dans une seule langue et en s'acquittant d'une seule série de taxes, il est possible de demander la protection d'une marque sur de multiples marchés.

Le système de Madrid permet également à une entreprise de procéder à une modification, un renouvellement ou un élargissement de son portefeuille mondial de marques via un système centralisé.

Dans le cadre du système de Madrid, une demande internationale doit être fondée sur une demande ou un enregistrement national ou régional, dénommé marque de base. La marque de base doit être enregistrée, ou faire l'objet d'une demande, sur le territoire d'un État membre du système de Madrid auquel le déposant est rattaché par son établissement, son domicile ou sa nationalité.

Figure 4. Le système de La Haye



- Avantages**
- Demande d'enregistrement unique, dans une seule langue, jusqu'à 100 dessins et modèles industriels, pour des produits appartenant à une seule et même catégorie dans plusieurs pays
 - Paiement d'une seule série de taxes dans une seule devise
 - Choix de la date de publication de l'enregistrement en fonction de la stratégie de l'entreprise
 - Gestion des renouvellements et des modifications via un système centralisé

Une demande internationale doit d'abord être présentée à l'office d'origine (l'office des marques auprès duquel la marque de base est enregistrée ou son enregistrement est demandé). Après avoir certifié la demande, ledit office la transmet à l'OMPI. Une fois que l'OMPI a s'est assuré de sa conformité avec les exigences de forme, la demande est inscrite au registre international et publiée dans la *Gazette de l'OMPI*. Les territoires sur lesquels la protection de la marque est demandée reçoivent une notification. Il leur appartient ensuite d'accepter ou de rejeter la marque.

Si une start-up dépose une demande internationale selon le système de Madrid dans les six mois suivant le dépôt d'une demande de protection de sa marque auprès d'un office national ou régional des marques, elle peut revendiquer la date initiale de dépôt comme date de priorité. Cela signifie que, si un concurrent dépose une demande après cette date de priorité pour la même marque, ou une marque similaire, sur un marché qui revêt un intérêt pour la start-up, cette dernière peut faire valoir que sa demande est antérieure à celle du concurrent en se fondant sur la date de son dépôt initial.

Toutefois, si la start-up laisse passer ce délai de six mois, elle ne pourra pas revendiquer de priorité dans sa demande internationale et devra se baser sur la date de son enregistrement international. Dans ce cas de figure, un concurrent qui aurait déposé une demande avant la date d'enregistrement international (mais après la date du premier dépôt national ou régional de la start-up) sera considéré comme étant le premier à avoir déposé la demande, en conséquence de quoi la start-up pourrait ne pas obtenir de droits.

Demandes d'enregistrement de dessins et modèles industriels à l'étranger

Pour protéger ses dessins et modèles industriels à l'étranger, une start-up a le choix entre trois stratégies de dépôt, en fonction de ses objectifs et de son budget :

- La voie nationale. L'entreprise dépose une demande distincte auprès de l'office national de la propriété intellectuelle dans chacun des pays où elle souhaite obtenir la protection.
- La voie régionale. L'entreprise demande la protection par le biais d'un système régional d'enregistrement de dessins ou modèles qui produit des effets juridiques dans tous ses États membres. Cette possibilité existe actuellement auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) et de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
- La voie internationale. L'entreprise dépose une demande internationale par l'intermédiaire du système de La Haye.

Administré par l'OMPI, le système de La Haye permet d'acquérir, maintenir en vigueur et gérer les droits sur ses dessins ou modèles sur de multiples marchés dans le monde en déposant auprès de l'OMPI une demande internationale unique, dans une seule langue, et en s'acquittant d'une seule série de taxes. En raison de son caractère centralisé, le système de La Haye simplifie aussi considérablement la gestion ultérieure des enregistrements internationaux (voir la figure 4).

Pour être habilité à déposer une demande, un déposant doit être ressortissant d'une partie contractante (un pays ou une organisation intergouvernementale membre de l'Union de La Haye) ou avoir son domicile, un établissement commercial ou une résidence habituelle sur le territoire d'une partie contractante. Contrairement au système de Madrid, aucune demande ni aucun enregistrement, au niveau national ou régional, n'est requis.

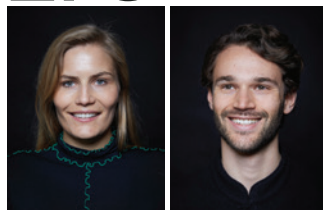
La demande internationale est déposée directement auprès de l'OMPI. À réception, l'OMPI vérifie sa conformité avec les exigences de forme. Si la demande est conforme, l'OMPI l'inscrit au registre international et la publie. Il appartient à la partie contractante désignée dans la demande d'accepter ou de rejeter le dessin ou modèle, dans un délai déterminé et selon les exigences de fond de sa législation.

Comme indiqué précédemment, le délai de priorité pour les dessins et modèles est de six mois. Si une start-up ayant déposé une demande souhaite étendre la protection à d'autres pays ou régions, elle peut le faire en déposant une demande internationale en vertu du système de La Haye, dans un délai de six mois à compter de sa première demande, et revendiquer une priorité à la date de dépôt de cette première demande. Pendant le délai de priorité, ce déposant a la prééminence sur toute autre entreprise déposant une demande pour un dessin ou modèle identique ou similaire après la date de priorité du premier déposant. Comme pour les brevets, une fois ce délai écoulé et

la première demande publiée, le dessin ou modèle ne peut plus être considéré comme "nouveau" et pourrait ne pas être susceptible de protection sur d'autres territoires.

**LYS Technologies Ltd.,
Royaume-Uni**

L/S



Fondateurs

Cristina Clocchiatti
Hugo Strassjo

Propriété intellectuelle principale

Demandes de brevets américains et européens en cours.

Une marque.

Droit d'auteur sur le logiciel et les algorithmes.

Secrets d'affaires (données) et savoir-faire.

Site Web : <https://lystechnologies.io>

Produit

Comme l'air, la nourriture et l'eau, la lumière est une source de santé naturelle et vitale. Nous passons aujourd'hui plus de 90% de notre temps en intérieur et la plupart des gens n'ont

pas suffisamment conscience de l'importance de la lumière. Des études scientifiques récentes ont montré qu'une exposition insuffisante à la lumière entraîne une série de problèmes de santé, depuis les troubles du sommeil et de la vigilance jusqu'aux maladies chroniques.

Avec des applications allant de la recherche scientifique au bien-être au travail, en passant par la santé individuelle, LYS utilise les technologies portables, avec une application pour smartphone, ainsi que la science des données, pour offrir une vie plus saine grâce à la lumière.

L'approche de LYS est fondée sur trois étapes : faire mieux connaître l'impact de la lumière sur le bien-être personnel ; encourager les changements de comportement ; et améliorer l'éclairage intérieur. Le "Bouton LYS", un capteur de lumière portable, mesure avec précision l'exposition à la lumière. L'application LYS intègre ces informations pour permettre à l'utilisateur de comprendre de quelle manière la lumière de son environnement quotidien l'affecte. Le "Bouton LYS" fonctionne avec un programme de bien-être sur deux semaines, intégré dans l'application et appelé Light Diet®. Des conseils personnalisés et des rapports détaillés dans l'application incitent l'utilisateur à opérer de légères modifications dans ses habitudes quotidiennes en matière de lumière. De plus, l'application LYS dé-

tecte automatiquement les lumières intelligentes et ajuste la température de couleur et la luminosité, grâce à l'apprentissage automatique.

Propriété intellectuelle et modèle d'entreprise

Même si la propriété intellectuelle n'était pas une priorité au départ, les cofondateurs de LYS ont toujours su que leurs données constitueraient l'un des actifs intellectuels les plus précieux de LYS. L'entreprise a constitué un solide portefeuille d'actifs intellectuels exclusifs qui vont des algorithmes d'apprentissage automatique au matériel utilisé, sans oublier les demandes de brevets américains et européens en cours.

Les données agrégées, anonymisées et analysées se sont révélées à forte valeur ajoutée. Ces données ont aidé aux décisions des architectes ainsi que des constructeurs et ont été utilisées pour améliorer l'éclairage dans les lieux de travail tout comme le bien-être des salariés. LYS a créé la première série de données à grande échelle concernant les effets de la lumière sur le corps humain, qui est devenue un outil d'une valeur essentielle.

Tandis que la start-up compte sur les demandes selon le PCT pour protéger ses produits et ses méthodes, ses données et ses algorithmes constituent son principal avantage concurrentiel. Consciente de leur importance, l'entreprise a pris des

mesures pour assurer leur conformité avec les législations locales et internationales relatives à la confidentialité des données. Elle travaille actuellement sur des modèles permettant de concéder sa technologie sous licence à l'intention de fabricants de systèmes d'éclairage. La société LYS a été établie dans le cadre du programme *WE Innovate* du centre d'enseignement Imperial Enterprise Lab, qui aide les étudiantes à mettre au point leurs projets de création d'entreprise.

Obtenir la protection du droit d'auteur à l'étranger

Le droit d'auteur est automatique dans tous les États parties à la Convention de Berne⁶. La Convention de Berne impose certains éléments communs mais laisse de nombreuses questions à l'appréciation de chaque État partie. Les détails de la protection peuvent ainsi varier légèrement selon les ressorts juridiques. Le droit d'auteur étant de nature territoriale, la protection accordée dans chaque pays est fonction de la législation nationale correspondante.

Notes

- 1 Les coordonnées des offices nationaux de la propriété intellectuelle sont disponibles à l'adresse www.wipo.int/directory/fr/urls.jsp.
- 2 Administrée par l'OMPI, la Convention de Paris de 1883 a été le premier grand accord international relatif à la protection des droits de propriété industrielle, notamment les brevets.
- 3 Le PCT est un traité international qui compte plus de 150 États contractants.
- 4 Il existe des exceptions. Les plus notables sont l'Office européen des brevets et l'Office coréen de la propriété intellectuelle qui autorisent tous deux un délai de 31 mois.
- 5 Des réductions de taxes sont prévues dans un certain nombre de cas. Voir "Des réductions de taxes sont-elles possibles dans le cadre du PCT?" à l'adresse www.wipo.int/pct/fr/faqs/faqs.html.
- 6 Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Voir www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne.

Autres stratégies d'exploitation de la propriété intellectuelle

Lorsqu'une jeune entreprise obtient un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle, elle acquiert des actifs qu'elle peut utiliser de manière stratégique dans le cadre de son activité. Elle peut le faire en intégrant directement la propriété intellectuelle dans la production ou la commercialisation de ses produits et services de manière à renforcer leur compétitivité, comme nous l'avons déjà évoqué. Elle peut également utiliser la propriété intellectuelle pour créer des sources de revenus supplémentaires, obtenir des financements, attirer des partenaires, des collaborateurs et des salariés, et accroître la valeur de l'entreprise. Nous examinons ces possibilités ci-après.

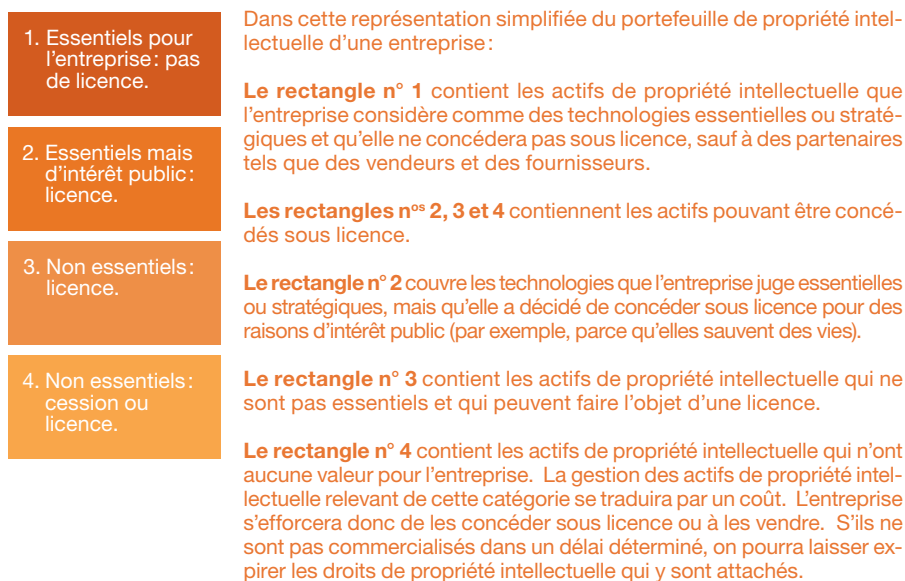
Concession de licences

En parallèle ou en remplacement de l'utilisation de la propriété intellectuelle dans son

activité principale, une jeune entreprise peut exploiter ses actifs de propriété intellectuelle en concédant à d'autres le droit de les utiliser. La propriété intellectuelle est un actif intangible et présente l'avantage, contrairement aux actifs corporels ou physiques, de pouvoir être démultipliée. Il s'agit d'un actif qui peut être exploité simultanément par de nombreux utilisateurs sans que sa nature ou sa qualité soit modifiée.

