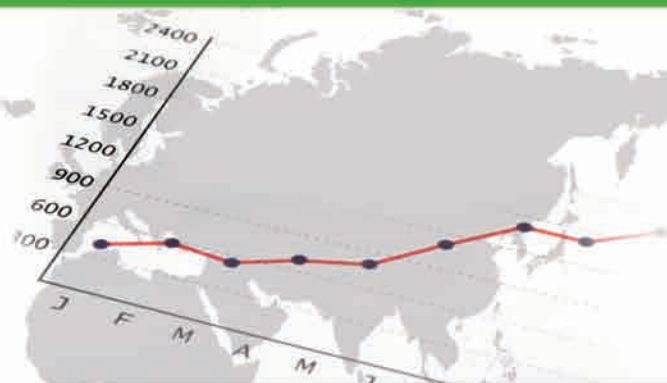




## PROPOSITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL 8

La stratégie de **propriété intellectuelle**

> Au cœur du développement de la jeune  
entreprise de technologie innovante

**ANIMATEUR :**

**Philippe Boucheron** - Bioam Gestion

**MEMBRES :**

**Sophie Dingreville** - Iris Capital

**Olivier Ezratty** - Conseil

**Benoît Jean-Jean** - FIST-CNRS

**Françoise Moisan** - Inserm

**Michel Neu** - CEA

**Gilles Rocher** - IP Platform

**Jean-Philippe Stefanini** - EMERTEC Gestion

**POUR CAPINTECH :**

**Laurent Kott**

**Miya Pellissard-Yadan**

**Marine Lhouillier**

**PERSONNES CONSULTÉES :**

**Michel Safars** - INRIA-Transfert

**Jean-Baptiste Mozziconacci** - INPI

**Jacques Verone** - INPI

# Stratégie de propriété intellectuelle (P.I.) au cœur de la création de valeur

## Des constats fondamentaux partagés par les membres

Qu'ils soient issus ou non d'organismes publics de recherche, les nouveaux entrepreneurs ne considèrent pas la propriété intellectuelle comme stratégique et prioritaire.

Trop de nouveaux entrepreneurs pensent qu'une stratégie de propriété intellectuelle se résume à assurer une protection en déposant des brevets ou en «taisant» son secret.

Or, la propriété intellectuelle crée de la valeur pour la jeune entreprise de technologie innovante, c'est un de ses actifs majeurs et souvent le seul pérenne.

**La propriété intellectuelle est un actif de l'entreprise qui se construit tout au long de son développement : IL SE CONSTRUIT DÈS LE DEBUT POUR LA «FIN» !**

Au-delà de l'effet de protection, sa construction et sa valorisation permettront aux dirigeants de choisir les **partenaires commerciaux, technologiques et financiers les plus efficaces pour la croissance** de leur entreprise innovante.

Pour autant, on ne pourra avoir une idée de la valeur de l'actif ou de son utilité qu'à terme.

**Objectif du groupe de travail 8 :**  
**Guider les jeunes entreprises de technologies innovantes vers la constitution d'un «actif propriété intellectuelle».**

**Nous recommandons aux porteurs de projet en phase de concrétisation, qu'ils soient chercheurs ou non, ainsi qu'aux nouveaux chefs d'entreprises de technologies innovantes d'élaborer une stratégie de propriété intellectuelle (P.I.).**

## Nos propositions

Les membres du groupe de travail ont mis en commun leurs expériences et expertises afin de sélectionner des propositions utiles pour la création et le développement d'entreprises de technologies innovantes.

Pour agir là où c'est possible avec des moyens simples, ils ont construit un guide permettant d'élaborer la stratégie de P.I. ainsi que des outils complémentaires.

«**Construire sa stratégie de P.I.**» : Questions clés et conseils permettant aux porteurs de projet et aux entrepreneurs d'élaborer leur stratégie de propriété intellectuelle (P.I.). Trois axes majeurs ont été identifiés puis analysés :

 Comprendre l'écosystème et s'inscrire dans sa dynamique

 Différencier et consolider sa technologie

 Placer l'Homme au cœur de la stratégie de P.I.

