

## PARTENARIAT

# «Heureusement, le stagiaire a été curieux!»

Un stagiaire participe à un projet d'innovation. En faisant des recherches, il trouve un brevet français très proche de la solution développée par l'entreprise qui l'accueille. Heureusement, ce brevet est antérieur à celui d'une société allemande, qui n'a pas étendu sa protection à la France.

RUBRIQUE ANIMÉE PAR PIERRE BREESE, PIERRE GENDRAUD, YANN DE KERMADEC ET JEAN-YVES PLAÇAIS

### ■ Erwann Cloarec\*, élève ingénieur en fin de deuxième année,

vient d'arriver en stage dans l'entreprise BCC, située à Rennes. Cette PME, qui emploie une cinquantaine de personnes, développe et utilise des équipements de contrôle pour les bouteilles et les cuves de gaz.

Malheureusement, Stéphane Bouilloux, son mentor, n'a pas beaucoup de temps à lui consacrer. Il lui explique, dans les grandes lignes, le projet d'innovation sur lequel il va travailler: un équipement de contrôle particulièrement compact. Ce projet, qui a démarré il y a six mois, est mené par une équipe de quatre personnes au bureau d'études. L'étape de faisabilité est pratiquement terminée.

Apprenant qu'Erwann Cloarec a été formé dans son école aux recherches dans les bases brevets gratuites, Stéphane Bouilloux lui demande de commencer son stage par un petit inventaire. Existerait-il des brevets protégeant une solution proche de celle développée par BCC? C'est une «première» pour la PME, qui n'a pas une culture brevet très développée.

Deux jours plus tard, le stagiaire débarque chez son maître de stage: «J'ai trouvé un brevet français publié il y a un an, qui ressemble à la solution que vous développez...»

### Un brevet peut en cacher un autre

Intrigué, Stéphane Bouilloux ne sait pas à qui s'adresser pour en savoir plus. On lui conseille de contacter Pierre Darcy, conseil en propriété industrielle. A ce dernier, il explique la solution que BCC est en train de développer. Puis il montre le brevet français que le stagiaire a découvert. En fait, il s'agit d'une demande de brevet qui n'a pas encore abouti.

Après étude du dossier, Pierre Darcy revient vers la PME pour livrer ses conclusions. La solution développée par BCC est très proche de celle décrite dans la demande de brevet.

Mais il est clair que le brevet ne sera pas délivré, ou seulement avec une portée très limitée. Dans le rapport de recherche de la demande de brevet français, un brevet allemand, déposé trois ans plus tôt, est cité. Il décrit une solution

### Les points clés

Chercher dans les bases brevets peut faire gagner beaucoup de temps... et limiter le risque de devenir contrefacteur.

Un stagiaire, bien utilisé, peut contribuer à développer la culture brevet des PME qui n'ont pas de spécialistes en interne.

très proche de celle de la demande. Moyennant quoi elle l'«antériorise». Par chance, l'entreprise allemande n'a déposé son brevet qu'en Allemagne. BCC est donc libre de développer sa solution en France, ce qui lui suffit.

Mais il y a mieux. En regardant de plus près le brevet allemand, Stéphane Bouilloux découvre que l'entreprise titulaire est une ancienne partenaire de BCC, qui a travaillé avec elle en tant que sous-traitant. BCC a même eu l'occasion de proposer une amélioration technique à l'entreprise d'outre-Rhin.

Du coup, Stéphane Bouilloux décide de reprendre contact avec les Allemands pour voir s'il y a de nouvelles possibilités de coopération. Les entreprises sont peu concurrentes sur le créneau concerné, car l'utilisation de l'équipement doit être implanté près des clients.

Finalement, BCC bénéficie d'un transfert de savoir-faire pour un coût limité. Quant à Erwann Cloarec, il reçoit une bonne prime de stage. Bien méritée! ■

\* Les noms cités sont des pseudonymes, mais les cas sont réels.

## L'ÉCLAIRAGE DE YANN DE KERMADEC, CONSEIL EN MANAGEMENT DE L'INNOVATION



Les bases brevets constituent une véritable mine d'or pour les informations techniques.

Les 40 millions de brevets regroupés dans les bases représentent 80% de l'information scientifique et technique. Et 70% de cette information contenue dans les brevets ne se trouvent pas ailleurs.

Au-delà de cet aspect quantitatif, la qualité des informations contenues est excellente. Cette information est

synthétique et classée très finement. Pour bien l'exploiter, il faut apprendre à lire les brevets. La structuration des connaissances y est très logique et très puissante, mais elle nécessite un minimum de formation.

### UNE RÉVOLUTION DÉCLANCHÉE PAR INTERNET

Avant internet, l'accès aux bases brevets était pratiquement impossible pour les non-spécialistes. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à ces bases (par exemple: [www.espacenet.com](http://www.espacenet.com) ou

[www.uspto.gov](http://www.uspto.gov)).

Les concepteurs ont donc moins d'excuses s'ils réinventent – parfois en moins bien – ce que d'autres ont déjà trouvé et protégé!

La base [www.epoline.org](http://www.epoline.org) permet en plus de consulter le dossier d'examen des demandes européennes en ligne, notamment les lettres officielles et les réponses apportées par le déposant, et ainsi d'estimer la probabilité que la demande de brevet soit effectivement délivrée à l'issue de la procédure d'examen.

## TOUR DE TABLE

## «Avez-vous verrouillé votre marché?»

Un investisseur étranger s'intéresse à une start-up. Il entrerait bien dans le tour de table, à condition que l'innovation à la source du projet soit bien protégée.