Une licence consiste à autoriser un tiers à utiliser la propriété intellectuelle tout en conservant la titularité des droits sur celle-ci. Il s'agit d'un accord contractuel (engagement réciproque) selon lequel une partie (le donneur de licence) accepte d'autoriser une autre partie (le preneur de licence) à utiliser un élément de propriété intellectuelle appartenant au donneur de licence en échange d'une contrepartie, généralement des paiements récurrents (redevances)¹.

Figure 5. Classification simplifiée d'un portefeuille de propriété intellectuelle



Ce mécanisme permet à toute entreprise possédant des droits de propriété intellectuelle de créer des sources de revenus supplémentaires en concédant des licences à des tiers pour l'utilisation d'une partie de ses actifs de propriété intellectuelle (voir la figure 5). L'entreprise peut attirer des preneurs de licence dans la même zone géographique que celle où elle opère ou bien dans d'autres où le fait de donner accès à sa propriété intellectuelle ne compromettra pas sa position face à la concurrence. Une start-up peut même trouver avantageux de concéder sa technologie sous licence à des concurrents directs, soit en limitant le champ d'utilisation, soit au moyen d'un système de licences croisées lui permettant d'avoir également accès au portefeuille de propriété intellectuelle de son concurrent. La plupart des entreprises à forte intensité en propriété intellectuelle structureront leur portefeuille de propriété intellectuelle de manière à distinguer les actifs de propriété intellectuelle qu'elles sont disposées à concéder sous licence de ceux qu'elles jugent trop stratégiques à cet effet.

Les licences de propriété intellectuelle peuvent être structurées de nombreuses manières. La propriété intellectuelle peut, par exemple, être concédée à une seule partie, dans le cadre de ce que l'on appelle une licence exclusive. Dans de nombreuses licences exclusives, les propriétaires d'actifs de propriété intellectuelle se réservent des droits, tels que la possibilité d'incorporer la propriété intellectuelle dans leurs propres offres.

Par ailleurs, les mêmes droits de propriété intellectuelle peuvent être concédés à plu-

sieurs parties ou de manière non exclusive. Les accords peuvent être structurés de manière à donner au preneur de licence le droit de partager ses droits avec des tiers, dans le cadre de ce que l'on appelle une sous-licence. Il est également courant de limiter les licences à certains territoires ou à certaines activités.

Les contrats de licence sont des documents qui peuvent être adaptés aux besoins des parties. Néanmoins, selon les objectifs visés et ce sur quoi il porte, la rédaction d'un contrat de licence est souvent difficile. Dans ce cas, il convient de demander conseil à un professionnel. Bien que les contrats de licence puissent être très différents les uns des autres, il est possible de recenser des points communs :

- La plupart des ressorts juridiques exigent que les contrats de licence revêtent une forme écrite.
- Dans un certain nombre de pays, les contrats de licence doivent être enregistrés auprès d'une autorité nationale, telle qu'un office des brevets.
- Les clauses relatives aux droits et aux redevances sont au cœur des contrats de licence². Une clause relative aux droits indique quels droits de propriété intellectuelle sont accordés et les limitations qui peuvent être applicables. La clause relative aux redevances indique ce que percevra le donneur de licence en échange de l'octroi de la licence.
- Un contrat de licence portant sur un droit de propriété intellectuelle ne peut avoir une durée supérieure à la durée de validité du droit de propriété intellectuelle concédé³.

- Si un contrat de licence couvre plusieurs ressorts juridiques, ceux-ci doivent être traités séparément dans la clause relative aux droits, voire faire l'objet d'accords distincts. Il va de soi que tous les droits de propriété intellectuelle qui font l'objet d'un contrat de licence doivent déjà avoir été obtenus dans les pays concernés.
- Lorsqu'une marque fait l'objet d'une licence, le donneur de licence doit établir des règles claires destinées à contrôler l'utilisation correcte de la marque sous licence et la qualité du produit en relation avec lequel la marque sous licence doit être utilisée, afin de s'assurer que ce produit répond aux attentes des consommateurs vis-à-vis des produits portant cette marque.
- Lorsque le preneur de licence doit accorder à des tiers l'accès aux droits de propriété intellectuelle du donneur de licence, il doit avoir préalablement obtenu le droit de concéder des sous-licences dans le contrat de licence, le preneur de licence devenant ainsi le donneur de licence du preneur de sous-licence.

Il convient de noter que certaines des obligations des parties l'une envers l'autre survivront à la résiliation de l'accord. Les droits qui survivent varient en fonction de l'objet de la licence et de la teneur du contrat. Toutefois, un accord bien rédigé contiendra des dispositions permettant au donneur de licence de percevoir les redevances dues, au preneur de licence de vendre les produits sous licence encore en stock, d'inclure des obligations mutuelles de confidentialité et de non-divulgaration, de prévoir le droit de procéder à un audit limité après la résiliation, etc. Lorsque la propriété intellectuelle est détenue conjointement, la possibilité de concéder des licences

peut dépendre du ressort juridique et des accords entre les parties. Il convient d'évaluer avec soin si un seul des copropriétaires est habilité à concéder des droits à des tiers de manière unilatérale. Dans de nombreux cas, tous les copropriétaires doivent être notifiés ou donner leur consentement. Souvent, les licences ainsi concédées à la concurrence peuvent être limitées par contrat.

La stratégie d'Arçelik en matière de concession de licences

Arçelik A.Ş. crée sa propre technologie dans le domaine de l'électroménager et de l'électronique grand public et constitue des portefeuilles de propriété intellectuelle en accord avec les objectifs stratégiques à long terme de l'entreprise.

Arçelik A.Ş. établit une distinction entre sa technologie principale et sa technologie secondaire pour les activités de concession de licences et se montre ouverte à la discussion quant aux possibilités de concéder des licences sur ses technologies secondaires, en tenant compte de l'aptitude du preneur de licence à commercialiser efficacement la technologie.

Arçelik A.Ş. explore également les possibilités de conclure des licences croisées pour ses technologies brevetées avec d'autres sociétés si cette solution s'avère avantageuse pour les deux parties. Lors de ces discussions, Arçelik A.Ş. prend en considération le risque qu'une mauvaise stratégie ou exécution puisse compromettre le succès du produit ou qu'une mauvaise

gestion de la qualité puisse porter atteinte à son image de marque ou à la réputation de ses produits.

Arçelik A.Ş. souhaite également participer à des programmes de portefeuille de brevets. L'entreprise est disposée à inclure ses brevets technologiques dans des communautés de brevets si un consortium s'intéresse à des technologies qui relèvent de domaines dans lesquels Arçelik A.Ş. exerce ses activités.

Lorsque la concession de licences est le modèle commercial central d'une jeune entreprise et que le recrutement des preneurs de licence constitue sa principale source de revenus, l'entreprise peut se contenter de donner accès à sa technologie sans vendre elle-même de produits ou de services. Bluetooth ou Dolby sont des exemples de modèles commerciaux fondés sur la concession de licences. Dolby concède des licences sur ses technologies à des équipementiers qui les intègrent dans des produits grand public.

Il en va de même pour les start-up qui monétisent leur droit d'auteur en concédant des licences de logiciels à des tiers. En fonction de son modèle économique, de la nature de sa propriété intellectuelle et de son secteur d'activité, une entreprise dont le modèle est fondé sur la concession de licences peut miser sur des volumes élevés (en négociant plusieurs licences de valeur relativement faible par jour) ou non (une licence de grande valeur par an) et, selon son profil, elle devra établir des procédures préalables à la concession de licences appropriées à des fins de développement commercial, de négociation et de gestion des flux de trésorerie, ainsi que des stratégies de licence et des contrats standard adaptés.

Dermis Pharma Saglik ve Kozmetik Anonim Şirketi, Turquie



Fondatrices

Professeur Ozgen Ozer
Dr Evren Homan Gokce
Dr Sakine Tuncay Tanriverdi

Propriété intellectuelle principale

- Deux brevets (enregistrés, Turquie).
- Un brevet européen.
- Brevets délivrés en Australie, au Brésil, en Chine, aux États-Unis d'Amérique, en Fédération de Russie et au Japon.
- Une demande selon le PCT en cours (entrée dans la phase nationale au Canada).
- Une marque.
- Secrets d'affaires et savoir-faire.

Site Web: www.dermispharma.com

Produit

Validé par des études cliniques, le patch Dermalix™ traite les plaies cutanées chroniques causées par le diabète, les escarres et les brûlures. Durant ses recherches menées à l'université Ege, en Turquie, l'équipe a conçu une matrice dermique à base de microparticules contenant des antioxydants qui réduit considérablement le temps nécessaire à la cicatrisation des plaies cutanées chroniques, notamment celles causées par le diabète. Dermis Pharma a obtenu les homologations réglementaires nécessaires. Le Dermalix doit être lancé en 2021.

Propriété intellectuelle et modèle d'entreprise

Le bureau du transfert de technologie de l'université Ege a couvert les coûts initiaux de la demande de brevet selon le Traité de coopération en matière de brevets et a reçu en échange une petite participation au capital de Dermis Pharma.

Un fonds de capital-risque a accordé un prêt à l'université Ege pour financer la phase nationale de la demande de brevet initiale.

Compte tenu du capital de départ nécessaire pour lancer la production, ainsi que des coûts liés à la

commercialisation et aux ressources humaines, les fondatrices ont mis leur technologie sur le marché via un partenariat stratégique. L'avantage concurrentiel procuré par le brevet s'est révélé crucial pour attirer le partenaire stratégique et a finalement conduit à la cession des droits de brevet.

La collaboration avec l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques de Turquie s'est transformée en un partenariat stratégique dans lequel Dermis Pharma a cédé la propriété de tous les brevets délivrés, ainsi que des demandes et de la marque Dermalix. Dermis Pharma reçoit un pourcentage non communiqué des revenus générés par les ventes des produits Dermalix.

La start-up conserve un savoir-faire considérable qu'elle exploite à travers des projets. En outre, la poursuite de la collaboration avec son partenaire stratégique concernant Dermalix a abouti à trois nouvelles publications scientifiques qui ont contribué à la validation technique du produit.

Une jeune entreprise peut également avoir besoin d'acquérir ou d'utiliser certains actifs de propriété intellectuelle pour son activité. Prenons, par exemple, la situation suivante :

- Une université possède un actif de propriété intellectuelle. Elle crée une entreprise dérivée en vue de le développer et de le commercialiser. Dans l'idéal, cette entreprise doit être avoir la propriété de la propriété intellectuelle mais l'université ne veut pas ou ne peut pas la céder. L'entreprise doit donc obtenir une licence.
- Liberté d'exploitation⁴. Dans cette situation, l'entreprise doit avoir accès à la propriété intellectuelle d'un tiers pour pouvoir développer et commercialiser ses propres produits ou services. La possibilité d'exploiter cette propriété intellectuelle passe généralement par l'obtention d'une licence. À cet égard, il conviendra de tenir compte des besoins de l'entreprise au fur et à mesure de son développement ou lorsqu'elle sera éventuellement vendue à une autre entité. Si ces considérations ne sont pas envisagées en amont, la jeune entreprise pourrait être amenée à renégocier les termes de la licence, ce qui peut se révéler coûteux, voire impossible.

