

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.