RUBRIQUE ANIMÉE PAR PIERRE BREESE, PIERRE GENDRAUD, YANN DE KERMADEC ET JEAN-YVES PLAÇAIS

### ■ L'incubateur de l'Ecole supérieure des nouvelles technologies héberge Michel Segnos,

chercheur en optique non linéaire. Ses travaux portant sur l'étude des instabilités spatio-temporelles de lasers monomodes ont conduit au dépôt d'une demande de brevet au nom de l'école. Ils ouvrent des perspectives pour l'élaboration de nouveaux interrupteurs optiques. Les services de valorisation de l'Ecole ont proposé à Michel Segnos d'exploiter ces travaux dans le cadre d'une start-up. Après une formation HEC Challenge + qui lui a permis de découvrir les multiples facettes de l'entrepreneuriat, Michel Segnos a créé Optich et démarré son projet en faisant appel à des proches qui ont apporté les premiers capitaux.

La mise au point d'un premier prototype a conduit au dépôt de deux brevets de perfectionnement. A présent, Michel Segnos est prêt à passer à l'étape suivante, qui nécessite des capitaux d'environ 4 Millions d'euros. Le responsable de l'incubateur lui a présenté des investisseurs de capital-risque. Tous posent la question clé: «Have you a strong IP policy?» (Disposez vous d'une politique de propriété industrielle solide ?)

### Rassurer les investisseurs

Souvent, cette question va de pair avec: «Quelles sont les barrières à l'entrée?» Le problème est celui de la capacité du produit à conserver son avance technologique. L'investisseur veut être rassuré. Un concurrent ne risque-t-il pas de prendre trop facilement une partie du marché visé? Auquel cas, le beau «business plan» risquerait fort de se dégonfler comme une baudruche; et l'investisseur aurait du mal à trouver un «retour sur investissement».

Pour vérifier les forces et faiblesses de la politique propriété industrielle, l'investisseur a demandé à Pierre Darcy, conseil en propriété industrielle, de procéder à un audit. Ce dernier rencontre les représentants d'Optich. Il analyse la portée et la validité des demandes: état des procédures d'examen, brevets déposés par les sociétés qui développe des switches

#### Les points clés

- Construire une politique de brevets cohérente par rapport au projet d'entreprise.
- Mettre en place des bonnes pratiques: cahiers de laboratoires, contractualisation des relations...
- Préparer la présentation de la politique de propriété industrielle avant de rencontrer des investisseurs.

similaires. De longues heures ont été consacrées à l'analyse des brevets de Rexo, le leader du domaine. La situation est délicate: Rexo détient plus de 30 familles de brevets, dont beaucoup sont encore en cours d'examen. Il est donc impossible d'assurer qu'aucun de ces brevets ne pose de problèmes.

Par ailleurs, Pierre Darcy s'est intéressé aux accords entre l'école et Optich. Le contrat de partenariat n'est pas encore signé, car le service de valorisation est débordé. Pourtant, sans accord solide garantissant qu'Optich devient titulaire des droits de propriété industrielle, l'investisseur renoncera à s'engager.

Autre point délicat, la demande de brevet mentionne un inventeur salarié d'une société sous-traitante. Heureusement, la start-up a obtenu une lettre de cette dernière et de l'inventeur, par laquelle ils déclarent renoncer à tout droit sur l'invention. Enfin, Pierre Darcy déplore qu'Optich n'utilise pas de cahiers de laboratoire. Ce document permet d'assurer la traçabilité des résultats, ce qui est important dans cette phase où la société est en contact avec de nombreux partenaires et investit dans la recherche. En définitive, les «due diligence» sont plutôt favorables du point de vue de l'investisseur et incitent Michel Segnos à structurer une politique de propriété cohérente et incisive. ■

\* Les noms cités sont des pseudonymes, mais les cas sont réels.

### L'ÉCLAIRAGE DE PIERRE BREESE, CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE



PIERRE BREESE

La seule richesse d'une start-up réside dans ses actifs

immatériels. Il est donc naturel qu'un investisseur se préoccupe de la solidité de ces actifs. Cela implique une protection, difficilement contournable, des caractéristiques du projet apportant un avantage compétitif. Des brevets dont la qualité de la rédaction et la pertinence

des revendications permettent d'envisager la délivrance de brevets solides. Cela implique également une analyse de liberté d'exploitation. Un projet séduisant ne peut intéresser un investisseur s'il existe un risque de contrefaçon des procédures rigoureuses de gestion des inventions de salarié, de décision de dépôt et d'extension, de formalisation du savoir-faire, ... des contrats

sécurisant l'exploitation des droits concédés en licence. La démarche de «due diligence» doit être menée de manière constructive pour identifier les faiblesses, dans l'intérêt de l'entreprise comme de l'investisseur, mais aussi pour proposer des recommandations d'amélioration de la politique de propriété industrielle.

## CONCURRENCE

# «Copiez-moi ce produit...»

La guerre des prix incite les entreprises les plus dynamiques à prendre des marchés à leurs concurrents, quitte à les copier. Mais attention, la reproduction à l'identique d'un produit, même en l'absence de brevet, peut constituer une contrefaçon et un acte de concurrence déloyale.

RUBRIQUE ANIMÉE PAR PIERRE BREESE, PIERRE GENDRAUD, YANN DE KERMADEC ET JEAN-YVES PLAÇAIS

■ «Cher ami, vous m'êtes très sympathique et je serais ravi de vous passer le marché de nos coupelles à soja destinées à l'ensemble de notre chaîne de restaurants chinois, si vous pouvez me les faire à 22 euros le cent. Votre concurrent me les livre à 25 euros, faites-moi exactement les mêmes et le marché sera à vous.»

Enchanté par ce succès, le commercial d'Artbal\*, dynamique fabricant d'articles pour la restauration, remet au directeur de la production un exemplaire de la coupelle tant convoitée et lui demande de lui indiquer le délai nécessaire à la fabrication d'une série de 500 000.

