

OMPI MAGAZINE

MARS 2021

N° 1



Secret d'affaires : le droit de propriété intellectuelle le plus utilisé par les PME

p. 2



Grâce à Energysquare, la recharge sans fil devient réalité

p. 20



Considérations pratiques relatives à la propriété intellectuelle pour faciliter l'accès au marché des PME

p. 8

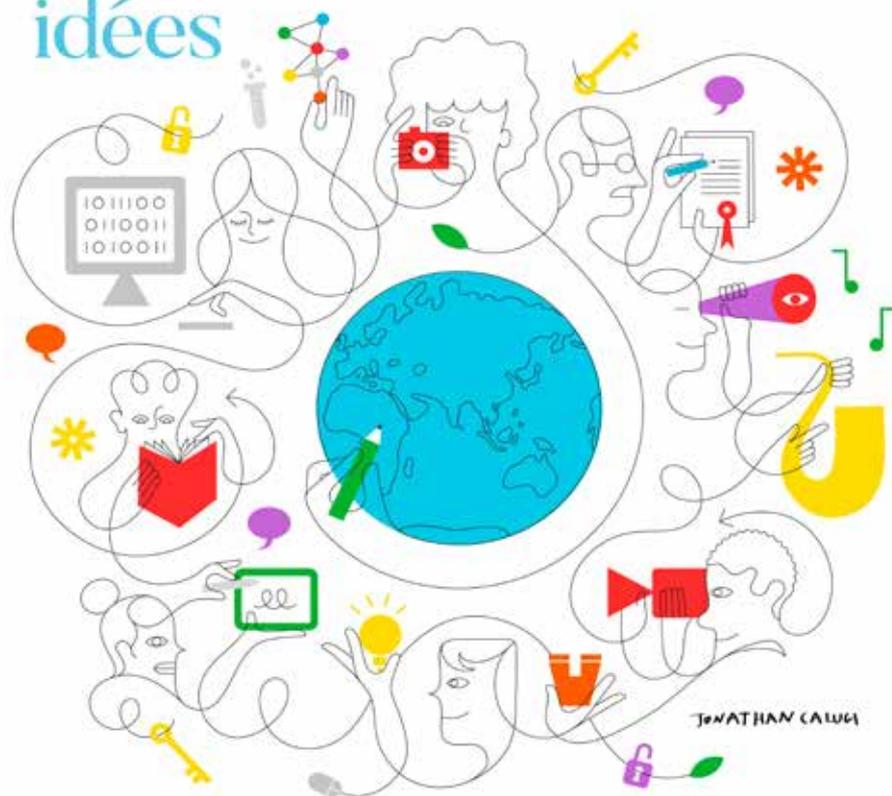


CDK : pour une mode durable au Bhoutan

p. 36

Propriété intellectuelle et PME :

Comment commercialiser vos idées



Journée mondiale de la
propriété intellectuelle 2021
26 avril

#worldipday
wipo.int/ipday

Les PME sont la pierre angulaire des économies nationales. Elles constituent environ 90% des entreprises, emploient près de 70% des travailleurs dans le monde et assurent la moitié de l'activité économique mondiale.

Les études montrent que les entreprises qui acquièrent et appliquent des droits de propriété intellectuelle réussissent mieux que les autres. Pour autant, de nombreuses PME ignorent encore comment la propriété intellectuelle peut les aider à transformer leurs idées en produits et services commercialisables, à devenir plus compétitives et à se développer.

Dans un contexte où la reprise économique constitue une nécessité, la Journée mondiale de la propriété intellectuelle 2021 met en lumière le rôle essentiel que jouent les PME dans l'économie. Elle met également en

évidence comment les PME peuvent utiliser les droits de propriété intellectuelle pour devenir plus fortes, plus aptes à faire face à la concurrence et plus résilientes.

Ce numéro spécial du Magazine de l'OMPI passe en revue certains des enjeux que présente l'utilisation de la propriété intellectuelle pour les PME. Nous verrons aussi comment certaines PME utilisent la propriété intellectuelle pour favoriser la réalisation de leurs objectifs commerciaux.

Pour en savoir plus sur la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, voir www.wipo.int/ip-outreach/fr/ipday.

Suivez-nous sur Twitter ([#worldipday](https://twitter.com/worldipday)), Facebook (www.facebook.com/worldipday) et LinkedIn (www.linkedin.com/company/wipo/).