Cession

La cession désigne la vente d'un actif de propriété intellectuelle. Un cédant transfère la propriété de l'actif à un cessionnaire, généralement, mais pas toujours, à titre onéreux. (Le transfert peut parfois être effectué moyennant une contrepartie

symbolique.) Le cessionnaire devient alors propriétaire à part entière de la propriété intellectuelle ainsi cédée. Le processus de cession est soumis à différentes règles selon les pays et peut nécessiter une inscription au registre national pour être opposable aux tiers. En cas de cession d'une famille de droits de propriété intellectuelle relevant de plusieurs ressorts juridiques, les parties doivent garder à l'esprit que ces droits ont un caractère territorial et que la vente doit être conforme aux lois applicables dans chacun des ressorts juridiques en question. Il convient de noter qu'un mélange de cession et de licences est possible. Prenons, par exemple, une technologie qui est couverte par deux brevets distincts dans deux pays différents. Une start-up pourrait acquérir le brevet dans le pays A par cession et exploiter le brevet dans le pays B dans le cadre d'un contrat de licence.

Accès au financement

Jusqu'à ce qu'une entreprise puisse générer des revenus suffisants pour soutenir ses activités, elle a besoin de financement. Toute entreprise nouvellement créée doit dépenser de l'argent avant de pouvoir en gagner. C'est la fameuse "vallée de la mort" que doit traverser toute entreprise. Comme il est peu probable qu'une jeune entreprise génère des revenus suffisants lors de son lancement, elle doit disposer d'un capital suffisant pour couvrir ses coûts opérationnels jusqu'à ce qu'elle devienne autosuffisante. Dans certains cas, ce sont les fondateurs de l'entreprise financent son démarrage. Cependant, la plupart des entreprises ont besoin de moyens souvent substantiels. Elles

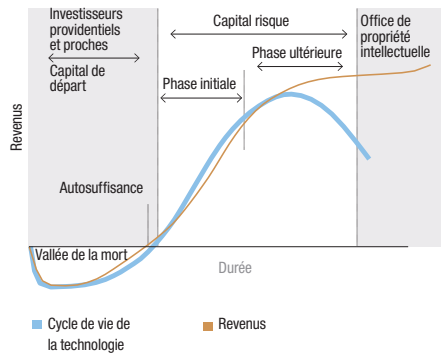
doivent donc se tourner vers d'autres sources de financement au moment de leur création ou lors de leur développement. Dans ce cas, les bailleurs de fonds ont généralement besoin de s'assurer que l'entreprise a pris les mesures appropriées pour étudier la situation sur le plan de la propriété intellectuelle et protéger ses propres actifs. Certaines sources de financements sont résumées ci-dessous et les phases de financement sont illustrées dans la figure 6.

Subventions publiques

Les technologies classées TRL4 ou à un niveau inférieur ont peu de chances de retenir l'attention des investisseurs traditionnels, car elles s'accompagnent d'un certain nombre de risques sur les plans technique et commercial. En outre, il est possible qu'il n'existe pas d'entité juridique à même de recevoir le financement. La technologie a tendance à être en cours de développement, souvent au sein d'une institution plus large telle qu'une université. À ce stade, le financement nécessaire pour permettre à la technologie de progresser sur l'échelle de maturité proviendra généralement du budget de recherche de l'université ou de subventions publiques.

Il existe des exceptions à cette règle. Certains gouvernements ont mis en place des mécanismes d'aide à la création d'entreprises sous forme de subventions limitées ou de prêts à long terme pour permettre aux start-up de développer et valider leurs technologies ou leurs modèles commerciaux de manière indépendante. Plus rarement, un investisseur providentiel peut avancer une petite somme destinée à financer la validation et la phase de recherche-développement.

Figure 6. Phases de financement



Ce graphique des sources de financement s'inspire d'écosystèmes ayant une longue tradition d'investissement dans les jeunes entreprises. Dans la pratique, les sources de financement varient d'un pays à l'autre.

Il convient de noter que le financement avant création de revenus (lors de la traversée de la vallée de la mort) provient généralement de proches, d'investisseurs providentiels et, éventuellement, de subventions publiques.

La plupart des sociétés de capital-risque préfèrent investir dans des entreprises qui ont déjà un flux de trésorerie positif (c'est-à-dire qui gagnent plus qu'elles ne dépensent). Pour autant, certains fonds de capital-risque, généralement dans les secteurs de haute technologie, peuvent intervenir avant la phase de création de revenus.

En général, une jeune entreprise passe par plusieurs étapes de mobilisation de fonds, allant des investisseurs providentiels au capital-risqueur. À chaque étape, le montant investi sera sensiblement plus élevé que durant l'étape précédente.

Il convient de noter que, dans les premières phases, la courbe des revenus (orange) est susceptible de suivre la courbe du cycle de vie de la technologie (bleue). L'un des enseignements à tirer en l'espère est que, si l'entreprise ne continue pas à innover et se repose sur la technologie qu'elle a mise au point à l'origine, ses revenus risquent de diminuer à mesure que cette technologie vieillit.

Les subventions officielles à la recherche sont susceptibles d'être assorties de conditions concernant de la propriété et l'utilisation de tout actif généré à l'aide de ces fonds. De fait, l'organisme public ou l'université où est conduite la recherche peut avoir sur la propriété intellectuelle ainsi créée des droits susceptibles de limiter la capacité de la jeune entreprise à l'exploiter comme elle l'entend. Lorsque l'université met à disposition ses ressources (laboratoires, matériaux, ressources humaines) ou emploie le créateur de l'entreprise dérivée, elle-même ou les parties qui ont financé la recherche peuvent revendiquer la propriété totale ou partielle des actifs créés. Ces questions sont régies par la législation locale et les politiques de l'université⁵, de sorte que les créateurs d'entreprises ont tout intérêt à s'en informer.

Le financement de projets de collaboration, de consortiums et de programmes de recherche internationaux peut être assujéti à des conditions similaires, qui restreignent l'utilisation et l'attribution de la nouvelle propriété intellectuelle créée. En outre, les participants du projet peuvent être amenés à mettre leur propre propriété intellectuelle à disposition. Si le modèle économique d'une jeune entreprise nécessite l'exploitation de

la propriété intellectuelle nouvellement créée, qui peut dépendre de la propriété intellectuelle préexistante d'un tiers, l'entrepreneur aura à s'intéresser à la question de la liberté d'exploitation.

Les jeunes entreprises peuvent également bénéficier d'autres dispositifs gouvernementaux conçus pour encourager l'innovation. Ainsi, certaines entreprises pourront déduire les dépenses de recherche-développement dans leurs déclarations d'impôts, réduisant d'autant leurs coûts. D'autres mécanismes, tels que la "Patent box", permettent aux entreprises de bénéficier d'un avantage fiscal sur les revenus qu'elles tirent de leurs droits de propriété intellectuelle.

Investisseurs proches

À tout moment, les jeunes entreprises peuvent avoir accès à un financement non institutionnel provenant d'amis ou de membres de la famille. Il s'agit généralement de prêts d'un faible montant consentis de gré à gré et qui peuvent ne pas apparaître dans les comptes de la jeune entreprise. Lorsqu'il fait appel à de telles sources de financement, l'entrepreneur doit veiller à consigner cet apport de capitaux afin d'éviter d'éventuelles responsabilités juridiques ou fiscales par la suite.

Lorsque le lancement et les premières étapes de développement d'une start-up sont autofinancés, la titularité des droits de propriété intellectuelle peut devenir un problème en cas de pluralité de fondateurs. Les associés doivent tout particulièrement régler la question de l'attribution de la propriété intellectuelle le plus tôt possible. Cela se fait généralement au moyen d'une convention

entre actionnaires. Un cofondateur peut, par exemple, financer la jeune entreprise, tandis que l'autre apporte la propriété intellectuelle ou les connaissances techniques qui permettront de créer un nouvel actif de propriété intellectuelle. Une bonne pratique consiste à céder tous les titres de propriété intellectuelle à la jeune entreprise et à effectuer toute nouvelle demande de protection par l'intermédiaire de l'entreprise plutôt qu'au nom des entrepreneurs eux-mêmes.

Investisseurs providentiels

Les investisseurs providentiels sont des personnes qui investissent leur propre argent, à la différence des fonds de capital-risque qui gèrent les capitaux de tiers. Les investisseurs providentiels ont tendance à investir dans des domaines dans lesquels ils ont une expérience professionnelle ou un intérêt. Par rapport aux fonds de capital-risque, ils investissent généralement de plus petits montants, mais le font habituellement à un stade plus précoce. Outre les capitaux, les investisseurs providentiels peuvent partager leurs compétences et leur expertise et contribuer au développement du produit et de l'entreprise et, ultérieurement, à sa gestion et à la recherche de nouveaux bailleurs de fonds. À l'instar des sociétés de capital-risque, les investisseurs providentiels reçoivent généralement une participation dans la nouvelle entreprise en échange de leur investissement. Ils sont donc intéressés à l'entreprise, mais pas nécessairement dans sa propriété intellectuelle ou aux actifs qu'elle crée. Les investisseurs providentiels exigent rarement des droits sur la propriété intellectuelle préexistante; s'il reçoit une demande en ce sens, l'entrepreneur doit

y répondre avec beaucoup de prudence. En revanche, les investisseurs demandent souvent aux start-up de céder leurs droits de propriété intellectuelle à la nouvelle entreprise, notamment lorsque ces droits appartiennent à une entité distincte telle qu'une université ou à un particulier tel que l'entrepreneur.

Fonds de capital-risque

Les fonds de capital-risque sont beaucoup plus institutionnalisés que les investisseurs providentiels. Ils gèrent généralement des capitaux mis en commun par d'autres investisseurs, des particuliers fortunés ou d'autres fonds. Collectivement, les investisseurs d'un fonds de capital-risque sont appelés les "commanditaires". La plupart des sociétés de capital-risque ont un domaine d'investissement de prédilection et ont tendance à investir à certains stades. Les montants qu'elles investissent varient d'une société de capital-risque à l'autre. En raison de leur caractère institutionnel et de leur obligation fiduciaire envers leurs commanditaires, les procédures en matière de diligence raisonnable et les décisions d'investissement des fonds de capital-risque prennent plus de temps que celles d'un investisseur providentiel.

Lorsqu'ils s'adressent à un fonds de capital-risque, les entrepreneurs doivent s'assurer que le domaine d'activité de l'entreprise et les montants dont elle a besoin correspondent aux critères d'investissement du fonds. Une start-up qui crée des applications mobiles et qui souhaite lever 500 000 dollars É.-U. a peu de chances d'intéresser un fonds de capital-risque spécialisé dans les sciences de la vie qui n'investit jamais moins de 2 millions de dollars.

Il va de soi que les entrepreneurs doivent rechercher des capitaux de démarrage si leurs projets ne génèrent pas encore de revenus ; mais une entreprise qui dispose déjà d'un flux de trésorerie positif peut aussi souhaiter lever des fonds (sous forme de vente d'actions), par exemple pour accélérer sa croissance, se positionner sur de nouveaux marchés ou commercialiser de nouveaux produits. L'objectif fondamental est d'augmenter la valeur de la nouvelle société. En général, la part des fondateurs diminue considérablement au fur et à mesure des différentes étapes de financement. Le principe de base est que, lorsque la valeur de l'entreprise augmente, la valeur de l'action augmente également. Si l'entreprise est performante et que sa valeur globale augmente, un petit pourcentage de capitaux propres vaudra davantage.

À titre d'exemple, imaginons qu'une entrepreneuse détienne 80% des actions d'une start-up dont la valeur est estimée à 1 million de dollars É.-U. La valeur de son capital est de 800 000 dollars. Après plusieurs campagnes de mobilisation de fonds, la valeur de l'entreprise passe à 500 millions de dollars, mais la part de l'entrepreneuse est désormais de 10% du capital. La valeur de sa participation est passée à 50 millions de dollars.

Valorisation de l'entreprise

Comme indiqué précédemment, la propriété intellectuelle est un actif qu'il est possible d'évaluer. Cette évaluation facilite sa commercialisation et crée également une base pour accroître la valeur de l'entreprise.

Dans l'économie actuelle fondée sur le savoir, les actifs incorporels des entreprises représentent une part plus importante de leur valeur globale, et les actifs physiques une part de plus en plus faible. C'est particulièrement vrai pour les start-up, dont beaucoup s'appuient sur une seule innovation – un élément intangible – et n'ont pratiquement pas d'actifs physiques. La valeur de ces entreprises représente grosso modo la valeur de leur innovation à laquelle s'ajoutent les connaissances détenues par leurs créateurs.