### Répondre à une demande, mais pas à n'importe quel prix

Ce dernier n'est pas chaud: «C'est un coup à nous attirer des ennuis. Notre concurrent est déjà assez agressif depuis que nous avons remporté le marché des terrines pour pâte!» Il y a quelques mois, en effet, Artbal a repris un premier marché à son concurrent, en faisant fabriquer par son sous-traitant asiatique des terrines identiques, à un prix inférieur de 15%. A la suite d'une mise en demeure de cesser ce détournement de marché, un accord est intervenu, Artbal ayant versé une indemnité transactionnelle pour éviter un contentieux. Cette fois-ci, pas question de prendre un risque de contrefaçon.

Vérification faite auprès de l'Inpi, il ne semble pas qu'il existe de brevets sur ce produit. Mais comme les demandes de brevet sont maintenues secrètes pendant dix-huit mois, le doute subsiste. Fort heureusement, renseignement pris, la coupelle est commercialisée depuis au moins deux ans. Si elle avait été brevetée, cela aurait nécessairement été fait avant la commercialisation, et le document serait donc publié aujourd'hui.

Par contre, les recherches ont permis d'établir que la coupelle en question est déposée à titre de dessin et modèle. La reproduction de la forme de cet ustensile constituerait donc une contrefaçon.

#### Les points clés

- Résister à la tentation de prendre un marché en reproduisant à l'identique le produit concurrent.
- Evaluer les limites de la protection pour proposer un produit proche mais original.

### Comment satisfaire le client sans prendre de risques ?

Une reproduction à l'identique représenterait un risque important, non seulement d'être condamné dans quelques mois à arrêter la fabrication et à verser des dommages et intérêts au titulaire du modèle, mais aussi de perdre la confiance du client.

La meilleure solution est de redessiner une forme nouvelle, originale. Le bureau des styles a été mis à contribution ; le commercial et le directeur de la production ont établi un cahier des charges interne, qu'ils ont remis au bureau d'études. Ils ont veillé à ce que le créateur n'ait pas connaissance du modèle du concurrent pour éviter qu'il ne soit, même involontairement, conduit à en reproduire l'esthétique. Résultat : le commercial a pu présenter à son client une coupelle originale, avec une forme facilitant le moulage et réduisant le coût de matière première. Il lui a expliqué, qu'à la réflexion, les formes du produit concurrent lui semblaient un peu vieillottes, et qu'il gardait à sa charge le coût de l'étude de style. Bien sûr, il a veillé à déposer avant de revoir son client, le nouveau modèle au nom de son entreprise. ■

\* Les noms cités sont des pseudonymes, mais les cas sont réels.

## L'ÉCLAIRAGE DE PIERRE BREESE, CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE



Cette situation est très fréquente mais on ne doit pas prendre tous les risques pour remporter un marché. Même si les actions en contrefaçon sont longues à aboutir, elles conduisent à des sanctions financières de plus en plus élevées, dépassant significativement le bénéfice résultant de la prise à la hussarde d'un marché. La protection au titre de dessin et modèle protège l'aspect ornemental ou esthétique d'un objet.

Elle peut concerner des éléments tridimensionnels, comme la forme ou la texture de l'objet, ou bidimensionnelles, comme les motifs, les lignes ou la couleur. En France, cette procédure assure la même protection pour un produit industriel que les droits d'auteur. L'appréciation de la contrefaçon d'un modèle se fait en fonction de la ressemblance entre le modèle déposé et le produit incriminé. Il ne suffit pas que ce dernier présente des différences mineures pour

échapper à la contrefaçon. La démarche normale d'un acteur du marché doit être de chercher à différencier ses produits de ceux de ses concurrents, à leur conférer une originalité. Dans certaines circonstances, la reproduction commerciale d'un modèle industriel peut aussi être sanctionnée par le droit de la concurrence déloyale. Une telle action sanctionne un comportement fautif (par exemple le parasitisme) créant directement un préjudice (par exemple la perte d'un marché).

## POLITIQUE D'INNOVATION

# «J'occupe un petit créneau, mais je suis leader mondial»

L'entreprise de Philippe Gallay, TSL, est devenue numéro 1 mondial des raquettes à neige. Grâce à une politique d'innovation qui s'est constamment appuyée sur des brevets. Cette solidité l'autorise désormais à aborder d'autres niches.

RUBRIQUE ANIMÉE PAR PIERRE BREESE, PIERRE GENDRAUD, YANN DE KERMADEC ET JEAN-YVES PLAÇAIS

### ■ Marcher dans la neige sans s'enfoncer jusqu'aux genoux,

c'est la raison d'être des raquettes. Leur invention se perd dans la nuit des temps, bien avant que les héros de Jack London ne s'aventurent dans le Grand Nord. Pour de nombreux Canadiens, c'est un équipement courant et traditionnel très utile en hiver. En 1986, Philippe Gallay, moniteur de ski à La Clusaz, est convaincu que la raquette a un avenir dans le domaine des randonnées en montagne. A l'époque des combinaisons fluo et de la frime sur les pistes, peu de gens y croient ! Il achète pour quelques milliers de francs TSL, un petit fabricant qui produit à peine 2 000 paires par an, puis il commence à assembler des raquettes dans son garage. En 2005, cette entreprise située à Alex, en Haute-Savoie, est devenue leader mondial de la raquette à neige. Elle en a fabriqué 220 000 paires et son chiffre d'affaire s'est élevé à 9 millions d'euros.