«**La boîte à outils**» regroupe des éléments clés destinés à appuyer les entrepreneurs dans leurs réflexions et leurs prises de décision en matière de propriété intellectuelle :

- Le schéma «Collaboration des équipes pour placer la stratégie de P.I. au cœur de l'entreprise»
- Des moyens d'obtenir expertise, réponses et soutiens
- Une sélection de sources d'informations utiles
- Un focus sur des pratiques internationales
- Un lexique de termes clés.

## GROUPE DE TRAVAIL 8

Composé d'entrepreneurs, d'investisseurs et de représentants d'organismes de recherche, le groupe s'est consacré à cet aspect important du lancement de l'entreprise innovante : la **construction d'une stratégie de propriété intellectuelle.**

La réflexion s'est fondée sur l'expérience de ses membres et a été enrichie par les informations recueillies par ailleurs dans des entretiens.

### LES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL

#### ANIMATEUR :

• **Philippe Boucheron**  
Président du Directoire  
Bioam Gestion

#### POUR CAPINTECH :

• **Miya Pellissard-Yadan**  
Déléguée générale

• **Marine Lhouillier**  
Responsable  
communication

• **Sophie Dingreville**  
Partner  
Iris Capital

• **Olivier Ezratty**  
Conseil en stratégie  
de l'innovation  
www.oezratty.net

• **Benoît Jean-Jean**  
Directeur Général  
de FIST  
CNRS

• **Françoise Moisan**  
Chargée de mission  
Inserm

• **Michel Neu**  
Chargé de mission  
CEA

• **Gilles Rocher**  
Directeur  
IP Platform

• **Jean-Philippe Stefanini**  
Membre du Directoire  
EMERTEC Gestion



## PROPOSITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL 8

# La stratégie de propriété intellectuelle

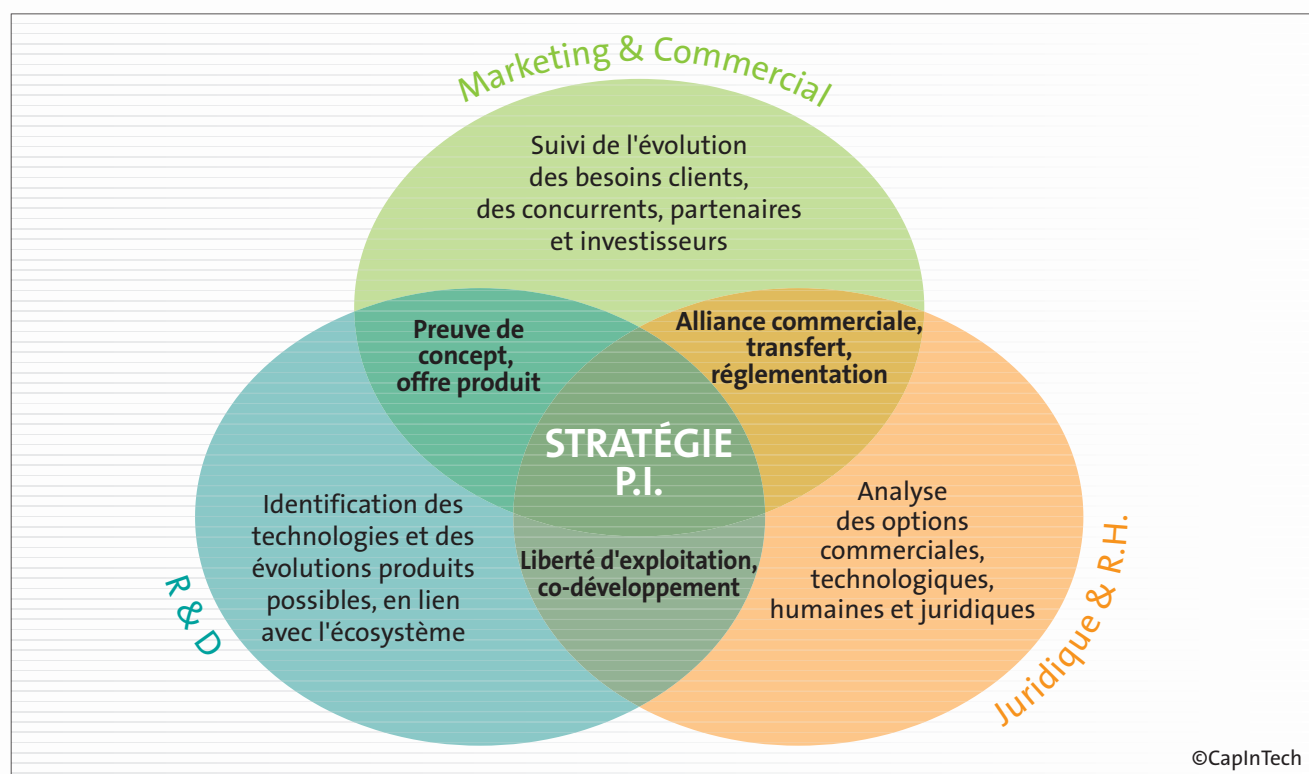
- > Au cœur du développement de la jeune entreprise de technologie innovante