Cependant, l'évaluation de la propriété intellectuelle est complexe et souvent difficile⁶, et plus particulièrement pour les jeunes entreprises, car leur propriété intellectuelle est susceptible d'être immature, au stade de la recherche-développement ou en cours d'enregistrement. La valeur de la propriété intellectuelle n'est pas non plus constante. Elle évolue dans le temps sous l'influence de nombreux facteurs, notamment la délivrance d'un brevet, la validation de la technologie, les manifestations d'intérêt de la part d'éventuels preneurs de licence, la demande présumée pour la technologie, la mesure dans laquelle elle peut être substituée par d'autres, etc. De même, le refus d'une demande de brevet, une contestation juridique de la titularité, l'apparition d'un produit différent mais concurrentiel ou un nouvel obstacle réglementaire peuvent faire baisser la valeur de la propriété intellectuelle.

Néanmoins, il convient de procéder à une évaluation dans la mesure du possible. Pour commencer, il importe de garder à l'esprit la différence de valeur potentielle entre un actif de propriété intellectuelle commercia-

Tableau 1. Quand lancer une évaluation de la propriété intellectuelle ?

Type d'opération	Facteur déclenchant
Transaction	Licences d'actifs de propriété intellectuelle, franchisage Vente ou achat d'actifs de propriété intellectuelle Fusions-acquisitions, cessions, création d'entreprises dérivées Coentreprise ou alliance stratégique Don d'actifs de propriété intellectuelle
Application des droits de propriété intellectuelle	Calcul des dommages-intérêts en cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle
Utilisation interne	Investissement dans la recherche-développement Gestion interne des actifs de propriété intellectuelle Financement stratégique ou levée de fonds/capital Relations avec les investisseurs
Autres raisons	Rapports financiers Faillite/liquidation Optimisation fiscale Assurance des actifs de propriété intellectuelle

Voir OMPI. IP PANORAMA. Module 11 sur l'évaluation de la propriété intellectuelle www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_11_learning_points.pdf.

lisé par une jeune entreprise et un actif de propriété intellectuelle concédé sous licence à une grande société. Au départ, le premier aura une valeur beaucoup plus faible que le second en raison des risques associés aux jeunes entreprises. Toutefois, si une start-up parvient à franchir les différentes étapes de son développement et à valider son modèle commercial, la valeur de son actif de propriété intellectuelle augmentera et pourra atteindre une valeur monétaire beaucoup plus élevée que celle qui pourrait être obtenue par la concession de licences.

Compte tenu de ce qui précède, l'évaluation de la propriété intellectuelle en phase de démarrage est utile à plusieurs égards, notamment :

- Pour calculer la part des fonds propres de la partie qui apporte l'actif de propriété intellectuelle dans une jeune entreprise (par opposition à la partie qui apporte le capital). Par exemple, imaginons qu'une demande de brevet soit évaluée à 100 000 dollars É.-U. et qu'une autre partie soit prête à investir le même montant dans l'entreprise. Sur cette base, les associés détiendront chacun 50% du capital de la jeune entreprise, à condition que d'autres considérations ne modifient pas la structure du capital.
- Pour attirer les investisseurs. Une jeune entreprise en quête de financement doit être évaluée afin que les investisseurs potentiels puissent déterminer le montant de fonds propres qu'ils pourront acquérir. L'évaluation de la propriété

intellectuelle peut augmenter la valeur de l'entreprise, ce qui permet aux fondateurs d'augmenter leur capital pour le même montant de financement. Imaginons, par exemple, qu'un investisseur soit prêt à investir 100 000 dollars É.-U. dans une entreprise en phase de démarrage. Si l'entreprise est évaluée à 500 000 dollars, l'investisseur recevra 20% des fonds propres. Cependant, si la valeur de la même entreprise est fixée à 1 million de dollars sur la base d'une évaluation de la propriété intellectuelle, les fondateurs verront leur participation augmenter et l'investisseur recevra 10% du capital pour le même investissement.

- Une start-up peut souhaiter acquérir sous licence un actif de propriété intellectuelle appartenant à un tiers, tel qu'une université. La valeur de la propriété intellectuelle à prendre sous licence aura une incidence sur le coût d'établissement de l'entreprise. Dans une telle situation, l'entreprise peut négocier une option (en vue de prendre une licence à une date ultérieure), rechercher des capitaux auprès d'investisseurs (pour payer la licence) ou négocier avec le propriétaire de l'actif souhaité un système de paiement différé (en vertu duquel les redevances dues seront payées lorsque l'entreprise générera un flux de trésorerie positif).
- La propriété intellectuelle devra également être évaluée lorsqu'elle sera vendue, concédée sous licence, utilisée comme garantie d'un prêt ou pour bénéficier d'avantages fiscaux (dans les pays dotés d'une politique fiscale incitative). Une entreprise peut également évaluer l'en-

semble de son portefeuille de propriété intellectuelle et l'intégrer au bilan pour augmenter sa valeur.

Plusieurs méthodes⁷ sont utilisées pour évaluer les actifs de propriété intellectuelle. Les plus courantes sont décrites ci-après.

Méthode fondée sur le coût

La méthode fondée sur le coût consiste à évaluer la valeur d'un actif de propriété intellectuelle en calculant le coût de développement d'un actif similaire (ou identique) en interne ou à l'extérieur. Elle tient compte des dépenses directes et des coûts d'opportunité ainsi que de l'obsolescence. La valeur finale de l'actif de propriété intellectuelle est obtenue, par exemple, en calculant le coût de développement corrigé de l'inflation afin d'obtenir une valeur actualisée, et déduction faite de l'obsolescence.

Les calculs de l'obsolescence d'un actif de propriété intellectuelle tiennent compte des dimensions fonctionnelle, technologique et économique de l'obsolescence.

L'obsolescence fonctionnelle recouvre le coût opérationnel supplémentaire engendré par l'utilisation d'un actif de propriété intellectuelle par rapport aux solutions de substitution contemporaines, qui peuvent être à la pointe de la technique. L'obsolescence technologique entre en ligne de compte lorsque le progrès technique ôte toute valeur à un actif de propriété intellectuelle. Par exemple, les brevets sur une nouvelle génération de lecteurs de disquettes risquent de ne pas avoir de valeur car des options technologiquement supérieures sont déjà

disponibles. Il y a obsolescence économique lorsque l'utilisation d'un actif de propriété intellectuelle sous sa forme la plus avancée et la plus aboutie ne permet pas d'obtenir un retour sur investissement adéquat.

La méthode fondée sur les coûts comporte deux variantes. La méthode des coûts de reproduction est basée sur le coût d'une réplique exacte de l'actif de propriété intellectuelle. La méthode du coût de remplacement est basée sur le coût de création d'un actif de propriété intellectuelle similaire remplissant la même fonction.

Méthode fondée sur la valeur de marché

La méthode fondée sur la valeur de marché se base sur une comparaison avec le prix réel d'un actif de propriété intellectuelle similaire dans des circonstances identiques. Pour effectuer une évaluation au moyen de cette méthode, il faut un marché actif ainsi qu'un actif de propriété intellectuelle identique ou un groupe d'actifs de propriété intellectuelle comparables ou similaires. Si les actifs ne sont pas parfaitement comparables, il convient de trouver des variables pour tenir compte des différences.

Cette méthode est plus précise dans la mesure où l'on dispose d'informations sur la nature et l'étendue des droits cédés, y compris des informations détaillées sur les conditions générales et les circonstances de la transaction (s'il s'agit d'une licence croisée, ou si une licence a été convenue en règlement d'un contentieux, etc.).

Par définition, toutefois, un actif de propriété intellectuelle est unique. Il n'est pas possible de trouver des actifs parfaitement identiques ou très fortement comparables. En outre,

même s'il était possible de localiser avec succès des transactions se rapportant à des actifs de propriété intellectuelle hautement similaires, il serait extrêmement difficile d'obtenir des informations précises à leur sujet car de telles informations seraient généralement confidentielles.

Méthode fondée sur le revenu

La méthode fondée sur le revenu consiste à estimer la valeur d'un actif sur la base du revenu économique que l'on s'attend à ce que cet actif produise, et en l'actualisant. C'est la méthode d'évaluation des actifs de propriété intellectuelle la plus utilisée.

Pour l'appliquer, il faut projeter les flux de revenus (ou les économies) générés par un actif de propriété intellectuelle sur le reste de sa durée de vie utile, corriger ces revenus ou économies des coûts directement liés à l'actif de propriété intellectuelle, évaluer les risques et, enfin, ajuster le revenu à sa valeur actuelle en appliquant un coefficient d'actualisation ou de capitalisation.

Attirer des partenaires et des collaborateurs

Un portefeuille de propriété intellectuelle bien géré indique qu'une entreprise attache de l'importance à sa propriété intellectuelle et qu'elle a pris des mesures pour la protéger. Cela donne confiance aux collaborateurs potentiels. On peut en effet en déduire que l'environnement est propice, que les innovations seront respectées et protégées et que le contrat de coentreprise sera sûr.

Le thème de la collaboration et de la propriété intellectuelle a récemment pris de

l'importance dans le contexte de ce que l'on appelle "l'innovation ouverte". Les entreprises qui pratiquent l'innovation ouverte recourent activement aux collaborateurs externes en vue d'étoffer leur offre en valorisant les idées provenant de l'extérieur. Par le passé, l'innovation se produisait généralement dans un environnement fermé; elle était générée au sein des organisations avec peu d'apport extérieur.

Aujourd'hui, il est plus courant que les organisations sollicitent la contribution de parties externes. Les petites entreprises cherchent de plus en plus à participer à des projets de plus grande envergure et à faire valoir leurs références en matière d'inventivité et de créativité en prenant des mesures pour gérer leurs actifs de propriété intellectuelle afin se positionner au mieux pour collaborer avec de grandes entreprises. Si les modèles d'innovation ouverte peuvent créer d'énormes opportunités pour les jeunes entreprises, celles-ci doivent faire très attention à la titularité des droits de propriété intellectuelle et aux contrats de licence qui peuvent constituer une condition de participation. Les parties qui sollicitent une collaboration demandent souvent à leurs partenaires de céder les droits de propriété intellectuelle ou d'accorder des licences étendues. Cette situation peut ne pas être compatible avec le modèle économique de l'entreprise ou avec ses intérêts.

Notes

- 1 Voir Centre de commerce international et OMPI (2005). *L'affaire équilibrée, la négociation des contrats de licence de technologie – Un guide d'initiation*. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/licensing/906/wipo_pub_906.pdf; et OMPI (2015). *Une concession de licence de technologie réussie*. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/licensing/903/wipo_pub_903.pdf.
- 2 Voir WIPO GREEN, *Licensing Check List*. www.wipo.int/wipogreen/docs/en/wipogreen_licensingchecklist_061216.pdf.
- 3 Toutefois, il ne faut pas oublier que les secrets d'affaires peuvent durer éternellement. Un accord peut également durer plus longtemps que les dispositions relatives à la propriété intellectuelle qu'il contient, surtout en cas de fourniture de services.
- 4 Pour de plus amples informations sur la liberté d'exploitation, voir la section consacrée à la gestion des risques associés à la propriété intellectuelle.
- 5 Pour de plus amples informations, voir OMPI: "Les politiques en matière de propriété intellectuelle pour les universités." www.wipo.int/about-ip/fr/universities_research/ip_policies/index.html#toolkit.
- 6 Voir OMPI. IP PANORAMA. Module 11 sur l'évaluation de la propriété intellectuelle www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_11_learning_points.pdf; et Bureau d'assistance européen pour les DPI. "Fact sheet – Intellectual Property Valuation." (Fiche d'information sur l'évaluation de la propriété intellectuelle) https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/ip-business_en.
- 7 Ibid.

Gestion des risques

Le succès d'une start-up dépend autant de sa compréhension des risques liés au fait d'ignorer le système de la propriété intellectuelle que de sa capacité d'utiliser ce système pour renforcer sa compétitivité. Si elle ne protège pas les innovations dont elle dépend, l'entreprise se privera des options évoquées plus haut pour renforcer et développer son activité. Si elle ne comprend pas le fonctionnement du système de la propriété intellectuelle, elle s'expose à des attaques et à des coûts inutiles. Les jeunes entreprises doivent inclure en priorité la gestion des risques liés à la propriété intellectuelle dans leur stratégie commerciale globale. Les principaux risques sont décrits ci-dessous.