### Des innovations systématiquement brevetées

Depuis la fin des années 80, TSL a véritablement recréé le marché des raquettes à neige en France puis en Europe. Mais elle a surtout su innover et bien protéger ses innovations face aux fabricants nord-américains, qui étaient leaders du marché. Philippe Gallay attache beaucoup d'importance aux brevets : il en a déposé dix-neuf en France et une soixantaine dans le monde. Ces derniers protègent toutes les nouvelles idées : chaussons articulés en caoutchouc, griffes pour monter les pentes verglacées, etc. Ils portent souvent sur des solutions simples, par exemple un petit amortisseur en élastomère qui limite les bruits « parasites » lorsque le talon du randonneur reprend contact avec le tamis de la raquette. Grâce à ses produits, TSL a développé une excellente image dans les milieux de la randonnée en montagne. Porté par cette renommée, l'entreprise a élargi sa gamme : chaussons,

#### Les points clés

- ▶ Chaque entreprise doit adopter la stratégie brevet qui contribue, au mieux, à son développement.
- ▶ Les meilleurs brevets sont souvent des brevets qui paraissent « simples » !

res, bâtons télescopiques, sacs à dos, tentes lé-gères, lampes frontales, guêtres. Au point de lancer, en 2006, sa première gamme de produits d'été.

### Un tremplin pour conquérir de nouveaux marchés

Elle s'est également intéressée au secours en montagne. Fin 2004, une filiale spécialisée dans les matériels de sécurité a vu le jour : TSL Rescue. Cette filiale développe notamment une civière de secours en matériau composite, un produit ultraléger (13 kg au lieu de 18 kg pour la civière traditionnelle), pliable et démontable en trois parties. Un produit très innovant, et bien entendu breveté, qui sera, a priori, plus souvent utilisé par les skieurs et les surfeurs... que par les sages randonneurs, équipés de raquettes. ▀

## L'ÉCLAIRAGE DE YANN DE KERMADEC, CONSEIL EN MANAGEMENT DE L'INNOVATION



Les grands groupes n'ont pas le monopole des brevets. Les PME, même dans des secteurs « traditionnels », peuvent en déposer et obtenir grâce à eux des avantages concurrentiels. L'entreprise TSL l'illustre bien. Chaque entreprise doit adopter en la matière la stratégie qui contribue, au mieux, à son développement. Les stratégies brevets (et les budgets associés) sont bien sûr très différentes dans une PME appartenant à un secteur traditionnel, dans

une start-up opérant en biotechnologies, chez Thomson ou si l'on est inventeur indépendant !

#### TROIS CRITÈRES

Un brevet protège des choix de conception. Toute création technique est brevetable, à condition de satisfaire trois critères : nouveauté, activité inventive et application industrielle. Il est possible de breveter un produit, un dispositif ou un procédé. Les créations esthétiques pures ne sont pas brevetables, mais elles peuvent être protégées par les dessins et modèles.

En général, les concepteurs surestiment ce qui peut être breveté. Quand ils lisent des brevets, ils disent souvent : « Cette solution me paraît évidente ! Je ne comprends pas que ce soit breveté ! » Tous les ingénieurs et techniciens sont donc des inventeurs potentiels... surtout s'ils ont l'art de trouver des solutions simples pour les problèmes auxquels ils sont confrontés. Certaines solutions simples, qui paraissent évidentes (surtout « après coup ») peuvent déboucher sur d'excellents brevets.

## DÉFAUT DE CONFIDENTIALITÉ

# «Trop tard, c'est dans le journal!»

Un agent d'entretien met au point une solution simple et fiable pour régler un problème de production. Son idée est primée et décrite dans le journal de l'usine... Mais, du coup, elle n'est plus brevetable!

RUBRIQUE ANIMÉE PAR PIERRE BREESE, PIERRE GENDRAUD, YANN DE KERMADEC ET JEAN-YVES PLAÇAIS

■ «Depuis que nous utilisons une tôle galvanisée épaisse pour fabriquer le nouveau modèle de chemin de câbles, les défauts de soudure se multiplient. Trouvez-moi une solution!» Le responsable du bureau d'études est soucieux. Il a demandé à deux de ses ingénieurs les plus expérimentés de résoudre le problème.

Sur la ligne de production, les robots de soudure travaillent à cadence élevée. Pour souder les tôles épaisses, il a fallu augmenter la puissance électrique. Résultat : le refroidissement des électrodes est devenu critique... et les pannes, fréquentes. Baisser la cadence ? Il n'en est pas question. Alors qu'en faire ?

Depuis plusieurs jours, Jacques Tibert\*, l'agent d'entretien, passe beaucoup de temps à changer les électrodes des pinces à souder. Il essaie de respecter au mieux le jeu de 3 millimètres prévu entre l'extrémité de la gaine de refroidissement et l'électrode. C'est, paraît-il, important pour un bon refroidissement. Mais pas facile à respecter, car la gaine qui ressemble à un tuyau de douche est torsadée : réaliser une coupe droite à son extrémité n'est guère possible.

Cela ne marchera jamais bien avec cette gaine «capricieuse», estime Jacques Tibert. Il cherche une autre solution et pense à une gaine en Teflon. Il en parle à son chef. «Fais un essai discrètement. De toute façon, on n'est plus à une panne près!» lui répond ce dernier.

Quelques péripéties plus tard, la mise au point est validée. Et ça fonctionne!

Le bureau d'études, d'abord étonné par la simplicité de la solution, confirme rapidement son intérêt. Le chef de Jacques Tibert lui conseille de déposer une «suggestion», via la boîte à idées de l'entreprise. Jacques Tibert est primé! L'idée est même décrite dans le journal de l'usine, avec une interview de son auteur.

Quelques mois plus tard, un ingénieur d'une autre usine du groupe rencontre Jacques Tibert. Il a, lui aussi, été séduit par la simplicité de la solution et lui demande : «Avez-vous parlé de cette idée au service brevets de l'en-

### Les points clés

- Une invention divulguée n'est plus brevetable.
- Dans une entreprise, le secret, «ça s'organise»!

treprise?» «Vous pensez que c'est brevetable?» répond l'agent. Contact est alors pris avec le service brevets du groupe. Un spécialiste "brevets" vient au renseignement. Selon lui, la solution est a priori brevetable, s'il n'y a pas d'antériorité (une solution identique déjà décrite dans un brevet, dans un journal, etc.).