Table des matières

- 2 Secret d'affaires: le droit de propriété intellectuelle le plus utilisé par les PME
- 8 Considérations pratiques relatives à la propriété intellectuelle pour faciliter l'accès au marché des PME
- 15 Protection de la propriété intellectuelle: générer de la valeur et de la croissance pour les petites entreprises
- 20 Grâce à Energysquare, la recharge sans fil devient réalité
- 26 Les icônes d'applications sont les nouvelles marques: 10 conditions pour renforcer leur conception et leur protection
- 31 Global Health Biotech: rapprocher le monde scientifique de celui de l'entreprise
- 36 CDK: pour une mode durable au Bhoutan
- 43 Gérer les risques et les litiges dans le secteur de la mode
- 47 Gérer les droits de propriété intellectuelle dans un processus d'innovation: la solution pour accéder au marché

Remerciements:

- 2 **Tomoko Miyamoto**, Division du droit des brevets et de la technologie, OMPI
- 2, 8 et 15 **Christopher Ruggerio**, Division des relations extérieures, OMPI
- 26 **Marcus Höpferger**, Département des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques, OMPI
- 31 **Trod Lehong**, AfriqInnov8 (Pty) Ltd., Afrique du Sud
- 36 **Mahmoud Esfahani Nejad**, Division pour l'Asie et le Pacifique, OMPI et **Binod Pradhan**, Département de la propriété intellectuelle, Ministère des affaires économiques, Bhoutan
- 47 **Guy Pessach**, Division de la propriété intellectuelle pour les entreprises, OMPI

Rédaction: **Catherine Jewell**
Graphisme: **Ewa Pryzbylowicz**

© OMPI, 2021



Attribution 3.0 IGO
Organisations
internationales (CC BY 3.0 IGO)

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

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

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

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

Images de couverture:

De gauche à droite:

Lemon_tm / iStock / Getty Images Plus; avec l'aimable autorisation de Energysquare; mustbeyou / Alamy Stock Photo

Image principale: avec l'aimable autorisation de CDK

Secret d'affaires : le droit de propriété intellectuelle le plus utilisé par les PME

Stefan Dittmer, associé, Dentons (Allemagne) et **James Pooley**, Professional Law Corporation (États-Unis d'Amérique), membres de la Commission de la propriété intellectuelle de la Chambre de commerce internationale (ICC).

La plupart des droits de propriété intellectuelle – brevets, droit d'auteur, marques et dessins et modèles – sont octroyés par les pouvoirs publics. Il existe toutefois un autre type de droit dont l'existence dépend uniquement du choix d'une entreprise : le secret d'affaires. En effet, la loi protège une personne qui partage une information à titre confidentiel avec une autre, sans exiger d'enregistrement auprès d'une quelconque administration. S'il y a litige, il est soumis aux tribunaux.

Le secret d'affaires existe depuis des siècles dans les transactions commerciales, car il constitue pour les entreprises un moyen pratique de protéger leur avantage face à la concurrence. Alors que les autres types de droits de propriété intellectuelle sont uniquement octroyés pour des œuvres de création répondant à un ensemble de critères très précis et soigneusement définis, la protection par le secret d'affaires s'applique en gros à toute information qui n'est pas largement connue, revêt une valeur commerciale et a fait l'objet de la part de son détenteur de mesures destinées à en préserver la confidentialité.

C'est précisément en raison de sa portée et de sa souplesse que le secret d'affaires représente un mode de protection si attrayant pour les petites entreprises, car ces dernières n'ont pas toujours les moyens de se constituer un portefeuille de droits de propriété intellectuelle enregistrés. Chaque restaurant peut avoir ses recettes secrètes. Chaque salon de beauté a sa liste de clientes dont il connaît les préférences. Chaque menuisier a ses "trucs" qui lui permettent d'améliorer la praticité ou la qualité des meubles qu'il fabrique. Le secret d'affaires est également utilisé depuis peu pour la protection de données non structurées, par exemple les données machine produites en grandes quantités et utilisées à des fins d'automatisation, ou les algorithmes, qui constituent un autre élément essentiel de l'industrie numérique.

Ce lien mène à un article d'introduction au secret d'affaires paru dans une précédente édition du Magazine de l'OMPI : www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2013/03/article_0001.html.

La portée et la souplesse du secret d'affaires en font un mode de protection attrayant pour les PME qui n'ont pas nécessairement les moyens d'enregistrer des droits de propriété intellectuelle – par exemple un restaurant qui voudrait protéger ses recettes confidentielles.



Photo: grandriver / E+ / Getty Images Plus

“Le secret d'affaires existe depuis des siècles dans les transactions commerciales, car il constitue pour les entreprises un moyen pratique de protéger leur avantage face à la concurrence.”

CONTEXTE HISTORIQUE

Conformément aux normes énoncées dans l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC), la plupart des législations nationales prévoient la protection de la confidentialité des transactions commerciales. Concrètement, la très grande majorité de ces obligations sont respectées par les participants, sans quoi il n'y aurait pas de relations durables.