Clarifier les droits de propriété et d'utilisation

Absence de protection précoce

Comme expliqué plus haut, les jeunes entreprises de haute technologie ont souvent pour vocation de commercialiser un seul produit ou service innovant. L'innovation est donc leur principale source de valeur, pour ne pas dire la seule. L'un des risques majeurs qui guettent ces entreprises est de se voir déposséder de cet actif par des tiers, faute de l'avoir protégé, ce qui mettra en péril l'ensemble de leur modèle économique. Toute start-up doit donc prendre des mesures afin de protéger son innovation et d'empêcher ainsi que des tiers se l'approprient. La gestion de ce risque implique, par exemple, de prendre des mesures pour :

- enregistrer rapidement ;
- respecter les délais et les échéances d'enregistrement ; rédiger une revendication de brevet solide, afin d'éviter les contournements ;

- obtenir une protection sur tous les marchés pertinents ; et
- protéger toutes les améliorations postérieures.

Comme les droits de propriété intellectuelle sont de nature territoriale, la stratégie de protection de l'entreprise doit englober tous les marchés sur lesquels elle a des intérêts. Une fois la protection obtenue, l'entreprise doit continuer à la maintenir en vigueur en payant toutes les taxes nécessaires.

Éviter les fuites

Les start-up sont également menacées si elles ne parviennent pas à préserver la confidentialité de leurs actifs de propriété intellectuelle potentiels jusqu'à ce qu'elles aient déposé une demande de protection. Comme indiqué précédemment dans ce guide, si l'entreprise divulgue son innovation ou son dessin ou modèle (même à un nombre de personnes restreint), elle ne pourra plus se prévaloir de la nouveauté et ne remplira plus les conditions requises pour l'obtention de la protection (à moins que la divulgation n'ait été effectuée durant un éventuel délai de grâce). Dans ce cas, l'entreprise peut subitement devenir non viable. De même, les informations commerciales confidentielles qui ont été divulguées ne peuvent plus être protégées en tant que secrets d'affaires, à moins que la divulgation n'ait lieu dans le cadre d'un accord de confidentialité. Les jeunes entreprises doivent donc prioritairement établir et mettre en place des accords et des pratiques en matière de confidentialité avec leur personnel et les tiers, notamment les fournisseurs, les partenaires et les clients.

Incapacité d'obtenir la cession des droits

Les salariés, les fournisseurs ou les sous-traitants peuvent contribuer aux innovations ou en être à l'origine. Une start-up ne doit jamais supposer qu'elle est propriétaire de ce sur quoi ses employés ou sous-traitants ont travaillé. Les dispositions particulières de la législation nationale doivent toujours être prises en considération dans de telles situations.

Dans certains pays, lorsqu'une invention est créée au cours et dans le cadre de l'emploi, la loi en attribue automatiquement la propriété à l'employeur. Toutefois, étant donné que de nombreuses start-up finiront par se lancer à l'étranger, où la législation peut être différente, il est recommandé d'inclure des clauses relatives à la propriété intellectuelle dans les contrats de travail. Il convient d'analyser avec soin à la fois la manière dont la propriété intellectuelle sera utilisée au moment de sa création et au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise. Il y a lieu de se reporter systématiquement à la législation nationale, car elle peut prévoir que les salariés qui innovent ont un droit de préemption ou qu'ils doivent être récompensés, etc.

Pour des raisons similaires, lorsqu'une start-up conclut un contrat avec un tiers, elle doit impérativement traiter et clarifier la question de la titularité des droits de propriété intellectuelle. Si la création ou l'invention est le fait d'un sous-traitant, le contrat doit prévoir la cession à la start-up de tout résultat nécessaire au succès de l'entreprise. En l'absence d'une telle clause, notamment dans le cas de la conception de logiciels

ou de sites Web et de la photographie, le sous-traitant est généralement titulaire par défaut des droits de propriété intellectuelle correspondants, à moins que ceux-ci n'aient été expressément cédés à l'entreprise. Là encore, la start-up a tout intérêt à anticiper, à consulter la législation nationale et à préciser dans tous ses contrats de travail et contrats avec des parties externes de quelle manière la titularité des droits sera déterminée. Les contrats doivent stipuler que toute innovation créée par des salariés ou réalisée par des tiers sur commande sera cédée à la start-up.

Il peut aussi arriver qu'une jeune entreprise ait plusieurs fondateurs, qui ont tous joué un rôle dans la création et la mise au point de l'idée initiale du produit. Si l'un ou plusieurs d'entre eux quittent la société sans lui céder leurs droits, celle-ci peut être amenée à cesser son activité faute des droits de propriété intellectuelle nécessaires.

À l'instar des start-up qui emploient des tiers ou recourent à leurs services, les grandes entreprises font appel à de plus petites pour effectuer certaines tâches. C'est souvent le cas dans les environnements d'innovation ouverte, où il n'est pas rare que les grandes entreprises recourent à de petites structures spécialisées pour résoudre des problèmes techniques spécifiques. Dans cette situation, la start-up se trouve dans la position de sous-traitant externe. Avant d'entreprendre ce type de travaux, la start-up devra déterminer avec la grande entreprise la titularité des droits de propriété intellectuelle sur les résultats de ces activités. Cette question promet d'être particulièrement complexe si la start-up met au point une nouvelle solution

(propriété intellectuelle ultérieure) à partir de la propriété intellectuelle d'une tierce partie (propriété intellectuelle préexistante). Dans un tel cas, il est essentiel de préciser les droits dévolus à chaque partie ainsi que les restrictions éventuelles à l'utilisation de la propriété intellectuelle en découlent. Il s'agit de questions complexes qui doivent être étudiées avec soin et négociées à l'avance.

La start-up doit s'assurer que la propriété intellectuelle qu'elle crée lui revient de plein droit. Si ce n'est pas possible, elle doit obtenir l'autorisation d'utiliser la propriété intellectuelle en question à des fins convenues. Comme pour les biens physiques, l'objectif est de lever tout doute quant à leur propriétaire.

Prévenir les litiges

Les litiges coûteux peuvent ruiner les jeunes entreprises, qui n'ont généralement pas les ressources nécessaires pour se défendre contre une action en justice. Les procédures judiciaires sont souvent l'arme privilégiée des grandes entreprises (et de tout concurrent

ayant les ressources nécessaires) pour faire dévier une start-up de sa trajectoire. Les jeunes entreprises sont également menacées par des "entités non productives" (également qualifiées de "chasseurs de brevets"), dont le modèle économique consiste à rechercher les petites entreprises qui utilisent des technologies protégées et à les menacer de poursuites si elles ne prennent pas de licence.

Les risques de ce type peuvent être atténués ou éliminés en vérifiant les droits des tiers et en veillant à ne pas y porter atteinte pas enfreints. Tous les droits enregistrés peuvent être consultés (généralement 18 mois après le dépôt de la demande pour les brevets) et les start-up peuvent facilement s'assurer qu'elles n'utilisent pas de technologie protégée ni de signes ou de dessins ou modèles qui appartiennent à des tiers. De même, les jeunes entreprises doivent veiller à ne pas porter atteinte aux droits d'autrui et à ne pas accéder illégalement à des informations commerciales confidentielles. Tout faux pas peut entraîner des poursuites judiciaires coûteuses, faire perdre un temps précieux à l'entreprise ou nuire à sa réputation.

Liberté d'exploitation

Une jeune entreprise peut détenir des droits de propriété intellectuelle qui couvrent son créneau d'innovation sans que ces droits suffisent à eux seuls pour qu'elle puisse commercialiser son produit. En effet, la plupart des droits de propriété intellectuelle, et des droits de brevet en particulier, sont des "droits négatifs"¹. Le titulaire d'un brevet n'a pas automatiquement le droit d'utiliser et d'exploiter l'invention revendiquée dans son document de brevet. Un brevet confère simplement à son titulaire le droit d'empêcher des tiers d'utiliser l'invention brevetée. Par conséquent, il est probable que la l'entreprise doive obtenir d'autres droits de propriété intellectuelle avant de pouvoir commercialiser son produit.

Imaginons par exemple qu'une start-up souhaite commercialiser une nouvelle station de recharge innovante pour trottinettes électriques. Le produit comprend notamment un câble de charge rétractable. Sur le marché

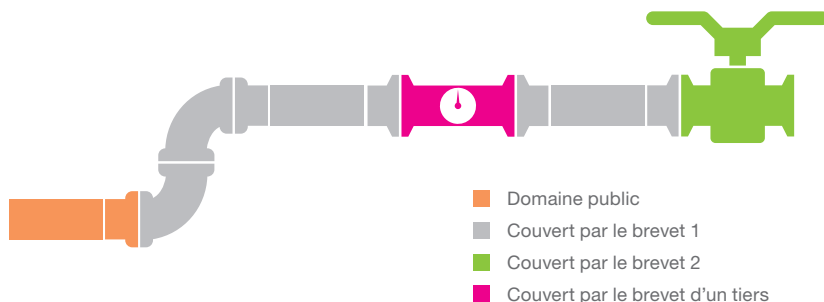
où la start-up souhaite fabriquer ou vendre son produit, une autre entreprise détient un brevet sur le système d'enroulement automatique du câble. Pour vendre son chargeur innovant avec le câble de charge rétractable, la start-up peut avoir besoin de l'autorisation de cette entreprise. Si elle commercialise son produit sans autorisation, il est probable le titulaire du brevet sur le système d'enroulement se manifeste. Il pourrait exiger que la start-up cesse d'utiliser le câble ou qu'elle lui verse des dommages-intérêts pour utilisation non autorisée d'actifs de propriété intellectuelle protégés.

Pour éviter de telles situations, les entreprises doivent effectuer des recherches en vue d'identifier les titulaires de droits de propriété intellectuelle susceptibles de les empêcher de commercialiser leurs produits sur les marchés qui les intéressent. C'est ce que l'on appelle l'analyse de la liberté d'exploitation².

Pour comprendre comment la liberté d'exploitation fonctionne dans la pratique, prenons un exemple hypothétique dans un pays donné.

Figure 7. Un exemple d'analyse de la liberté d'exploitation :

Le produit A, ses sous-composants et les brevets qui couvrent chaque sous-composant



- Une start-up veut produire et vendre le produit A. Elle veut commercialiser son produit sous le l'appellation "Jambu".
- Le produit comporte sept sous-composants distincts.
- La start-up a deux demandes de brevet en instance, lesquelles couvrent cinq des sept sous-composants (représentés en gris et rose sur la figure).
- Le connecteur (en orange) est un sous-composant essentiel qui relève du domaine public.
- La vanne (en vert) est protégée par le brevet d'un tiers.
- "Jambu", le nom de marque proposé, est déjà protégé par une autre entreprise pour une autre catégorie de produits.

Dans cet exemple, la start-up a un problème car la vanne (en vert) a été brevetée par un tiers. Elle a les options suivantes :

- retirer la vanne protégée du produit final ;
- choisir une conception différente, pour éviter d'utiliser la vanne brevetée ;
- acquérir le brevet ou obtenir du titulaire du brevet une licence lui permettant d'utiliser le système de vanne ;
- contester la validité du brevet.

Il est probable que le produit ne fonctionne pas sans la vanne, c'est pourquoi la première option peut ne pas être envisageable. Si la start-up n'est pas en mesure de concevoir un autre type de vanne, elle peut s'adresser au titulaire du brevet pour le lui racheter

ou solliciter une licence d'exploitation. Toutefois, si le titulaire du brevet ne souhaite pas vendre le brevet sur la vanne protégée ou en concéder l'exploitation sous licence, ou s'il n'y consent qu'à un prix trop élevé pour le modèle économique de l'entreprise, la start-up peut être contrainte d'abandonner le projet, courir le risque d'être poursuivie pour atteinte aux droits de brevet ou s'engager dans une tentative coûteuse et incertaine visant à faire invalider le brevet. Ces issues peuvent être très préjudiciables pour une start-up qui a déjà réalisé un investissement conséquent en temps et en ressources afin de mettre au point et de commercialiser son produit.

Si la liberté d'exploitation est souvent évoquée dans le contexte des brevets, d'autres droits de propriété intellectuelle peuvent aussi donner lieu à des difficultés dans ce domaine. Ainsi, la start-up souhaitait appeler son produit "Jambu". Elle a découvert que ce nom était déjà protégé et utilisé pour un produit différent. Dans ce cas, le nom pourrait être utilisé, car deux marques peuvent coexister sur le même territoire pour des types de produits différents, à moins que l'une d'entre elles soit considérée comme une "marque notoire" (auquel cas, il peut y avoir des restrictions).