### Le journal de l'usine a été lu par des personnes extérieures

Il n'y a eu qu'un article dans le journal de notre usine, signale Jacques Tibert. L'ingénieur brevets paraît gêné. Il demande qui a eu accès à ce journal. Catastrophe : il est lu par des personnes extérieures à l'entreprise, puisqu'il est présent dans les salles d'attente. Il a même été distribué lors d'une journée portes ouvertes. Ce journal est donc une divulgation de l'invention. Finalement, l'entreprise préfère ne pas déposer de brevet. Les fournisseurs de robots de soudure, connaissant l'existence du journal, pourraient trop facilement faire annuler le brevet! ■

\* Les noms cités sont des pseudonymes, mais les cas sont réels.

## L'ÉCLAIRAGE DE YANN DE KERMADEC, CONSEIL EN MANAGEMENT DE L'INNOVATION



YANN DE KERMADEC

Certains sont chargés de concevoir, d'autres de

produire... mais tous, de plus en plus, contribuent aux innovations de l'entreprise.

La frontière «taylorienne» établie entre l'innovation qui vient du «terrain» (innovation parfois appelée «participative») et l'innovation qui vient de la R&D... a de moins en moins de sens! Chacun participe, à son niveau, à l'innovation émergente (venant des idées spontanées) et aux projets d'innovation.

### PROTÉGER SON SAVOIR-FAIRE EXIGE UNE DÉMARCHE GLOBALE

On ne peut pas protéger une solution technique qui a déjà été portée à la connaissance du public, quels que soient la date, le lieu et la forme de cette divulgation (brevet, article, vente de produit...). Par exemple, présenter une invention dans une publication ou un salon professionnel rend impossible le dépôt ultérieur d'un brevet valable.

Les entreprises ont souvent le réflexe de garder secret ce que développent

leurs services de recherche-développement. En revanche, elles sont souvent moins vigilantes pour les innovations développées par d'autres fonctions (production, entretien, etc.). Protéger son savoir-faire exige une approche globale : développement d'espaces sécurisés, accords de confidentialité, marquage des documents... Il faut une organisation rigoureuse, mais cela ne suffit pas. Le plus important est de bien sensibiliser le personnel et de le fidéliser.

**EXPORTATION**

## "Etendre mon brevet à la Chine! Vous croyez?"

Il faut parfois sortir des sentiers battus. Après avoir mis au point une traverse de chemin de fer très originale cette PME a compris que la breveter dans les pays émergents constituait une stratégie très rentable.

RUBRIQUE ANIMÉE PAR PIERRE BREESE, PIERRE GENDRAUD, YANN DE KERMADEC ET JEAN-YVES PLAÇAIS.

### ■ Claude Martin\*, responsable R&D de l'entreprise Terail, jubile.

Il y a neuf mois, son entreprise a déposé, pour la première fois, une demande de brevet en France. Objectif : protéger la conception d'une traverse de chemin de fer, deux fois plus économique que les modèles traditionnels. Après un long silence, il vient de recevoir un courrier de Pierre Darcy, son conseil en propriété industrielle, qui lui annonce que le rapport de recherche est très encourageant. Il conclut même par une question : voulez-vous étendre ce brevet à l'étranger ? Rendez-vous est vite pris. En attendant, Claude Martin réfléchit à ce qu'il va faire. Il n'a pas l'habitude de traiter ce type de dossier. Certes, il a lu quelques articles dans la presse professionnelle. Il a même retenu que lorsqu'un brevet est « bon », il faut l'étendre dans les principaux pays développés : Europe, Etats-Unis et Japon. Les brevets, lorsqu'ils sont obtenus, y sont solides. Et c'est l'essentiel. De plus, dans ces pays, la justice sait faire respecter la propriété industrielle.

### Un compromis couverture-coût

Trois jours plus tard, quand Pierre Darcy interroge Claude Martin sur la stratégie d'extension qu'il envisage, celui-ci répond sans hésiter : en Europe, aux Etats-Unis et au Japon. Le conseiller lui demande alors où sont implantés ses grands concurrents et où sont situés ses principaux marchés. De fait, les fabricants de traverses sont disséminés un peu partout. Quant aux marchés, ils se situent plutôt dans les pays émergents, notamment en Chine, mais aussi en Inde et en Amérique du Sud. Dans les pays déjà industrialisés, les opportunités se limitent uniquement au marché de renouvellement des lignes classiques, car pour les lignes nouvelles à grande vitesse, cette traverse ne convient pas. Après discussion, il s'avère que les grands pays européens, les Etats-Unis et le Japon ne représentent pas les meilleurs choix. Les brevets pris seraient, certes, solides, mais ils ne gêneraient pas vraiment les concurrents

#### Points clés

- ▶ La stratégie brevets est l'une des composantes de la stratégie de l'entreprise.
- ▶ Déposer des brevets à l'étranger coûte cher... mais peut « rapporter gros » !

de Terail. En effet interdire à ces concurrents de copier l'innovation dans leurs propres pays serait d'autant moins efficace qu'une partie significative de leur production est déjà réalisée ailleurs. Il vaut mieux déposer des brevets dans les pays qui installent des traverses ! Finalement, Claude Martin choisit un dépôt en Chine et un dépôt OAPI (une procédure qui permet de couvrir tous les pays de l'Afrique francophone). Il a également déposé une demande de brevet européen. Pour deux raisons : d'abord pour démontrer la force de son innovation, ensuite pour investir le marché prometteur des nouveaux pays de l'Union en plein développement et qui ont rejoint, récemment, le système du brevet européen. L'Amérique du Sud, en revanche, a été délaissée. Il aurait fallu déposer un brevet national par pays choisi et cela revenait trop cher, au total. Moyennant quoi, Claude Martin s'en tire avec un budget nettement moins élevé que s'il avait opté pour le trio classique Europe, Etats-Unis et Japon. Et il bénéficie d'une bien meilleure couverture. ▶

\* Les noms cités sont des pseudonymes, mais les cas sont réels.