### ✓ Boîte à outils

L'objectif du groupe de travail 8 est d'appuyer les jeunes entreprises innovantes dans la construction de leur stratégie de propriété intellectuelle de façon pragmatique. La réflexion s'est fondée sur l'expérience des membres du groupe et a été enrichie par des entretiens auprès d'autres experts.

La boîte à outils regroupe des éléments clés destinés à appuyer les entrepreneurs innovants dans leurs réflexions et leurs prises de décisions en matière de propriété intellectuelle.

### Collaboration des équipes pour placer la stratégie de P.I. au cœur de l'entreprise



## Des moyens d'obtenir expertises, réponses et soutiens

**Conseils :** en France, ce sont les conseils en propriété industrielle (C.P.I.), des avocats spécialisés ainsi que des conseils diplômés «mandataires européens». Compte tenu de leur formation juridique ou technique et de leur expérience, les Conseils sont à même d'accompagner les entreprises dans tous les domaines de la P.I. et de les représenter. Annuaire des C.P.I. : [www.cncpi.fr](http://www.cncpi.fr) et annuaire des mandataires européens : [www.epo.org](http://www.epo.org)

### Choisir un expert

Vos Interlocuteurs	Ses références	Votre collaboration
Quelle équipe d'experts ? Expertise métier et sectorielle ? Expérience réussie de la négociation : partenariat, transfert, contentieux.	Effectuez des contrôles de référence. Ses atouts : contacts et réseaux dans le marché et le secteur, sources et partenaires potentiels. Réseau international et présence effective sur place.	La stratégie de P.I. ne se délègue pas ! Pensez aux conflits d'intérêts. Constituez ensemble le noyau qui définira la stratégie et celui qui la portera en interne. Identifiez, formez et allouez du temps à cette fonction.

**Les conférences, formations ou réseaux** (associations, pôles de compétitivité) ainsi que le recours à d'autres conseils externes (investisseurs, accompagnateurs, administrateurs, etc.) permettent d'apporter à l'entreprise expérience et expertise. Entourez-vous d'un groupe d'experts bénévoles (smartgroup) et rencontrez-vous régulièrement.