Imaginons d'autres exemples. Une start-up souhaite produire du matériel informatique, mais elle a besoin d'un logiciel protégé par le droit d'auteur pour le faire fonctionner ou pour qu'il

soit compatible avec d'autres systèmes. Ou encore, une start-up qui a mis au point une application mobile a besoin d'accéder à une interface de programmation ou à des kits de développement logiciel appartenant à un tiers. Dans le contexte du droit d'auteur, les licences sur les logiciels open source peuvent être assorties d'obligations contractuelles qui empêchent la start-up d'exploiter commercialement le code source original ou de rendre le sien accessible au public.

La start-up doit procéder à une analyse de la liberté d'exploitation dans chaque zone géographique dans laquelle son produit sera commercialisé. Les droits de propriété intellectuelle n'étant valables que dans les pays ou régions qui les ont reconnus, l'analyse de la liberté d'exploitation peut donner des résultats différents selon le pays étudié.

Pour toutes les raisons susmentionnées, les start-up ont tout intérêt à procéder à une analyse de la liberté d'exploitation le plus tôt possible sur tous les marchés qui les intéressent avant de consacrer des ressources importantes à la mise au point d'un produit. Les entreprises qui ne prennent pas cette précaution sont susceptibles de payer plus cher pour accéder à la technologie et elles risquent d'être confrontées à des procédures judiciaires qui peuvent nuire à leur réputation. Les entreprises qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour entreprendre une

analyse complète de la liberté d'exploitation sur tous les marchés visés devront peut-être établir des priorités (en fonction des marchés, des caractéristiques du produit ou des titulaires de brevets présentant le risque le plus élevé, etc.).

Éviter le gaspillage de temps et de ressources

De nombreuses start-up commettent l'erreur de "tomber amoureuses" de leur idée et ne vérifient pas si elle est réellement nouvelle; elles se contentent de supposer que personne d'autre n'a eu la même idée ou une déclinaison de celle-ci. Ce genre d'omission peut condamner le produit et l'entreprise à l'échec. Si d'autres entreprises ont eu une idée identique ou similaire et ont pris des mesures pour la protéger sur les marchés qui intéressent la start-up, cette dernière ne pourra pas s'y implanter.

Les jeunes entreprises doivent donc prendre la peine de s'intéresser au contexte concurrentiel. Elles obtiendront ainsi des informations cruciales et pourront éviter les mauvaises surprises coûteuses. Une start-up qui s'informe sur la concurrence peut concentrer ses efforts de recherche-développement dans des domaines qui offrent des opportunités, orienter ou restructurer son processus de développement selon que de besoin, adapter son modèle économique ou tout simplement abandonner son idée.

Les bases de données accessibles au public sont des sources d'informations importantes

et peuvent aider les jeunes entreprises à prendre ces décisions et à éviter les erreurs. Un certain nombre de bases de données sur les brevets qui contiennent des demandes de brevet publiées ou des brevets délivrés ainsi que des bases de données sur les marques et les dessins et modèles sont accessibles gratuitement. Ce sont des sources essentielles d'information technique, juridique et commerciale.

Notes

- 1 Il importe de préciser que, dans une analyse de la liberté d'exploitation portant sur un brevet, ce sont les revendications (partie spécifique d'un document de brevet) qui définissent la portée juridique du brevet. Les informations importantes aux fins de l'analyse de la liberté d'exploitation sont divulguées dans cette partie.
- 2 Voir "La propriété intellectuelle et les entreprises : Lancement d'un nouveau produit : évaluation de votre liberté d'agir." Dans le *Magazine de l'OMPI*, septembre 2005. www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2005/05/article_0006.html.

Utilisation des bases de données de propriété intellectuelle

Comme mentionné précédemment, lorsqu'une start-up dépose une demande de brevet, de marque ou de dessin ou modèle industriel, l'autorité nationale ou régionale compétente en la matière rend la demande publique après une période dont la durée dépend du droit de propriété intellectuelle et du territoire concerné. Les bases de données sur les brevets, les marques et les dessins et modèles industriels fournissent d'importantes informations commerciales, techniques et juridiques qui sont librement accessibles à toute personne disposant d'une connexion Internet. Ces bases de données sont des ressources utiles pour les start-up tout au long de leur cycle de vie pour des questions allant de l'exploitation à la gestion des risques.

Bases de données sur les brevets

Pour obtenir un brevet, le déposant doit divulguer des informations sur l'invention de manière suffisamment détaillée pour permettre à une personne du métier de comprendre en quoi elle consiste. Ces informations sont conservées dans les bases de données sur les brevets, lesquelles :

- contiennent des informations détaillées sur des solutions techniques ;
- sont souvent une source unique d'informations qui ne sont pas disponibles ailleurs ;
- couvrent une large gamme de domaines techniques et scientifiques ;
- répertorient les entrées selon les systèmes internationaux de classement des brevets, ce qui facilite la recherche.

Toute start-up peut consulter gratuitement les bases de données administrées par son office national¹, la base de données sur les brevets PATENTSCOPE², qui contient de nombreuses collections de brevets nationales et régionales, ainsi que d'autres bases de données mises à disposition par des organisations régionales telles qu'*Espacenet*, ou des bases de données administrées par des prestataires privés telles que Google Patents et *lens.org*. Les prestataires de services commerciaux privés peuvent aussi gérer des bases de données payantes comprenant des fonctions de recherche et d'analyse avancées. C'est notamment le cas de *Derwent Innovation*, *Questel Orbit*, *PatBase*, *TotalPatentOne*, *Ambercote*, *PatSeer*, *PatSnap*, *WIPS Global* et *East Linden*. Les start-up peuvent accéder à ces bases de données gratuitement ou à des tarifs préférentiels dans les pays remplissant les conditions requises par le Programme d'accès à l'information spécialisée en matière de brevets (ASPI)³. Grâce aux offices de brevets nationaux, elles peuvent parfois bénéficier de certains services de consultation et de recherche gratuitement ou à moindre coût. Enfin, dans certaines régions, les jeunes entreprises peuvent utiliser les services proposés par les Centres d'appui à la technologie et à l'innovation (CATI, www.wipo.int/tisc).

La consultation des informations contenues dans les bases de données sur les brevets aide les jeunes entreprises :

- à éviter de dupliquer des activités de recherche-développement qui ont déjà été effectuées ;

- à évaluer la brevetabilité d'une invention;
- à éviter de porter atteinte aux brevets de tiers;
- à évaluer la compétitivité et l'unicité de leurs inventions;
- à exploiter des technologies décrites dans des demandes de brevet qui n'ont pas abouti et dans des brevets qui ne sont pas valables dans certains pays ou qui ne produisent plus leurs effets⁴;
- à se renseigner sur les activités et les orientations de leurs concurrents;
- à améliorer la planification des décisions commerciales en matière de concession de licences, de partenariats technologiques et de fusions-acquisitions.

**Vispera Bilgi Teknolojileri Sanayi
İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi,
Turquie**



Fondateurs

Professeur Dr Aytül Erçil

Dr Ceyhan Burak Akgül

**Principaux actifs de propriété
intellectuelle**

- Brevets délivrés en Inde, en Turquie, au Royaume-Uni et aux États-Unis d'Amérique;
- Marques enregistrées en Inde, en Turquie, au Royaume-Uni et aux États-Unis d'Amérique;
- Droit d'auteur sur des logiciels;
- Secrets d'affaires.

Site Web : www.vispera.co

Produit

Vispera fournit des services de reconnaissance d'image pour les produits de consommation à circulation rapide. Elle utilise un système de reconnaissance visuelle qui recueille des données en temps réel dans les commerces de détail, transmet des informations sur le placement des produits dans les rayons et permet de

réduire les pertes dues à des stocks insuffisants ou excédentaires.

Les systèmes existants de gestion des stocks reposent essentiellement sur un suivi manuel, avec contrôle du respect des planogrammes et vérification des stocks. Ces méthodes sont coûteuses, lentes et souvent imprécises. Vispera estime que son système augmente les ventes de 15% à 18% et réduit les coûts de 15%.

Propriété intellectuelle et modèle d'entreprise

La mise en valeur de l'idée de départ découle d'une analyse approfondie des bases de données de propriété intellectuelle afin de repérer les domaines de faible activité en matière de brevets. Ces domaines ont été spécifiquement ciblés pour leur potentiel commercial.

La start-up a obtenu diverses subventions publiques pour financer partiellement les deux demandes selon le Traité de coopération en matière de brevets qu'elle a déposées lors des premières étapes du développement. Les cofondateurs ont fait appel à des sociétés de capital-risque pour financer leurs coûts opérationnels, d'autres demandes de droits propriété intellectuelle et les aspects juridiques.

Le portefeuille de droits de propriété intellectuelle de Vispera est un élément essentiel de sa stratégie de développement globale. Outre ses brevets et ses marques, l'entreprise

dispose de droits d'auteur en Turquie, au Royaume-Uni et aux États-Unis d'Amérique et elle a enregistré des marques en Inde, en Turquie, au Royaume-Uni et aux États-Unis d'Amérique.

L'entreprise détient des droits d'auteur sur son code exclusif et elle protège ses secrets d'affaires et son savoir-faire. Au niveau international, Vispera s'attend à ce que la concession de licences représente une part importante de son activité, notamment en ce qui concerne les licences de droit d'auteur sur son logiciel exclusif.

Utilisation des données et des cartographies de brevets

Les "cartographies de brevets" sont le fruit de recherches et d'analyses systématiques des brevets dans un domaine technologique déterminé. Elles dressent un inventaire de la situation dans ce domaine du point de vue des solutions techniques potentiellement disponibles ainsi que des principaux acteurs et des acteurs émergents du secteur. Elle procède d'une recherche sur l'état de la technique par termes et par mots clés, par symboles tirés de la classification internationale des brevets (CIB) ou de la classification coopérative des brevets (CPC) et au moyen d'une série d'opérateurs de recherche pour obtenir des résultats plus précis. Il s'agit d'un processus itératif. Une fois les séries de données pertinentes finalisées, les différents domaines couverts par les brevets peuvent être analysés et visualisés, fournissant ainsi des renseignements concurrentiels, quantitatifs et qualitatifs essentiels aussi bien

aux jeunes entreprises qu'aux instituts de recherche ou aux multinationales. Le type d'informations à analyser et présenter ou mettre en corrélation varie en fonction des objectifs (voir la figure 8)⁵.

L'analyse des brevets fournit toute une série d'informations, notamment sur les questions suivantes :

- Les tendances dans le domaine technologique ciblé. Dans un monde en mutation, certaines technologies deviennent rapidement obsolètes tandis que d'autres connaissent une croissance explosive, à l'instar de l'intelligence artificielle, stimulées par les mégadonnées. Si elles sont en mesure de situer leur technologie sur la courbe en "S"⁶ et de connaître les domaines dans lesquels les technologies ciblées progressent, les entreprises pourront structurer leurs stratégies de communication et focaliser leurs activités de recherche-développement. Ces informations permettent aussi de repérer les pics d'activité en matière de brevets, les zones saturées dans lesquelles il peut être difficile de s'implanter ("océan rouge") et les zones de faible ("océan

bleu") où la concurrence peut être moins forte. Les start-up sont susceptibles de trouver certains débouchés prometteurs dans des domaines relativement inexplorés aussi appelés "zones blanches". Certains types d'analyses et de services se concentrent sur ces espaces.

- Les principaux acteurs du domaine. L'analyse des données de brevet peut aider à identifier les leaders et les nouveaux venus dans un domaine, ainsi que les partenaires et les concurrents potentiels, et faire apparaître l'évolution de leur activité en matière de brevets dans le temps. Elle peut mettre en évidence les affiliations des principaux inventeurs, voire leurs liens avec diverses entités ainsi que les collaborations, qui procèdent généralement de demandes de brevet conjointes. Ces informations indiquent où se situent les points de collaboration entre les industriels, les établissements universitaires les start-up et entreprises dérivées. En outre, les informations relatives aux inventeurs peuvent donner un aperçu des affiliations passées et actuelles ainsi que des recherches conjointes et des activités de coopération.