### L'ÉCLAIRAGE DE JEAN-YVES PLAÇAIS, CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE



**BREVETER CE QUI EST PERTINENT POUR LA STRATÉGIE DE L'ENTREPRISE...**

Un brevet d'invention n'est pas un diplôme décerné à un concepteur qui mérite le titre « d'inventeur ». C'est un outil au service de la stratégie de l'entreprise. Selon les entreprises et en fonction de leur secteur, de leur taille et de leur « style » face à leurs challengers (offensif, défensif, coopératif, ...), les stratégies sont très variées. Toutes les entreprises,

cependant, se rejoignent sur un point : il faut déposer des brevets qui ont « de la valeur aux yeux des concurrents ».

#### ...ET SAVOIR ARRÊTER LES FRAIS

L'entreprise est confrontée à des choix successifs. Tout d'abord : faut-il faire un premier dépôt dans son pays ? Faut-il étendre ce brevet à l'étranger ? Si oui, dans quels pays ? Avec quelle procédure ? Puis il faut se demander chaque année : faut-il conserver chacun de ces brevets ou les abandonner ?

Pour une entreprise française, le « ticket d'entrée », – le dépôt d'une demande en France – coûte environ 5 000 euros (taxes officielles et honoraires des conseils). Quant aux dépenses cumulées pour maintenir en vigueur un brevet pendant vingt ans et simultanément dans les principaux pays développés (en Europe, aux Etats-Unis, et au Japon), elles sont de l'ordre de 150 000 euros. Entre ces deux coûts extrêmes, tout dépend des décisions prises au fil du temps.

## PRODUIT INNOVANT

# "Les brevets de mes concurrents m'ont stimulé"

Fière de son nouveau produit, l'entreprise décide d'en breveter l'idée. C'est alors qu'elle découvre que d'autres l'ont déjà eue! La recherche d'antériorités est parfois cruelle. Mais elle permet de rebondir. Mieux vaut la lancer très en amont.

RUBRIQUE ANIMÉE PAR PIERRE BREESE, PIERRE GENDRAUD, YANN DE KERMADEC ET JEAN-YVES PLACAIS

## ■ «Ça y est, les plans de notre nouveau boîtier antivolt pour CD sont prêts.»

Jacques Meru\*, jeune gad'zart, est fier d'avoir mis au point dans les délais, un boîtier permettant à sa société, Avotrade, de se libérer de VMTech, un fournisseur difficile. Bruno Sorda, le P-DG, décide même de breveter ce boîtier innovant: c'est la première fois que son entreprise - de distribution - conçoit un produit. Première étape, la recherche d'antériorités. L'ingénieur et son patron présentent le prototype à Pierre Darcy, conseil en propriété industrielle. Après quelques échanges techniques, ce dernier se connecte à une base de données qui recense près de 5 millions de brevets publiés dans le monde. Il en fait défiler des dizaines portant... sur des boîtiers antivols. Des solutions inattendues apparaissent. Jacques Meru regrette de n'avoir pas pensé plus tôt à vérifier ce qui se faisait ailleurs. Bravo l'intelligence économique! Les brevets de VMTech sont bien entendu passés en revue. Le patron est d'abord rassuré: à la vue des dessins, son boîtier n'a rien de commun avec ceux brevetés par son fournisseur et concurrent.

Le conseil est plus prudent: «On ne peut se contenter du titre, des dessins ou de l'abrégié, explique-t-il. Il faut analyser minutieusement les revendications, cette partie du brevet formulée dans un jargon un peu ésotérique.» Après avoir sélectionné plusieurs brevets jugés dangereux, Pierre Darcy vérifie par un examen rigoureux des revendications, si les caractéristiques techniques énoncées se retrouvent ou non dans le projet de Bruno Sorda.

Résultat: trois brevets sont incontestablement opposables au prototype! Que faire? Abandonner le projet? Pas question, l'enjeu n'est autre que la capacité de l'entreprise à commercialiser des boîtiers antivols. Négocier avec le titulaire pour obtenir une licence? Négliger les brevets? Difficile, car deux des brevets appartiennent à VMTech...

Finalement, la seule issue est de tenter de

### Points clés

- Procéder à une étude d'antériorités au moment de la conception d'un nouveau produit
- Utiliser les idées issues de brevets déçus ou non protégés en France

contourner ces brevets gênants. Un intense travail de créativité est engagé. Différentes solutions fusent: certaines sont inspirées de vieux brevets tombés dans le domaine public. Des pistes nouvelles sont explorées. Certaines ne conviennent pas au marketing. D'autres sont jugées trop risquées par le conseil en propriété industrielle. Quand enfin, une solution se dégage: reprendre un mécanisme de verrouillage dérivé d'un brevet japonais qui n'a pas été étendu en Europe. D'autant qu'il ne met en œuvre qu'une seule pièce mobile. Ce boîtier est génial, estime Bruno Sorda: le coût de l'assemblage est très réduit, et le mode de verrouillage au moins aussi performant que celui de VMTech. Il ne reste plus qu'à le breveter, pour valoriser ce travail... d'innovation. ■

\* Les noms cités sont des pseudonymes, mais les cas sont réels.

## L'ÉCLAIRAGE DE PIERRE BREESE, CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE



Procéder à une analyse des brevets existants est une démarche qui doit être engagée très en amont d'un projet d'innovation. Et certainement pas au moment où l'on s'appête à déposer. Les bases de données dont on dispose (Espacenet, Plutarque, Delphion...) permettent d'accéder efficacement à un fond documentaire international, avec des outils de recherche performants. Le premier objectif est de repérer les brevets susceptibles d'entraîner un contentieux avant même le lancement d'un produit.