Aux États-Unis d'Amérique, la législation en matière de secret d'affaires relevait traditionnellement des différents États. Une loi harmonisée (*Uniform Trade Secrets Act*) a été proposée en 1979 aux États, et ces derniers l'ont adoptée pour la plupart, mais avec des variations qui compliquaient passablement son application au niveau national. En 1996, le gouvernement fédéral a adopté une loi sur l'espionnage économique (*Economic Espionage Act*), laquelle ne permettait toutefois d'agir qu'au pénal. Vingt ans plus tard, le Congrès des États-Unis d'Amérique a adopté la loi de 2016 sur la défense des secrets commerciaux (*Defend Trade Secrets Act of 2016 ou DTSA*), qui ouvrait, pour la première fois, aux détenteurs de secrets d'affaires la possibilité d'introduire une action civile devant un tribunal fédéral, ce qui présentait un certain nombre d'avantages procéduraux par rapport à l'introduction d'instance devant les tribunaux des États.



La protection par le secret d'affaires s'applique en gros à toute information qui n'est pas largement connue, revêt une valeur commerciale et a fait l'objet de la part de son détenteur de mesures visant à en préserver la confidentialité.

La DTSA a en fait harmonisé les règles s'appliquant aux litiges en matière de secret d'affaires, ce qui a eu pour effet une explosion du nombre de procès devant les tribunaux fédéraux. Comme cela se pratique dans d'autres domaines en matière de litiges commerciaux aux États-Unis d'Amérique, une action peut être intentée sur un fondement de "plausibilité" de violation du secret d'affaires par le défendeur. Les deux parties peuvent ensuite utiliser un large éventail de méthodes pour exposer les faits pertinents, notamment exiger la communication de pièces et l'audition de témoins sous serment. Si la facilité d'accès à ce mode de recherche de preuve permet aux détenteurs de secrets d'affaires de mieux défendre leurs droits, elle a aussi pour effet de rendre les procédures judiciaires plus coûteuses aux États-Unis d'Amérique que dans tout autre pays. Lorsque l'on y ajoute l'incertitude quant à l'issue des contentieux et la générosité dont peuvent faire preuve les jurys populaires dans l'attribution de dommages-intérêts au civil, un tel contexte peut être intimidant pour une entreprise d'un autre pays, habituée à des coûts plus raisonnables et à un cadre de droit civil plus prévisible, sans présentation de preuves et sans jury.

La Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (Directive (UE) 2016/943) est entrée en vigueur le 8 juin 2016, soit

pratiquement au même moment que l'adoption de la DTSA aux États-Unis d'Amérique.

Avant cette date, la protection des secrets d'affaires était assurée d'une manière ou d'une autre par la législation nationale des États membres de l'Union européenne, comme dans toutes les grandes économies. Le paysage juridique disparate des pays de l'Union devenait cependant une entrave de plus en plus fréquente aux transferts de technologie transfrontaliers et à la recherche-développement ou, plus généralement, à l'innovation.

La voie de l'adoption de la directive sur la protection du secret d'affaires a été ouverte par des pressions d'associations d'industries et d'entreprises, mais aussi par un appui politique croissant à l'idée d'une harmonisation, dans lequel l'"Initiative phare Europe 2020 – Une Union de l'innovation" a joué un rôle non négligeable. La directive a été transposée par les États membres de l'Union européenne. Bien que l'harmonisation totale des dispositions n'ait été ni recherchée ni réalisée, les entreprises ayant des activités dans l'Union peuvent s'attendre à trouver dans tous les États membres des régimes juridiques nationaux raisonnablement identiques ou similaires.

Comme on pouvait s'y attendre, le processus d'introduction de la directive a relancé le débat sur la question de savoir si, en fin de compte, le secret d'affaires constituait ou

non un droit de propriété intellectuelle. Il s'agit, à bien des égards, d'une question purement théorique, dans la mesure où le secret d'affaires est largement traité, y compris par ceux qui s'y opposent, *comme* un droit de propriété intellectuelle. Contrairement à la doctrine qui prévaut à ce sujet aux États-Unis d'Amérique, l'Union européenne a décidé de ne pas retenir la qualification de droit de propriété intellectuelle. Il en résulte que la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, plus connue sous le nom de "directive respect des droits", ne s'applique pas. Bien que certains États membres de l'Union européenne, notamment l'Italie et la Slovaquie, aient décidé de ne pas suivre cet exemple, l'incidence réelle de cette absence d'uniformité est limitée, dans la mesure où le régime d'application prévu par la directive sur les secrets d'affaires est très semblable à celui de la directive respect des droits.

Cet effort apparemment coordonné des deux côtés de l'Atlantique en vue d'améliorer la protection du secret d'affaires a fait l'objet d'une étude de la Chambre de commerce internationale publiée en 2019 (www.iccwbo.org/publication/trade-secrets-report/).

Les initiatives de réforme et d'amélioration des lois sur le secret d'affaires ne se sont pas limitées à l'Union européenne et aux États-Unis d'Amérique. En 2018, puis de nouveau en 2019, la Chine a apporté d'importantes modifications à sa loi contre la concurrence déloyale, en élargissant la notion d'objet protégeable par le secret d'affaires et en renforçant les sanctions en cas de vol, en prévoyant notamment des dommages-intérêts punitifs. La Chine a également révisé les dispositions de sa loi pour résoudre le problème que présentait pour les détenteurs de secrets d'affaires la démonstration de l'atteinte, de sorte qu'il suffit désormais au détenteur d'invoquer une présomption d'atteinte, le défendeur ayant alors la charge de prouver qu'il a trouvé l'information concernée de façon indépendante.