**Bases de données** utiles pour les recherches d'antériorité (•) et la veille technologique (•)

- [patft.uspto.gov](http://patft.uspto.gov), brevets américains
- [ep.espacenet.com](http://ep.espacenet.com), brevets européens
- [www.google.com/patents](http://www.google.com/patents)
- [www.f2t.fr](http://www.f2t.fr), France Transfert Technologies
- [yet2.com](http://yet2.com)
- [www.TechTransferOnline.com](http://www.TechTransferOnline.com)

**INPI : votre interlocuteur public en France sur toutes ces questions.**  
[www.inpi.fr](http://www.inpi.fr)

## Focus sur des pratiques internationales

Toute innovation s'envisage désormais au niveau mondial. La jeune entreprise de technologie innovante doit intégrer la dimension internationale dans sa stratégie de P.I. Les membres du groupe de travail vous recommandent d'être accompagnés d'experts dans cette démarche. Voici un tour d'horizon des zones les plus actives en matière de P.I. :

### EUROPE

Les marques et modèles communautaires confèrent une protection directe sur les pays de l'UE, mais il n'existe pas encore de brevet communautaire. L'OEB délivre des brevets européens reconnus mais qui doivent ensuite être éclatés en brevets nationaux. Les coûts de traduction sont encore élevés et donc à prendre en compte. Le traitement des litiges reste hétérogène du fait de l'absence de système judiciaire commun et les risques encourus en cas de contrefaçon sont encore faibles.

### JAPON

3<sup>ème</sup> déposant mondial de brevets, le Japon place la propriété industrielle au cœur de son développement. Bien que les examens soient longs, une multiplicité de titres est délivrée et la qualité des brevets est en amélioration. Les conseils sont expérimentés. Le système judiciaire est reconnu et moins coûteux qu'aux USA.

### USA

La propriété intellectuelle est une arme stratégique, souvent intégrée dès le projet de recherche. Contrairement à l'Europe où la propriété va au premier qui dépose, la législation américaine accorde la propriété au premier qui invente ("first to invent"). D'où l'importance d'une traçabilité rigoureuse des processus d'invention. Les Conseils et avocats sont de très bon niveau. Le droit étant complexe, les procédures contentieuses sont longues et onéreuses. En contrepartie, les réparations peuvent être importantes.

### INDE

L'Inde est un exemple de pays émergent qui organise son système de propriété industrielle pour structurer son économie et exporter. Les brevets délivrés sont reconnus dans certains secteurs. Le système judiciaire est inspiré du modèle anglo-saxon mais n'a pas encore atteint son niveau de rigueur. Les Conseils et experts sont en cours de professionnalisation (formation aux USA et en Angleterre).

### CHINE

Le système de brevet est inspiré de celui de l'OEB. Les dépôts de brevets (et les certificats d'utilité) sont en forte croissance. La Chine soutient une politique de propriété industrielle active et de plus en plus rigoureuse afin de développer son industrie domestique dans des secteurs clés. La procédure judiciaire est en cours de révision pour améliorer les contrôles au niveau régional. Les experts sont souvent formés aux USA.

### Sources d'informations internationales

- **Office européen des brevets (OEB)**, [www.epo.org](http://www.epo.org)
- **OHMI**, agence de l'U.E. pour l'enregistrement des marques, dessins et modèles dans les 27 pays, [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu)
- **USPTO**, Office américain des brevets et marques : [www.uspto.gov](http://www.uspto.gov)
- **OMPI**, Organisation mondiale de la P.I., répertoires des offices mondiaux et traité régissant une étape vers l'extension internationale du brevet (PCT «patent cooperation treaty» ) [www.wipo.int](http://www.wipo.int).

Des experts en P.I. sont attachés aux ambassades de France en Chine, Emirats et Maroc...

### PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (P.I.)

**Propriété industrielle**  
S'acquiert par un dépôt de titres (brevets, marques, modèles, etc.) et parfois par usage (noms commerciaux et enseignes)

**Propriété littéraire et artistique**  
S'acquiert sans formalités, du fait même de la création de l'œuvre

**PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE :** ☞ Vous pouvez remplir des formalités pour la consolider.

**INVENTEUR / AUTEUR :** l'individu ou le groupe d'individus à l'origine de l'invention/l'œuvre. ☞ S'ils ont des droits, ils ne sont pas automatiquement propriétaires de leurs productions.