D'autant qu'il est encore temps, avant l'industrialisation, de modifier le projet, de négocier avec le titulaire du brevet antérieur, voire d'arrêter le projet si les risques juridiques apparaissent excessifs au regard des enjeux commerciaux.

### LES BREVETS, SOURCE DE CRÉATIVITÉ

Pour apprécier si un brevet constitue un risque sérieux, il est indispensable de se reporter aux «revendications». Ceci afin de vérifier si les caractéristiques énoncées font partie du projet envisagé. Dans l'affirmative, il faut alors vérifier si

ces caractéristiques revendiquées sont bien nouvelles et inventives, et si la description est suffisamment claire et complète. Enfin, il faut contrôler si le brevet est encore valable dans les pays visés par le projet. Les brevets contiennent une importante masse d'informations et permettent souvent à un bon technicien de reconsidérer le problème sur lequel il travaille. Les solutions brevetées par d'autres ont toujours une part de vérité. En les analysant, et en cherchant à les «contourner», on est conduit à améliorer sa créativité.

## INVENTION

# «On m'a volé mon brevet!»

Un salarié imagine un dispositif original. On le félicite. Un brevet est déposé au nom de l'entreprise, avec l'accord de l'inventeur. Pourtant, lorsque ce dernier quitte, plus tard, la société, il revendique et récupère le brevet ! Cherchez l'erreur.

RUBRIQUE ANIMÉE PAR PIERRE BREESE, PIERRE GENDRAUD, YANN DE KERMADEC ET JEAN-YVES PLACAIS

### ■ «Dans les affaires, traite ton ami d'aujourd'hui comme un ennemi de demain!»

Cette maxime de Mazarin, quel dommage que Jacques Schmitt\*, gérant de Propic, l'ait ignorée. Son bras droit, Claude Martin avait participé à la création de cette PME de négoce d'automatismes pour l'ensachage de poudres. Il en était même le principal agent commercial, mais son contrat de travail se résumait à une simple lettre d'embauche comme cadre. Facheuse légèreté.

En visitant clients et prospects, Claude Martin remarque un jour que les machines d'ensachage peuvent être améliorées pour faciliter le passage d'une série de produit à une autre.

Il imagine alors un dispositif permettant de commander le changement de production automatiquement et propose à Jacques Schmitt de breveter cette innovation. Propic dépose une demande de brevet sur une tête d'ensachage à tourelle pivotante, en citant Claude Martin comme inventeur.

Tout cela s'est fait «à la bonne franquette», car dans une petite entreprise, on n'allait pas se lancer dans des formalités et des écrits. Attention au régime des inventions de salariés. Trois ans plus tard, considérant que Propic manquait d'ambitions, Claude Martin quitte l'entreprise pour créer, avec le soutien d'investisseurs, une société de fabrication de machines d'ensachage automatique. Considérant que le brevet déposé par son ancienne entreprise devait lui revenir, il engage une action judiciaire pour revendiquer la propriété du brevet.

Propic n'a pas été en mesure de prouver qu'elle avait confié à Claude Martin la mission d'inventer des dispositifs d'ensachage, ni qu'elle avait offert à ce dernier de lui acheter son invention en lui versant «un juste prix». Les juges ont aussi pris en considération que l'objet social ne prévoit pas d'activité de conception et de fabrication d'équipements d'ensachage. Le tribunal

#### Points clés

- ▶ Mentionner la mission inventive dans les contrats de travail des salariés concernés
- ▶ Prévoir une «déclaration d'invention» écrite avant tout dépôt de brevet

a conclu que Claude Martin était le propriétaire légitime de ce brevet. Même si le dépôt au nom de Propic avait été fait en toute transparence, et en accord avec Claude Martin, cité comme inventeur, le tribunal a ordonné la substitution de Claude Martin aux droits de Propic, qui ne peut donc plus exploiter cette tête d'ensachage ! Petite négligence, grand effet. ▶

\* Les noms cités sont des pseudonymes, mais les cas sont réels.

#### Source

TGI de Strasbourg, 1<sup>er</sup> décembre 2003. Patrick MULLER c/ SEGIP [www.bdm.fr/usinenouvelle](http://www.bdm.fr/usinenouvelle)

## L'ÉCLAIRAGE DE PIERRE BREESE, CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE



MOHAMED KHOUR

En France, la propriété des inventions émanant

d'un salarié est définie par le Code de la propriété intellectuelle (article L.611-7). Ce texte divise les inventions de salariés en trois catégories :

1. Les inventions prévues dans la mission,
2. Les inventions hors mission, mais attribuables,
3. Les inventions hors mission non attribuables.

Les premières appartiennent à l'employeur. Il s'agit des inventions réalisées dans le cadre d'une mission expresse confiée au salarié, soit au titre de ses fonctions, soit dans le cadre d'instructions occasionnelles. Le salarié a droit à une rémunération supplémentaire, souvent une prime d'un millier d'euros. Les secondes sont celles réalisées par un salarié

n'ayant pas de mission inventive, mais dont l'objet concerne le domaine d'activité de l'employeur. Celui-ci dispose d'un droit de préemption, et peut demander la propriété de l'invention en versant à l'inventeur le « juste prix ». Ce prix prendra en compte les aléas qui subsistent au moment de l'invention, et qui viennent pondérer la valeur de l'invention. Les troisièmes appartiennent au salarié.