Figure 8. Cartes de représentation spatiale

Les cartographies de brevets peuvent inclure des cartes de représentation spatiale. Ces cartes permettent de visualiser la fréquence et la concentration de certains termes dans les documents de brevet supervisés (ensemble de données). Les zones d'intérêt élevé sont représentées sous forme de zones surélevées ou de "pics" et peuvent être saturées. Les zones moins actives se situent entre les pics : ces zones blanches sont particulièrement intéressantes pour les start-up qui tentent de s'implanter sur un marché. Plusieurs sociétés proposent des variantes de cartes de représentation spatiale. C'est le cas de *Derwent Innovation's Themescape*, *PatSnap Landscape* et *the Orbit concept map*. Un exemple est présenté ci-dessous. Certains outils de recherche plein texte tels que *Vantage Point* et d'autres outils open source tels que *Python* ou *R* permettent d'effectuer des analyses similaires.



Source: PatSnap (www.patsnap.com).

Bases de données sur les marques et les dessins et modèles

Avant qu'une start-up n'investisse du temps et des ressources pour s'identifier à la marque idéale qui capture toutes les qualités qu'elle trouve à son produit, il est important qu'elle effectue une recherche d'antériorité. Il s'agit de s'assurer qu'une

marque identique ou similaire n'est pas déjà enregistrée ou utilisée par quelqu'un d'autre pour des produits identiques ou similaires. Elle peut commencer par effectuer une simple recherche sur l'Internet pour vérifier si le nom qu'elle a en tête est déjà utilisé. Une recherche approfondie peut être réalisée dans les bases de données des offices des marques nationaux et régionaux ainsi que dans la Base de données mondiale de l'OMPI sur les marques⁷. Il est conseillé

de faire appel à un conseil en marques. De même, pour les dessins et modèles industriels, il importe de vérifier si un dessin ou modèle identique ou similaire a déjà été enregistré. La Base de données mondiale sur les dessins et modèles administrée par l'OMPI est une ressource utile à cet effet⁸.

Droit d'auteur

Il est plus difficile d'effectuer ce type de recherche pour les œuvres protégées par le droit d'auteur parce que tous les pays ne disposent pas de services d'enregistrement du droit d'auteur et que l'enregistrement d'une œuvre est volontaire. Il est toutefois possible d'effectuer des recherches en ligne portant sur les idées auxquelles une œuvre protégée par le droit d'auteur est susceptible de se rapporter et sur les entreprises concurrentes pour identifier les risques et opportunités éventuels. Comme indiqué précédemment, le droit d'auteur protège la manière dont une idée est exprimée et non l'idée en elle-même. Par conséquent, il est tout à fait possible de produire une œuvre originale indépendante à partir d'une œuvre protégée par le droit d'auteur. Par exemple, comme les codes logiciels peuvent donner le même résultat de différentes manières, il est possible de réécrire le code sans porter atteinte aux droits de tiers. De même est-il possible de développer une idée à partir d'une œuvre existante. Si la nouvelle œuvre est plus facile à utiliser, plus pratique ou attrayante ou plus aisée à se procurer dans le commerce que l'ancienne, elle procurera un avantage concurrentiel certain.

Noms de domaine

Comme mentionné précédemment, les jeunes entreprises ont tout intérêt à s'assurer que le nom de domaine qu'elles souhaitent utiliser est disponible⁹. À défaut, elles devront choisir un nom de domaine différent ou éventuellement acquérir le nom souhaité auprès de la personne qui le détient. Les entreprises peuvent également modifier le nom de domaine qu'elles ont choisi ou essayer de l'enregistrer dans un autre gTLD, notamment les gTLD nouvellement créés, où il aura davantage de chances d'être disponible, tout comme dans les ccTLD. (Pour de plus amples informations sur les noms de domaine, voir la section intitulée "Distinguer votre produit sur le marché".)

Notes

- 1 www.wipo.int/directory/fr/urls.jsp.
- 2 www.wipo.int/patentscope.
- 3 www.wipo.int/aspi.
- 4 Pour plus d'informations sur le recensement et l'utilisation des inventions du domaine public, voir OMPI (2020). *Recensement des inventions dans le domaine public : guide à l'intention des inventeurs et des entrepreneurs*. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_1062.pdf. Voir aussi, OMPI. *Utilisation des inventions relevant du domaine public : guide à l'intention des inventeurs et des entrepreneurs*. www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_1063.pdf.
- 5 Voir aussi, OMPI. PATENTSCOPE. "Cartographies des brevets". www.wipo.int/patentscope/fr/programs/patent_landscapes.
- 6 Une courbe technologique en "S" est une représentation graphique du cycle de vie d'une technologie particulière qui donne une vue d'ensemble de son émergence, sa croissance, sa maturité et son déclin.
- 7 Voir aussi, OMPI. Base de données mondiale sur les marques. www.wipo.int/reference/fr/branddb.
- 8 Voir aussi, OMPI. Base de données mondiale sur les dessins et modèles. www.wipo.int/reference/fr/designdb.
- 9 Voir ICANN. Domain Name Registration Data Lookup. <https://lookup.icann.org/lookup>.

Audit de propriété intellectuelle

Un audit de propriété intellectuelle¹ est une analyse systématique des actifs de propriété intellectuelle qu'une entreprise possède, utilise ou a acquis. Il est réalisé pour évaluer et gérer les risques, remédier aux problèmes et mettre en œuvre des pratiques recommandées en matière de gestion des actifs de propriété intellectuelle. Reposant sur un examen complet de ses actifs, contrats, politiques et mesures de contrôle en matière de propriété intellectuelle, l'audit aide l'entreprise :

- à établir ou mettre à jour l'inventaire de ses actifs de propriété intellectuelle ;
- à analyser la mesure dans laquelle ces actifs sont utilisés ou non ;
- à vérifier si elle est bien propriétaire des actifs de propriété intellectuelle qu'elle utilise ; et
- à déterminer si l'utilisation qu'elle fait des actifs de propriété intellectuelle porte atteinte aux droits de tiers ou si ses propres droits de propriété intellectuelle font l'objet d'atteintes de la part de tiers.

Une liste simplifiée des questions examinées lors des audits de propriété intellectuelle est proposée dans le tableau 2. L'entreprise peut utiliser ces informations pour décider des mesures à prendre à l'égard de chaque actif de propriété intellectuelle afin d'atteindre ses objectifs commerciaux².

Les audits de propriété intellectuelle peuvent être utiles à la fois en tant que procédure générale d'administration interne et pour atteindre des objectifs très spécifiques en termes de compréhension de la situation de tel ou tel actif de propriété intellectuelle.

Par exemple, une start-up qui a mis au point un produit ou un service innovant, qu'elle peut ou non avoir transformé en actif de propriété intellectuelle, aura besoin de connaître les options qui s'offrent à elle. Un audit l'aidera à déterminer comment son actif de propriété intellectuelle peut soutenir sa stratégie commerciale, à évaluer son avantage concurrentiel éventuel et à gérer les risques. Les audits aident aussi les jeunes entreprises à susciter l'intérêt des investisseurs. Ces derniers veulent avoir une image claire de la situation de la propriété intellectuelle de l'entreprise. Pour des raisons similaires, un audit sera utile en vue du rachat de la start-up ("phase de sortie").

En outre, les audits mettent en évidence les actifs qui n'ont pas d'impact direct sur les activités principales de l'entreprise et qui pourraient être cédés ou concédés sous licence pour dégager d'autres sources de revenus ; ils permettent également de détecter les actifs superflus qui engendrent des frais de maintenance inutiles et devraient être retirés du portefeuille.

La première étape d'un audit de propriété intellectuelle consiste à inventorier les actifs de propriété intellectuelle de l'entreprise. Il s'agit de répertorier tous ses actifs intellectuels et de déterminer ceux qui pourraient être protégés par la propriété intellectuelle. En tant que sous-catégorie des actifs intellectuels, la propriété intellectuelle se distingue des autres actifs intellectuels dans la mesure où elle est régie par la loi et que des droits en découlent.

En premier lieu, par un processus interne, l'entreprise doit déterminer ce qu'elle fait

Tableau 2. Liste simplifiée des questions à prendre en considération dans le cadre d'un audit de propriété intellectuelle

- 1. Quels sont les actifs de propriété intellectuelle potentiels de votre entreprise ?**
 - Signes, noms, étiquettes utilisés pour identifier les produits ou service.
 - Idées novatrices, nouvelles pratiques, solutions techniques.
 - Créations littéraires, logiciels, jingles publicitaires, clips vidéo, etc.
 - Emballages, dessins et modèles, formes distinctives, etc.
 - Informations commerciales internes telles que: rapports; analyses de données; informations marketing; données de production; savoir-faire et savoir-faire négatif; listes de clients et données clients; manuels d'exploitation et de conception; dessins et modèles; diagrammes et graphiques; idées et plans; formules et calculs; prototypes; carnets et expériences de laboratoire; informations sur les vendeurs et fournisseurs; données de recherche-développement; données sur les coûts, les prix, les bénéfices, les pertes et les marges; prévisions et plannings; matériel publicitaire; données financières; budgets et prévisions; logiciels et codes sources.
- 2. Ces actifs de propriété intellectuelle peuvent-ils être protégés en tant que secrets d'affaires, par brevet ou en tant que marques, noms de domaine, dessins et modèles ou par le droit d'auteur ?**
- 3. La propriété de ces actifs est-elle clairement définie ?**
 - Les idées ont-elles été mises au point par les fondateurs de l'entreprise, par les salariés dans le cadre de leur emploi, ou par des sous-traitants, des vendeurs ou des clients ?
- 4. Existe-t-il des accords en matière de titularité de la propriété intellectuelle ?**
 - Prévoient-ils la cession des droits ?
- 5. Si les accords conclus ne prévoient pas la cession des droits, des démarches ont-elles été faites pour que les droits soient cédés ou concédés sous licence à l'entreprise ?**
- 6. Y a-t-il des problèmes d'atteinte aux droits ?**
 - L'entreprise porte-t-elle atteinte aux droits d'un tiers ?
 - Des tiers portent-ils atteinte aux droits de l'entreprise ?
- 7. S'il n'y a pas de problème de propriété ou d'atteinte aux droits :**
 - Des démarches ont-elles été entreprises pour déposer les demandes nécessaires pour les marques, les noms de domaine, les brevets et les dessins et modèles ?
 - Ces demandes et ces actifs sont-ils maintenus en vigueur moyennant le paiement des taxes requises ?
- 8. Des demandes ont-elles été déposées dans tous les pays visés ?**
- 9. Des démarches ont-elles été faites pour éviter la divulgation d'informations commerciales concurrentielles :**
 - en prenant des mesures de protection; en restreignant l'accès à l'information;
 - en signant des accords de confidentialité avec les salariés et les tiers à qui des informations peuvent être divulguées;
 - en signant des accords de non-concurrence avec les salariés qui quittent l'entreprise; en mettant en œuvre des politiques internes visant à éviter toute divulgation par non intentionnelle ?
- 10. Comment les actifs de propriété intellectuelle apportent-ils une valeur ajoutée aux objectifs stratégiques de l'entreprise ?**
 - Sont-ils tous utilisés dans le cadre de l'activité principale de l'entreprise ?
 - Peut-on donner à des tiers le droit de les utiliser ?
 - Certains actifs doivent-ils être abandonnés, donnés ou utilisés d'une autre manière ?
 - Peuvent-ils être utilisés pour susciter l'intérêt des investisseurs, des partenaires ou des collaborateurs ?

Note: Pour plus d'informations, voir South-East Asia IPR SME Helpdesk. IP Audit Checklist. www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/EN_Audit.pdf. Voir aussi Alan R. Singleton. IP Audit Checklist (Singleton Law Firm, P.C). <https://nebula.wsimg.com/d88b0ff498cd797d780f38d40a0a316?AccessKeyId=532DB1B257AADAE6A76&-disposition=0&alloworigin=1>.

différemment de ses concurrents et qui lui confère un avantage concurrentiel. Par exemple, dispose-t-elle de procédures opérationnelles pour la gestion de projets, de connaissances et d'une expérience particulières en matière de gestion de produits chimiques toxiques ou d'un système interne de gestion de la relation client ? Les compétences des salariés constituent-elles un actif de propriété intellectuelle important de l'entreprise ? Le savoir-faire des salariés peut être une chose difficile à évaluer. Une méthode consiste à comparer les descriptions des tâches avec les exigences de poste afin d'estimer la valeur ajoutée de chaque salarié. Cet exercice doit être complété par la tenue de dossiers (carnets de laboratoire, descriptifs de projets, documents de recherche, etc.) qui permettront à l'entreprise de fixer et d'internaliser ses actifs intellectuels.