**ETAT DE L'ART DE LA P.I. :** cartographie et analyse de l'écosystème. ☞ Une étude de liberté d'exploitation est importante mais attention, les acteurs ne sont pas statiques.

**BRIQUE TECHNOLOGIQUE :** chaque technologie intégrée dans un produit. ☞ Repérez leurs éventuels propriétaires et intégrez leurs comportements dans votre stratégie.

**PREUVE DE CONCEPT :** première démonstration de l'adéquation entre l'offre technologique et un besoin. ☞ Elle permet de nourrir les stratégies de P.I.

**ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ (NDA Non-Disclosure Agreement) :** contrat avec une durée, une définition précise des informations confidentielles et des modalités de leur restitution. ☞ Si vous devez absolument divulguer votre invention, ce contrat est indispensable mais insuffisant.

**PORTEFEUILLE DE P.I. :** regroupe l'ensemble des titres, savoir-faire, etc. ☞ Il sera enrichi dans le cadre de la stratégie de P.I. en veillant au bon timing au regard de la concurrence et des partenariats.

**COPROPRIÉTÉ D'UN TITRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE :** partage juridique de la propriété. ☞ Contractualisez, soyez vigilant et précis quant à la prise de décision et à l'exploitation.

**LICENCE/TRANSFERT :** contrat donnant l'exploitation d'une technologie. ☞ Appuyez-vous sur des experts pour le rédiger.

**BREVET D'INVENTION (Patent) :** titre de propriété qui protège une invention, un produit ou un procédé apportant une solution technique, mais pas une idée. ☞ Brevetée, votre invention sera rendue publique mais ne divulguez rien avant d'avoir déposé ! Le brevet n'est pas un droit de faire.

**SECRET :** consiste à ne pas diffuser hors de l'entreprise les connaissances élaborées en son sein. ☞ Dotez ce secret, impliquez toute l'entreprise et acceptez d'en parler sans trop en dire.

**L'ENVELOPPE SOLEAU :** outil français permettant de dater une création. ☞ Ce n'est pas une protection mais les formalités de dépôt à l'INPI et le coût sont allégés.

**GROUPEMENT DE BREVETS (Patent pool) :** permet à plusieurs propriétaires la mise en commun de l'exploitation des brevets considérés comme indispensables à la mise en œuvre d'une technologie. ☞ Dans certains secteurs ils sont même à la base de standards.

**CERTIFICAT OU MODÈLE D'UTILITÉ :** titre de propriété industrielle. ☞ Particulièrement utilisé dans certains pays, dont la Chine, son coût et sa portée (durée, domaine, etc.) sont limités par rapport au brevet.



## PROPOSITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL 8

# La stratégie de **propriété intellectuelle**

> Au cœur du développement de la jeune entreprise de technologie innovante

### ∨ Construire sa stratégie de P.I.

L'objectif du groupe de travail 8 est d'appuyer les jeunes entreprises innovantes dans la construction de leur stratégie de propriété intellectuelle de façon pragmatique. La réflexion s'est fondée sur l'expérience des membres du groupe et a été enrichie par des entretiens auprès d'autres experts.

Pour agir là où c'est possible avec des moyens simples, les membres ont construit cette grille permettant d'élaborer la stratégie de P.I.

Cette grille regroupe des questions et conseils clés destinés aux porteurs de projet et aux entrepreneurs innovants. Trois axes majeurs ont été identifiés puis analysés dans une dynamique de maturation du projet vers une création d'entreprise innovante.






Comprendre l'écosystème et s'inscrire dans sa dynamique



Différencier et consolider sa technologie



Placer l'Homme au cœur de la stratégie de P.I.