SECRETS D'AFFAIRES ET PME

Quelles sont les incidences pour les PME de toute cette activité législative de renforcement des lois sur le secret d'affaires? Il y en a principalement deux. Tout d'abord, la question de la protection des avantages concurrentiels par le secret d'affaires a reçu plus d'attention que jamais, ce qui a eu pour effet une augmentation des ressources

“Pour protéger son avantage concurrentiel par le secret d'affaires, une PME doit savoir quels sont les renseignements dont elle doit assurer la protection afin de conserver cet avantage et quelles sont les mesures à sa disposition pour réduire le risque de divulgation de ses secrets.”

prises à disposition pour aider les PME à prendre en considération cet aspect souvent négligé de la propriété intellectuelle. Deuxièmement, dans tous les secteurs et partout dans le monde, les entreprises sont poussées à adopter cette méthode facile à utiliser, non seulement pour protéger leurs propres données, mais aussi pour éviter de s'exposer involontairement aux secrets commerciaux d'autres entreprises.

Pour protéger son avantage concurrentiel par le secret d'affaires, une PME doit savoir quels sont les renseignements dont elle doit assurer la protection afin de conserver cet avantage et quelles sont les mesures à sa disposition pour réduire le risque de divulgation de ses secrets. Les législations ne posent pratiquement aucune limite au type d'information que l'on peut protéger par le secret d'affaires; il peut s'agir de renseignements de *n'importe quelle* sorte, dans la mesure où "dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles" (article 39 de l'Accord sur les ADPIC), et où ils ont une valeur commerciale réelle ou potentielle parce qu'ils sont secrets. Ils ne peuvent pas, bien entendu, être des compétences individuelles, ces dernières étant exclues du champ de la protection juridique.

La principale difficulté est de trouver et d'appliquer des mesures de précaution "raisonnables", car chaque vérification s'accompagne d'un certain coût, en argent, en efficacité ou les deux (on peut penser, par exemple, au désagrément lié à la double authentification, cette méthode qui vous oblige à attendre l'envoi d'un code à usage unique sur votre téléphone). L'appréciation du degré raisonnable incombe en définitive aux tribunaux, qui se fondent sur le contexte de risque dans lequel évolue l'entreprise concernée, la valeur de l'information, le risque de perte et le coût des mesures destinées à le limiter.

Pour déterminer si une information fait partie de ses secrets d'affaires les plus importants, l'entreprise doit en mesurer la valeur, en considérant l'investissement qu'elle a fait pour l'élaborer, l'avantage qu'elle lui procure ou non sur ses concurrents, les dommages qui lui seraient causés si elle en perdait la maîtrise, le risque qu'elle soit obtenue par ingénierie inverse (pratique autorisée, en principe, dans la plupart des pays) et la probabilité qu'elle soit découverte ou élaborée de manière indépendante par un concurrent.

Une fois qu'elle a établi qu'une information constitue un secret d'affaires précieux, l'entreprise doit procéder à une évaluation de risque objective afin d'identifier des

mesures de sécurité appropriées. À cet égard, elle peut avoir avantage à définir différentes catégories d'informations auxquelles correspondent différentes mesures de sécurité afin d'organiser le traitement de ses secrets d'affaires. Ce processus peut également comprendre l'étiquetage des informations selon leur classification, la limitation de l'accès à ces informations aux personnes qui ont réellement besoin de les connaître, la mise en place d'autres mesures de protection physiques et électroniques et l'utilisation d'accords de confidentialité (ou de non-divulgation) adéquatement rédigés dans les situations où il est nécessaire de révéler des informations à un fournisseur ou autre partenaire commercial.

L'adoption du Règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données) a contribué à sensibiliser les entreprises de l'Union européenne aux questions de sécurité des données. Les mesures techniques et organisationnelles imposées par l'article 32 du règlement général sur la protection des données (RGPD) pour protéger le secret et l'intégrité des données personnelles peuvent également constituer des "dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances" pour préserver la confidentialité des secrets d'affaires.

Les PME sont particulièrement exposées à l'espionnage industriel, précisément parce qu'elles utilisent souvent le secret d'affaires plutôt que l'enregistrement de droits pour protéger leur propriété intellectuelle. Il est donc primordial, pour elles, non seulement d'appliquer des mesures de cybersécurité de haut niveau, mais aussi de les actualiser et de les mettre à niveau régulièrement, afin de rester à la pointe du progrès technique. Après tout, ce qui est "raisonnable, compte tenu des circonstances" est susceptible de changer en raison du progrès technique et des variables de niveau de risque et de valeur relative, qui peuvent évoluer dans le temps.