Après avoir identifié les actifs de propriété intellectuelle effectifs et potentiels, il convient de déterminer leur situation. Quels sont les actifs éventuellement possédés par l'entreprise, et les droits sont-ils toujours valables ? Si elle ne possède pas les droits de propriété intellectuelle, a-t-elle entrepris des démarches pour en acquérir la titularité ou le droit de les utiliser au moyen d'un contrat de licence ?

Les informations recueillies dans le cadre de cette analyse aideront la start-up à détecter les dysfonctionnements dans les processus internes, à déterminer comment mieux gérer les coûts, à préciser le degré d'exposition aux atteintes aux droits et à repérer les possibilités de collaboration.

De nombreuses start-up reposant sur des actifs de propriété intellectuelle commettent l'erreur de ne pas tenir à jour leur portefeuille de droits de propriété intellectuelle. En conséquence, elles peuvent perdre l'avantage concurrentiel initialement acquis grâce à leurs droits de propriété intellectuelle. Imaginons qu'un premier produit est protégé par brevet. Le produit est commercialisé avec succès. L'entreprise continue d'innover et lance plusieurs générations du produit comportant des améliorations importantes. Cependant, elle ne prend pas les dispositions nécessaires pour protéger ces améliorations, comptant uniquement sur son brevet original. En conséquence, les nouveaux produits de l'entreprise sont davantage exposés au risque de copie, ce qui permet aux concurrents de saper l'avantage concurrentiel de l'entreprise. Les stratégies de gestion de la propriété intellectuelle d'une start-up doivent toujours évoluer au même rythme que ses stratégies d'innovation. Il est conseillé d'effectuer périodiquement un audit de propriété intellectuelle pour déterminer la situation des actifs de propriété intellectuelle et s'assurer que la protection de la propriété intellectuelle est suffisante, appropriée et à jour.

Notes

- 1 Concernant la réalisation d'une auto-évaluation en matière de propriété intellectuelle, voir l'*Outil de diagnostic de l'OMPI en matière de propriété intellectuelle* www.wipo.int/ipdiagnostics.
- 2 Voir aussi, OMPI. Audit de propriété intellectuelle, Module 10 www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_10_learning_points.pdf.

Annexe 1 : Prestataires de services

En raison de ses ressources limitées, une start-up n'est souvent pas en mesure de faire appel à des prestataires de services externes qualifiés. La plupart des jeunes entreprises soit n'ont pas conscience de la nécessité de recourir à une aide extérieure soit n'ont pas les moyens de le faire. Généralement, les créateurs d'entreprises n'en tiennent pas compte ou tentent de combler eux-mêmes les lacunes. Les start-up ont notamment tendance à ne pas demander d'aide dans deux domaines clés que sont le conseil juridique et le soutien en matière de propriété intellectuelle. Bien qu'il n'existe malheureusement pas de solution simple à ce problème, une jeune entreprise qui sait quand elle a besoin d'aide a plus de chance de trouver des solutions provisoires. Les fondateurs ont tout intérêt à s'informer sur l'existence de programmes locaux d'accélérateurs ou de pépinières d'entreprises, à prendre conseil auprès de leurs bureaux de transfert de technologie s'ils sont issus du milieu universitaire et à rechercher d'autres prestataires proposant des services d'assistance gratuits ou à un prix abordable. À l'étape de la levée de fonds, les jeunes entreprises doivent prévoir des postes budgétaires pour l'embauche de prestataires de services externes, ainsi que pour les frais de renouvellement et de maintien en vigueur des droits de propriété intellectuelle. La plupart des investisseurs ne contesteront pas ces dépenses dans la mesure où ils seront conscients de la valeur des conseils de professionnels.

Les jeunes entreprises peuvent avoir besoin de conseils pour la rédaction d'une demande de brevet ou d'autres documents juridiques de base ou simplement pour l'établissement d'un modèle économique viable. Certains

organismes, plus rares, soutiennent des entrepreneurs dans leur phase de démarrage.

Accélérateurs

En général, les accélérateurs sont des organisations à but lucratif qui aident les jeunes entreprises à accélérer leur croissance. Les accélérateurs proposent un accompagnement personnalisé, des mesures de renforcement des capacités et, dans certains cas, ils sont disposés à investir en échange d'une faible participation au capital. Les meilleurs accélérateurs sont très sélectifs et les candidats sont soumis à une procédure très stricte. L'objectif d'un accélérateur est de préparer l'entreprise à lever des fonds auprès de sociétés de capital-risque. Dans les économies émergentes, les universités ou les parcs technologiques jouent le rôle d'accélérateurs; certains sont axés sur un secteur, dans les sciences de la vie, les technologies vertes, etc. Un bon accélérateur proposera aussi des parrains ou du personnel possédant des compétences spécialisées dans le domaine de la technique, du droit ou de la propriété intellectuelle, qui pourront aider l'entreprise à relever les défis décrits précédemment. Certains accélérateurs ont des agences dans plusieurs pays et peuvent servir de tremplin aux start-up prometteuses qui souhaitent se lancer à l'international.

Incubateurs

Les incubateurs d'entreprises sont généralement parrainés par une université, un fonds de capital-risque ou une grande entreprise. Ils ne sont pas axés sur le profit, bien que

certaines d'entre eux puissent exiger une option d'achat (un droit futur) en vue d'acquiescer des parts dans la société. La plupart des incubateurs acceptent les start-up à un stade très précoce, avant même qu'elles aient une existence légale, ce qui permet aux fondateurs potentiels d'étudier leur idée commerciale et de quitter l'incubateur avec une stratégie et un modèle économique solides. Un bon incubateur, à l'instar d'un bon accélérateur, proposera une certaine forme d'accompagnement pour aider à définir le modèle économique, traiter les questions de propriété intellectuelle et les autres questions juridiques et fournir des informations sur des sujets que les fondateurs jugent utiles.

Bureaux de gestion de la technologie

Également appelés bureaux de transfert de technologie ou bureaux de gestion des connaissances, ils opèrent généralement dans une université ou un centre de recherche. Les types de bureaux de gestion de la technologie varient considérablement d'un pays à l'autre. Toutefois, leur objectif principal est de transférer des actifs de propriété intellectuelle (généralement des brevets obtenus par les universités) vers le secteur privé sous forme de concession de licences afin de générer des revenus pour l'université.

En théorie, un bureau de gestion de la technologie gère également le transfert de la propriété intellectuelle à une start-up ou à une entreprise issue de la recherche universitaire mais, là encore, les méthodologies et les objectifs de ces bureaux sont très variables. Certains ont pour mission d'encourager l'entrepreneuriat universitaire et jouent effectivement le rôle d'incubateurs ou d'accélérateurs d'entreprises. D'autres cherchent à optimiser la valeur de leur portefeuille de droits de propriété intellectuelle et ne proposent pas nécessairement de conditions particulières ou de privilèges à leurs entreprises dérivées. En général, le bureau de gestion de la technologie a du personnel qualifié en matière de propriété intellectuelle et il peut être disposé à prendre en charge le dépôt de la demande de brevet et les frais qui en découlent en échange d'une faible participation au capital, d'une option d'achat d'actions ou à condition que l'entreprise paie les frais liés au brevet quand elle commencera à dégager des revenus.

Programmes d'aide des gouvernements, des ONG et des organisations internationales

La plupart des gouvernements proposent des programmes intéressants pour stimuler la création d'entreprises et l'innovation. Certains offrent un capital de départ pour permettre aux start-up de se lancer. D'autres accordent des subventions, sous certaines conditions, pour couvrir les frais d'obtention de brevets. La plupart des offices de brevets nationaux disposent d'un service d'assistance qui informe sur les possibilités de protection par la propriété intellectuelle et la procédure de dépôt des demandes. Certaines fondations internationales proposent des services d'incubateurs et d'accélérateurs dans des secteurs technologiques ou commerciaux retenant leur intérêt. Enfin, de nombreuses organisations internationales proposent des informations gratuites, l'accès à un réseau d'experts qualifiés, l'accès à des bases de données utiles ainsi que des informations sur les pratiques recommandées au niveau international (voir l'annexe 2: Ressources).

Annexe 2 : Ressources

OMPI (2006). *Expression créative: initiation au droit d'auteur et aux droits connexes pour les petites et moyennes entreprises*. La propriété intellectuelle au service des entreprises n° 4. www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_918.pdf

OMPI (2015) *Une concession de licence de technologie réussie*. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/903/wipo_pub_903.pdf

OMPI (2017). *Créer une marque – initiation aux marques pour les petites et moyennes entreprises*. La propriété intellectuelle au service des entreprises n° 1. www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_900_1.pdf

OMPI (2018). *Créer une marque: initiation aux marques pour les petites et moyennes entreprises*. La propriété intellectuelle au service des entreprises n° 3. www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_917_1.pdf

OMPI (2019). *En bonne compagnie: gestion des questions de propriété intellectuelle en matière de franchisage*. La propriété intellectuelle au service des entreprises n° 5. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/sme/1035/wipo_pub_1035.pdf

OMPI (2019). *La beauté est dans la forme: initiation aux dessins et modèles industriels pour les petites et moyennes entreprises*. La propriété intellectuelle au service des entreprises n° 2. www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_498_1.pdf

OMPI (2020). *Recensement des inventions dans le domaine public: guide à l'intention des*

inventeurs et des entrepreneurs. www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_1062.pdf

OMPI (2020). *Utilisation des inventions relevant du domaine public: guide à l'intention des inventeurs et des entrepreneurs*. www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_1063.pdf

Académie de l'OMPI. Programme d'enseignement à distance. www.wipo.int/academy/fr

Base de données mondiale sur les marques de l'OMPI. www.wipo.int/reference/fr/branddb

Base de données mondiale sur les dessins et modèles de l'OMPI. www.wipo.int/reference/fr/designdb

Base de données PATENTSCOPE de l'OMPI. www.wipo.int/patentscope

Cartographies des brevets. www.wipo.int/patentscope/fr/programs/patent_landscapes

Centres d'appui à la technologie et à l'information (CATI) de l'OMPI. www.wipo.int/tisc

IP PANORAMA. www.wipo.int/sme/en/multimedia

Liste de licences de WIPO Green. www3.wipo.int/wipogreen/en/network/index.html#licensing

Outil de diagnostic de l'OMPI en matière de propriété intellectuelle. www.wipo.int/ipdiagnostics

Programme d'aide aux inventeurs de l'OMPI.
<https://www.wipo.int/iap/fr/index.html>

La propriété intellectuelle au service de
 l'entreprise. www.wipo.int/sme/fr

Recherche dans la base de données WIPO
 Lex. <https://wipolex.wipo.int/fr/main/legislation>

OMPI. Universités et propriété intellectuelle.
www.wipo.int/about-ip/fr/universities_research

Site Web de l'OMPI. www.wipo.int

OMPI et Centre du commerce international
 (2012). *La propriété intellectuelle au service
 des entreprises: manuel destiné aux chambres
 de commerce et aux associations commerciales
 qui créent des services de propriété
 intellectuelle*. [www.wipo.int/publications/
 fr/details.jsp?id=295&plang=EN](http://www.wipo.int/publications/fr/details.jsp?id=295&plang=EN)

OMPI et Centre du commerce international
 (2003). *Le marketing des produits de l'artisanat
 et des arts visuels: le rôle de la propriété
 intellectuelle*. [www.wipo.int/publications/
 fr/details.jsp?id=281&plang=EN](http://www.wipo.int/publications/fr/details.jsp?id=281&plang=EN)

OMPI (2003). *Clefs de la propriété intellectuelle:
 guide destiné aux petites et moyennes
 entreprises exportatrices*. [www.wipo.int/publications/
 fr/details.jsp?id=294&plang=EN](http://www.wipo.int/publications/fr/details.jsp?id=294&plang=EN)

OMPI (2005). *L'affaire équilibrée – La négociation
 des contrats de licence de technologie:
 un guide d'initiation*. [www.wipo.int/publications/
 fr/details.jsp?id=291&plang=EN](http://www.wipo.int/publications/fr/details.jsp?id=291&plang=EN)

Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle
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

Publication de l'OMPI N° 961F
ISBN 978-92-805-3278-4