TEMPS	PORTEUR DE PROJET		CHEF D'ENTREPRISE	
	QUESTIONS CLÉS	PROPOSITIONS	QUESTIONS CLÉS	PROPOSITIONS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Quel est l'état de l'art dans le domaine, au-delà des frontières ?</li> <li>&gt; Qui sont les principaux acteurs et déposants : individus, organismes de recherche, entreprises ?</li> <li>&gt; Quels partenaires / concurrents ?</li> </ul>	<p>Faites une étude de liberté d'exploitation. Sachez vous situer dans votre écosystème. Prenez en compte les standards, réglementations, normes, etc.</p> <p>Comprenez les stratégies qu'ils déploient. Envisagez collaborations et alliances au plus tôt. Anticipez l'évolution de l'écosystème.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Quelle dynamique de l'écosystème ?</li> <li>&gt; Comment les technologies sont-elles imbriquées ?</li> <li>&gt; Comment formaliser les collaborations ?</li> <li>&gt; Quelles stratégies de partenariat ou d'achat possibles ?</li> <li>&gt; Comment repérer et saisir les opportunités ?</li> </ul>	<p>Ne soyez jamais statique, la liberté d'exploitation évolue.</p> <p>Comprenez qui possède quoi et repérez ce qui est libre.</p> <p>Rencontrez les acteurs clés.</p> <p>Achetez des licences mais aussi des détenteurs de technologie pour consolider votre portefeuille. Soyez immergé dans la dynamique de marché pour saisir les opportunités : clusters, réseaux thématiques.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Quelle confidentialité ?</li> <li>&gt; Que dois-je protéger ?</li> <li>&gt; Comment la protéger ?</li> <li>&gt; Qu'est-ce qui différencie ma technologie ?</li> <li>&gt; Quel coût par stratégie ?</li> <li>&gt; Quel mode de financement ?</li> </ul>	<p>Comprenez ce qui peut être protégé, surveillé, détecté. Envisagez qui vous pourrez exclure. Ne raisonnez pas en nombre de brevets ou de publications, etc. Envisagez la protection de votre produit dans la chaîne de valeur : algorithme, composant, produit fini, etc. Délimitez bien les briques technologiques, leur intégration et leurs interdépendances. Attendez d'être assez documenté et soyez précis sur la description de la technologie si vous déposez.</p> <p>Evaluez le rapport investissement/bénéfices. Pensez coût global : coût de la protection et impact positif sur la valorisation. Pensez subvention, capital et partenaires acteurs !</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Comment la propriété est-elle transférée à l'entreprise ?</li> <li>&gt; Comment développer son produit tout en consolidant son portefeuille ?</li> <li>&gt; Quelle communication autour du produit et/ou de la technologie ?</li> </ul>	<p>Soyez rigoureux sur la traçabilité et les modalités de transfert de la propriété vers l'entreprise. Délimitez bien les briques de P.I. Sont-elles libres ou pas ?</p> <p>Réfléchissez au timing, définissez votre calendrier. Maîtrisez votre discours : acceptez d'en parler sans trop en dire, suivez votre calendrier. Pensez à valoriser votre capacité d'exclusion et de collaboration.</p> <p>Envisagez, négociez et faites évoluer des partenariats. Évaluez les économies issues d'un partenariat avec un acteur majeur. Pensez à la valorisation à terme de votre entreprise.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Où et qui sont les inventeurs et auteurs ?</li> <li>&gt; Qui a les droits et comment sont-ils rémunérés ?</li> <li>&gt; Comment intégrer les hommes et les inventions ?</li> <li>&gt; Qui portera les compétences technologiques et les fera évoluer ?</li> <li>&gt; Qui définira la stratégie ?</li> <li>&gt; Qui va activer et défendre votre P.I. ?</li> <li>&gt; Qui s'assurera du respect de la confidentialité ?</li> </ul>	<p>Établissez une cartographie Homme/P.I. Envisagez les collaborations au plus tôt. Soyez rigoureux sur la traçabilité et les modalités de transfert de la propriété vers l'entreprise.</p> <p>Optez pour un noyau dur interne qui définit la stratégie et s'assure de la confidentialité. Arbitrez sur la répartition entre expertise interne et externe, fixez des limites.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Qui décide de la stratégie P.I. ?</li> <li>&gt; Quel droit du travail s'applique ?</li> <li>&gt; Qui est responsable de la veille ?</li> <li>&gt; Qui veille à la non utilisation de la P.I. d'autrui ?</li> <li>&gt; Qui gère, valorise, négocie et défend la P.I. ?</li> <li>&gt; Quelle organisation avec les experts ?</li> </ul>	<p>Soyez toujours responsable de votre stratégie ! N'oubliez pas les inventeurs et les auteurs. Soyez attentifs aux contrats de travail, consultants, partenariats laboratoires, etc. Envisagez toutes les catégories de salariés, y compris les stagiaires. Sachez détecter la contrefaçon, formez tous les salariés. Tout ce qui est fait ailleurs est probablement déposé. Responsabilisez les hommes au respect de la P.I. d'autrui.</p> <p>Définissez un noyau dur de salariés et d'experts qui gère la P.I. et veillez à la bonne liaison entre le noyau dur décideur et l'expert.</p>