Alors que la cybercriminalité est une préoccupation pour un grand nombre d'entreprises, la principale menace pour les secrets d'affaires se situe au niveau de leurs salariés (ou des fournisseurs auxquels elles font confiance) qui détiennent des informations secrètes ou y ont accès de manière légitime mais les emportent chez leur nouvel employeur lorsqu'ils quittent l'entreprise. Outre les obligations de confidentialité qui devraient figurer dans tout contrat de travail, les mesures susceptibles d'atténuer ce risque comprennent la surveillance informatique dans les limites permises par la législation en matière d'emploi et de respect de la vie privée, l'organisation de formations fréquentes dans les domaines concernés et des formalités de rupture diligentes comprenant notamment des entretiens. L'existence et la communication d'une politique strictement appliquée en cas de manquement aux règles de sécurité peuvent également être utiles. Enfin,

il ne faut pas oublier que la transmission non autorisée par un nouvel employé de renseignements appartenant à un tiers est également dangereuse pour l'entreprise, et qu'il est donc important de revoir les procédures de recrutement et d'intégration en conséquence.

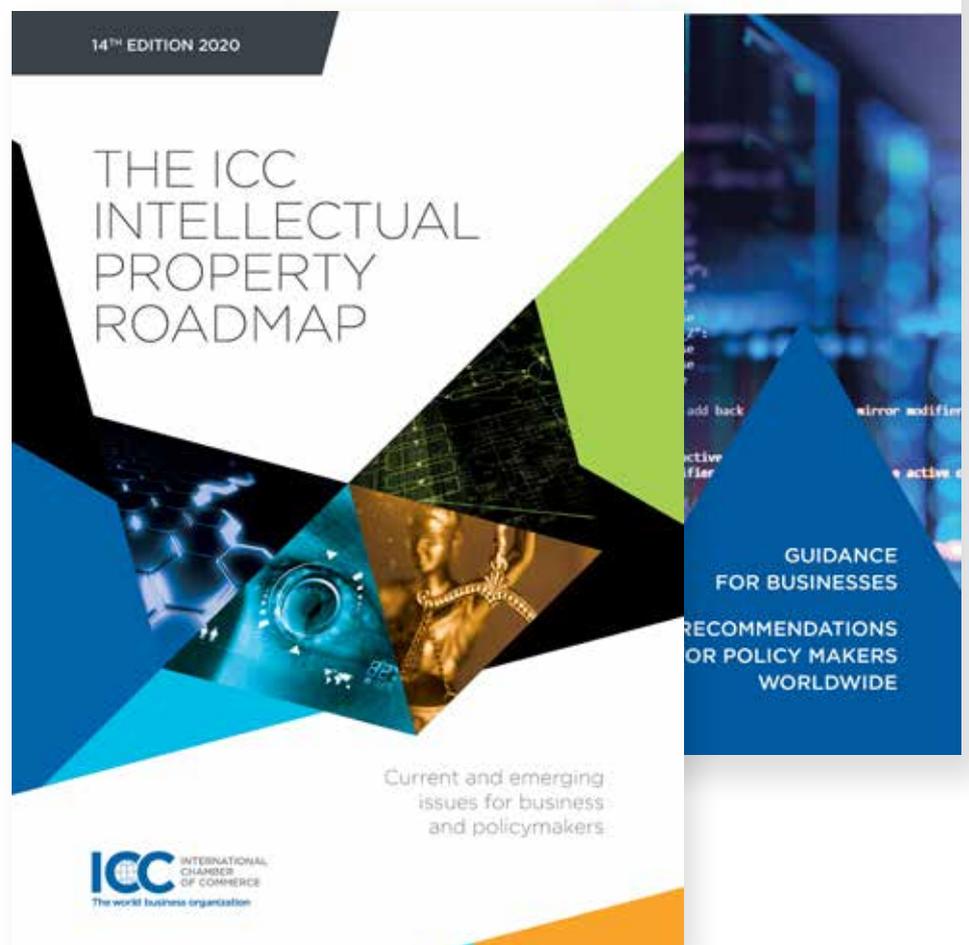
Grâce aux améliorations apportées récemment dans le monde à la législation dans ce domaine, les PME disposent désormais d'un plus grand nombre d'options et de possibilités pour se valoriser et éviter la perte de données précieuses en les protégeant par un droit de propriété intellectuelle dont elles ont l'entière maîtrise: le secret d'affaires.