#### FIXER CLAIREMENT LES MISSIONS INVENTIVES

Le salarié est tenu de déclarer sans délai toute invention à son employeur, en précisant l'objet et les circonstances de l'invention, ainsi que le classement envisagé (dans l'une des trois catégories). Il est recommandé de prévoir un formulaire interne pour cette

déclaration, afin de garantir le respect des dispositions légales. L'employeur exerce ses droits le cas échéant, et pour les inventions hors mission attribuables précise qu'il entend se faire attribuer la titularité du brevet, en proposant le « juste prix ». En cas de désaccord, une commission paritaire, la Commission nationale des inventions de salariés, émet une recommandation. Aujourd'hui, l'innovation et la créativité sont à la clé du développement des entreprises. Il est indispensable de fixer clairement les missions inventives, dans les contrats de travail, dans les fiches de poste et le cas échéant dans le cadre de notes de services explicites. Il est aussi nécessaire de prévoir des modalités transparentes de rémunérations supplémentaires des inventions de salariés.

## CONTREFAÇON

## «Vous m'avez copié, arrêtez tout!»

Une mise en demeure émanant du titulaire d'un brevet doit être prise au sérieux. Elle risque d'imposer l'abandon d'une production. Il faut en apprécier le bien-fondé, mais surtout garder son sang-froid.

RUBRIQUE ANIMÉE PAR PIERRE BREESE, PIERRE GENDRAUD, YANN DE KERMADEC ET JEAN-YVES PLACAIS

### ■ « Vous commercialisez des plats cuisinés présentés dans des emballages contrefaisant mon brevet. Je vous demande dès réception de ce courrier de cesser toute commercialisation, de détruire en présence d'un huissier la totalité des produits contrefaits en stock et de m'adresser un état des ventes. Sous réserve du versement d'une indemnisation correspondant à la marge réalisée par votre société, je suis prêt à renoncer aux poursuites judiciaires. Signé Paul Michel\*, inventeur indépendant. »

Jean Fert, chef de produit chez Boisy-Michot est dans tous ses états : abandonner "les mijotés tout prêts" alors que la campagne de publicité démarre serait une catastrophe. Et impossible de ne pas livrer la centrale d'achats Superprix, qui accepte de miser sur la ligne de produit.

Prendre une décision relève de la direction générale : elle seule peut arbitrer entre les risques commercial et juridique. En comité de direction, les avis sont partagés. Pour les uns, il faut éviter un procès long et incertain en changeant l'emballage qui pose problème. Pour les autres, pas question de plier aux menaces d'un obscur inventeur. Et, de surcroît, comment peut-on encore breveter en 2006 un emballage de plats cuisinés!

Décision est prise de consulter Pierre Darcy, conseil en propriété industrielle (PI). Une réponse d'attente est adressée au titulaire du brevet. Ce dernier ne tarde pas à se manifester par des lettres de mises en demeure adressées aux clients de Boisy-Michot. Lesquels réagissent en exigeant une garantie de prise en charge par le fournisseur de toutes les conséquences d'une éventuelle action judiciaire engagée à leur encontre. Et pour faire bonne mesure ils annoncent la suspension des règlements des commandes.

Le conseil en PI constate que l'emballage exploité par l'entreprise ressemble aux dessins du brevet de M. Michel ainsi qu'à la présentation faite dans l'abrégé du brevet. Toutefois, la revendication principale concerne une caractéristique technique qui ne retrouve pas sur l'emballage Boisy-Michot.

#### Points clés

- ▶ Ne pas accepter qu'une action en contrefaçon se transforme en manœuvre d'intimidation commerciale.
- ▶ Réagir à une mise en demeure de manière créative, après avoir procédé à une analyse objective du sérieux de l'action.

#### Source

Cour d'appel de Paris, 4<sup>e</sup> chambre, arrêt du 2 janvier 2004, MPO

En consultant sur [epoline.org](http://epoline.org) le dossier d'examen de la demande de brevet européen, il apparaît que cette caractéristique a été présentée par M. Michel comme essentielle pour se distinguer des emballages connus. Difficile dès lors de soutenir qu'un emballage dépourvu de la caractéristique revendiquée enfreindrait quand même le brevet.

Au vue de la consultation du conseil en PI, l'entreprise a pris sa décision : elle poursuit l'exploitation de son emballage, et communique à ses clients, de manière confidentielle, une étude juridique expliquant les raisons de cette décision. Les clients ont accepté de maintenir leurs commandes et de les payer, sous réserve d'un engagement d'indemnisation des éventuels dommages et intérêts auxquels ils seraient condamnés. Débouté d'une action en référé engagée plus d'un an après les premières commercialisations, M. Michel a aussi perdu en première instance, pour absence de contrefaçon. Mais il a persisté. Mal lui en a pris : en appel, la décision a été confirmée et « l'inventeur » a été condamné à 70 000 euros pour indemnisation des frais avancés pour obtenir justice, et à 20 000 euros pour réparation du trouble commercial occasionné par l'envoi de lettres menaçantes après les premières décisions défavorables. ▶

\*Les noms cités sont des pseudonymes, mais les cas sont réels.

## L'ÉCLAIRAGE DE PIERRE BREESE, CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE



PIERRE BREESE

Adresser une mise en demeure ne constitue pas

en soi un comportement fautif de la part du titulaire d'un brevet. L'entreprise destinataire doit alors examiner avec objectivité et réactivité le bien-fondé de la mise en demeure et évaluer les différentes réactions possibles.

Le brevet est-il valable ?

Faut-il accepter une solution transactionnelle ? Cesser l'exploitation litigieuse ? Rechercher si elle dispose d'un droit de possession antérieur ou des preuves d'antériorité en vue d'une contestation de la validité du brevet qui lui est opposé ? La situation ne doit jamais être traitée à la légère, car en cas de condamnation pour contrefaçon, les

conséquences sont lourdes : sanctions financières, mais surtout interdiction de poursuivre la fabrication et la commercialisation du produit contrefaisant. Une action en référé permet même d'interdire en quelques semaines la poursuite de l'exploitation, lorsque la validité du brevet et la réalité de la contrefaçon est avérée et que l'action est engagée rapidement.