Comprendre l'écosystème et s'inscrire dans sa dynamique



Différencier et consolider sa technologie



Placer l'Homme au cœur de la stratégie de P.I.

*«CapInTech est à la fois un lieu d'échange, de concertation, d'action en faveur de l'innovation et la technologie. Cette association dynamique permet une vision transversale grâce à la diversité de ses membres.»*

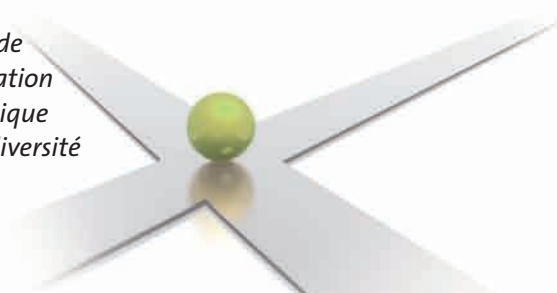
Pascale Altier, Pasteur Biotop

*«La grande réussite de CapInTech est d'avoir ouvert un débat riche et pragmatique entre tous les acteurs de l'écosystème des PME innovantes. Qu'ils soient entrepreneurs, valorisateurs, financiers ou accompagnateurs, ses membres croisent expérience et idées.»*

Pascal Lagarde, CDC Entreprises

*«CapInTech : du Pragmatisme au cœur des préoccupations de start-up, du Réalisme avec des réflexions partagées pour faire émerger des outils, avec l'homme au cœur du projet.»*

Joseph Orlinski, UTC Compiègne



## Nos travaux



**Entreprises & acteurs de l'innovation,**  
des experts mettent en commun leur expérience dans les **groupes de travail de CapInTech.**  
Retrouvez les en libre accès sur [www.capintech.com](http://www.capintech.com)

## Nos membres

- Auriga Partners
- CEA
- Bioam
- Cap Décisif
- CDC Entreprises
- CDC Innovation
- Comité Richelieu
- EMERTEC Gestion
- FIST (CNRS)
- Fondation Sophia Antipolis
- France Angels
- Génopole
- HEC Start up
- INRA
- INRIA-Transfert
- Iris Capital
- I-Source
- Microsoft France
- Optics Valley
- Oséo
- Pasteur BioTop
- Réseau Entreprendre
- Retis
- UTC Compiègne
- Ventech
- Eric Bantegnie
- Etienne Krieger
- André Michel
- Philippe Mustar
- Albert Ollivier
- Maître François Perruchot-Triboulet
- Maître Daniel Schmidt

**CapInTech** - c/o ANRT 41 bd des Capucines 75002 Paris - tél : 01 55 35 26 51 - [www.capintech.com](http://www.capintech.com)

> Laurent Kott,  
Président  
[laurent.kott@capintech.com](mailto:laurent.kott@capintech.com)

> Miya Pellissard-Yadan,  
Déléguée générale  
[miya.pellissard@capintech.com](mailto:miya.pellissard@capintech.com)

> Marine Lhouillier,  
Responsable communication  
[marine.lhouillier@capintech.com](mailto:marine.lhouillier@capintech.com)