À LIRE ÉGALEMENT :

Protecting Trade Secrets – Recent EU and US Reforms
(<https://iccwbo.org/publication/trade-secrets-report/>)

Current and Emerging Issues for Business and Policymakers
(<https://iccwbo.org/publication/icc-intellectual-property-roadmap-current-emerging-issues-business-policymakers/>)

PROTECTING TRADE SECRETS – RECENT EU AND US REFORMS



Considérations pratiques relatives à la propriété intellectuelle pour faciliter l'accès au marché des PME

Audrey Yap, présidente, Licensing Executives
Society International (LESI), Singapour



Photo : mustbeyou / Alamy Stock Photo

“La principale manière pour une entreprise d’obtenir le soutien dont elle a besoin pour réussir à bien placer ses idées sur le marché consiste à se doter d’un portefeuille de droits de propriété intellectuelle”, déclare Audrey Yap, présidente de LESI.

Au fur et à mesure que les petites et moyennes entreprises (PME) vont continuer à évoluer et à innover, leur capacité de tirer pleinement parti de la propriété intellectuelle s’avérera cruciale pour l’avenir économique d’un grand nombre d’industries et de nations.

Dans la période que nous traversons, on ne peut parler d’économie sans évoquer les répercussions de la pandémie de COVID-19. De nombreuses entreprises, et tout particulièrement les PME, ont été durement touchées, notamment dans les

Photo : avec l'aimable autorisation de LESI



“Dans le monde de l’après-COVID, la propriété intellectuelle restera une priorité, dans la mesure où les entreprises vont continuer à investir principalement dans des modèles commerciaux articulés autour des technologies numériques”, déclare Audrey Yap, présidente de LESI.

“Tout en faisant preuve de créativité et d’innovation, bon nombre de PME négligent de se doter d’un portefeuille de droits de propriété intellectuelle en mesure de protéger précisément les idées qui leur permettent de générer des recettes et de créer des richesses.”

secteurs dont l’activité implique des interactions physiques et des déplacements. Dans la plupart des pays, les PME contribuent de façon significative à l’économie nationale, représentant 90% des entreprises et plus de 70% des emplois au niveau mondial. Il est donc fondamental de bien comprendre les besoins des PME et de les soutenir.

INTENSIFICATION DE LA NUMÉRISATION

Une étude récente de Ocean Tomo publiée dans le numéro de février 2021 de *les Nouvelles* de LESI montre que la COVID-19 a accéléré la numérisation de l’économie mondiale. La télémédecine, le télétravail et la formation en ligne sont devenus pratique courante lors des confinements instaurés dans de nombreux pays.

Les achats en ligne ont enregistré une croissance exponentielle et le travail à distance, aujourd’hui devenu “la nouvelle norme”, accélère la demande de services de conférence en ligne comme Zoom, Skype, WebEx, WeChat, DingTalk et bien d’autres. Ces évolutions soulignent l’importance de la propriété intellectuelle. C’est en effet grâce aux incitations offertes par le système de la propriété intellectuelle qu’il a été possible d’accéder rapidement à ces technologies, et à d’autres encore, et de maintenir le contact.

METTRE L’ACCENT SUR LA COMMERCIALISATION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Dans le monde de l’après-COVID, la propriété intellectuelle restera une priorité, dans la mesure où les entreprises vont continuer à investir principalement dans des modèles commerciaux articulés autour des technologies numériques. Cette tendance accentuera encore l’inversion économique due à l’importance croissante des actifs incorporels, qui remplacent peu à peu les actifs corporels comme principale source de valeur marchande dans l’économie mondiale. Ocean Tomo estime que les actifs incorporels représentent désormais 90% de la valeur commerciale d’une entreprise.

Il est par conséquent des plus opportun que l’OMPI ait choisi le thème “*Propriété intellectuelle et PME : commercialisez vos idées*” pour célébrer la Journée mondiale de la propriété intellectuelle cette année. Pour peu qu’elles soient encouragées et soutenues dans leurs efforts visant à transposer leurs idées en produits et en services commercialisables, les PME peuvent se renforcer et devenir plus résilientes.

La commercialisation de la propriété intellectuelle est au cœur des activités de la Licensing Executives Society (LES) depuis plus de 50 ans. La formation, l’instruction, le partage des meilleures pratiques, et notamment l’accroissement du nombre de contrats de propriété intellectuelle conclus

partout dans le monde, comptent parmi les activités qui ont contribué à l'expansion de LES. Je suis fière de présider LES International (LESI), organisation faitière de LES, qui couvre 90 pays avec ses 33 branches.

ENCOURAGER L'UTILISATION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE PAR LES PME

La commercialisation des produits et autres actifs de propriété intellectuelle soulève une kyrielle de questions et suppose un écosystème cohérent et bien huilé. Comme l'OMPI est bien placée pour faire bénéficier ce type d'écosystème de ses activités, LESI se félicite d'être sa partenaire dans la réalisation de cet objectif.

Cependant, la réalisation de cet objectif supposera, dans une large mesure, que l'ensemble des PME au niveau mondial soient convaincues que les droits de propriété intellectuelle sont essentiels à leurs intérêts commerciaux. Tout en faisant preuve de créativité et d'innovation, bon nombre de PME négligent de se doter d'un portefeuille de droits de propriété intellectuelle en mesure de protéger précisément les idées qui leur permettent de générer des recettes et de créer des richesses.

Les droits de propriété intellectuelle recouvrent toute une série de concepts juridiques qui protègent les divers aspects

d'une invention ou d'une œuvre de création. À titre d'exemple, les brevets protègent les technologies innovantes, tandis que les marques contribuent à protéger la renommée et le fonds de commerce du producteur ainsi qu'à identifier ce dernier (la source des produits ou des services) et sont une garantie de qualité pour les consommateurs. Les PME doivent comprendre ce qu'apportent les droits de propriété intellectuelle et en quoi ces droits peuvent les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux.

Constituer un portefeuille de droits de propriété intellectuelle fructueux suppose une réflexion et une planification soigneuse; il faut semer les graines suffisamment tôt pour permettre aux arbres de pousser et de donner leurs fruits.

CONSIDÉRATIONS SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La propriété intellectuelle se fonde sur le droit; elle n'est effective que s'il existe une structure juridique solide aux niveaux national, régional et international. Il est néanmoins possible d'avancer que les actifs intellectuels protégés par les droits de propriété intellectuelle sont des créations humaines et qu'ils couvrent toute production de l'esprit.

Pour certains observateurs, la valeur potentielle de la technologie et des actifs intellectuels ne peut être plei-



Photo: Asia File / Alamy Stock Photo

“Sur un marché mondial hypercompétitif, il ne suffit pas de créer de grandes inventions ou des produits utiles; les entreprises doivent être conscientes de la valeur de ce qu'elles possèdent, de la manière de vendre leurs actifs intellectuels et, bien évidemment, du prix auquel les facturer”, note Audrey Yap, présidente de LESI.

nement réalisée que si elle est accompagnée de considérations anthropiques (voir *People as Enablers*, de Thomas Bereute et consorts, *les Nouvelles*, juin 2020). Les auteurs défendent la thèse selon laquelle c'est la gestion du facteur humain qui génère de la valeur dans les transactions commerciales axées sur l'innovation et la propriété intellectuelle. Pourquoi? Parce que les chefs d'entreprise, les décideurs et les responsables de la propriété intellectuelle se soutiennent et se complètent tout au long du processus. C'est la raison pour laquelle les PME doivent :

- savoir ce qu'est la propriété intellectuelle et avoir une idée claire des actifs de propriété intellectuelle qu'elles pourraient détenir de manière à développer leur portefeuille de droits de propriété intellectuelle;
- faire participer leurs équipes à un stade précoce et, de préférence, de manière intégrée; et
- protéger leurs actifs intellectuels au moyen de droits de propriété intellectuelle afin de créer des bases solides pour des transactions commerciales fondées sur la propriété intellectuelle.

POUR COMMERCIALISER SES PRODUITS, IL FAUT DEVENIR ATTRACTIF GRÂCE À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Sur un marché mondial hypercompétitif, il ne suffit pas de créer de grandes inventions ou des produits utiles; les entreprises doivent être conscientes de la valeur de ce qu'elles possèdent, de la manière de vendre leurs actifs intellectuels et, bien évidemment, du prix auquel les facturer.

Une phrase de Douglas C. Engelbart, pionnier dans le domaine de l'informatique et inventeur de la souris d'ordinateur, montre bien l'importance que revêt la connaissance du marché tout autant que celle du moment opportun et du lieu où commercialiser un produit donné. Voici ce qu'il écrit :

“L'Institut de recherche Stanford a breveté la souris sans pour autant avoir la moindre idée de sa valeur. Quelques années plus tard, j'ai appris qu'ils l'avaient concédée sous licence à Apple pour environ 40 000 dollars É.-U.”

Quel montant l'Institut de recherche Stanford aurait-il pu obtenir d'Apple s'il avait mieux appréhendé le potentiel commercial de son invention?

CONSTITUER UN PORTEFEUILLE D'ACTIFS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE: UNE PREMIÈRE ÉTAPE IMPORTANTE

Il est intéressant de noter que le meilleur moyen pour une entreprise de commercialiser ses idées consiste à se doter d'un portefeuille de droits de propriété intellectuelle. En l'absence de tout droit de propriété intellectuelle, une entreprise ne pourra vraisemblablement attirer ni investisseurs (qui ont besoin d'être assurés d'un retour sur investissement) ni preneurs de licences. Un preneur de licence averti se demandera pour quelle raison il faudrait qu'il paye pour quelque chose qui peut être copié ou reproduit gratuitement.

“Constituer un portefeuille de droits de propriété intellectuelle suppose une réflexion et une planification soigneuse.”



“Lorsqu’elles se procurent des technologies auprès d’autres entreprises, les PME doivent, notamment si leur budget est serré, bien comprendre en quoi consiste la technologie qu’elles ont acquise ou prise sous licence.”



Photo: wnjay_ woothisak / iStock / Getty Images Plus

S'agissant de la commercialisation des actifs de propriété intellectuelle, il ne faut pas oublier que le dépôt d'une demande de droits de propriété intellectuelle n'est qu'une des étapes de la procédure, aussi importante soit-elle. Pour commercialiser un produit, il ne suffit pas de détenir un brevet ou une marque. C'est pourquoi il est si important pour les PME d'élaborer des stratégies cohérentes visant à mettre en place des systèmes de gestion de la propriété intellectuelle et à anticiper les éventuels besoins de valorisation de leur portefeuille de propriété intellectuelle.

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE POUR COMBLER LES VIDES TECHNOLOGIQUES

Pour accéder au marché, il est préférable d'être bien entouré. Les opportunités commerciales sont légion. Si l'on veut s'en prévaloir, il faut bien souvent s'associer avec d'autres pour résoudre les problèmes techniques et s'approprier les innovations qui peuvent nous faire défaut.

La volonté de collaborer et d'échanger ses technologies au moyen, par exemple, de licences réciproques, peut aider une entreprise à développer son activité. Certains s'interrogeront peut-être sur la valeur de l'innovation ouverte, mais celle-ci joue bel et bien un rôle dans l'écosystème de propriété intellectuelle émergent dans lequel les entreprises doivent lutter si elles veulent prospérer. La façon dont les chefs d'entreprise s'emparent de l'innovation ouverte fait partie intégrante de la stratégie essentielle de propriété intellectuelle que toute entreprise doit mettre en place pour commercialiser ses idées.

UNE APPROCHE PLUS INTÉGRÉE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE PEUT S'AVÉRER RENTABLE

Les chefs d'entreprise sont souvent soucieux de commercialiser leurs produits et services le plus tôt possible et font pression sur les développeurs à cet égard; cette préoccupation est encore accentuée par le rythme fulgurant du progrès technologique.

Une meilleure compréhension des enjeux d'une innovation rapide aiderait les petites entreprises à élaborer une approche plus intégrée pour accéder aux technologies dont elles ont besoin afin de se maintenir, voire de prospérer, sur un marché.

Dans ce contexte, la question de savoir s'il faut acquérir une technologie sous licence (auprès d'une autre entreprise), soit pour accélérer le développement de produits en interne, soit pour tirer profit des actifs de propriété intellectuelle existants, devient une décision stratégique. C'est ce que font de grandes sociétés comme Apple, Facebook et Google. Pourquoi les PME ne pourraient-elles en faire de même? Les dirigeants de petites entreprises doivent commencer à se poser ces questions précises. Mais ce n'est qu'un début. Lorsqu'elles se procurent des technologies auprès d'autres entreprises, les PME doivent, notamment si leur budget est serré, bien comprendre en quoi consiste la technologie qu'elles ont acquise ou prise sous licence. C'est là un point crucial.

METTRE L'ACCENT SUR LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

Un des effets notables de la pandémie de COVID-19 est que, partout dans le monde, les gouvernements, notamment dans les pays où les capacités de recherche-développement sont limitées en, commencent à encourager le transfert de technologie pour leurs entreprises locales.

Dans le Code international de conduite pour le transfert de technologie de la CNUCED (*International Lawyer*, vol. 19, n° 2, pp. 689-707), Pedro Roffe définit le transfert de technologie de la façon suivante :

“Le transfert des connaissances systématiques nécessaires à la fabrication d'un produit, à l'application d'un procédé ou à la prestation d'un service. Les transactions impliquant de simples ventes ou locations de produits sont expressément exclues”. (non souligné dans l'original)

De nombreux pays s'intéressent désormais sérieusement aux technologies qu'il conviendrait de prendre sous licence pour créer des capacités locales, stimuler la croissance des entreprises et soutenir la reprise économique.

Il faut se féliciter de l'engagement soutenu de l'OMPI auprès des offices de propriété intellectuelle et d'autres parties prenantes dans le monde pour renforcer l'innovation et les écosystèmes de propriété intellectuelle.

LES EFFORTS DE SINGAPOUR POUR AMÉLIORER LES CAPACITÉS DU PAYS EN MATIÈRE D'INNOVATION

À Singapour, l'Office national de la propriété intellectuelle (IPOS), dont je fais partie du Conseil d'administration, accorde la plus grande attention au transfert de technologie. Celui-ci est en effet au cœur du plan-cadre national visant à faire de Singapour une plateforme mondiale pour la propriété intellectuelle en Asie et à renforcer les capacités du pays en matière d'innovation. Grâce aux investissements substantiels réalisés dans le

développement de l'écosystème national d'innovation, Singapour est régulièrement bien classée dans les divers indices indépendants relatifs à l'innovation, y compris l'Indice mondial de l'innovation de l'OMPI, l'équivalent annuel de Bloomberg.

Ces classements mettent en évidence le lien qui existe entre changement technologique et impact économique. Malgré les progrès considérables que le pays a enregistrés sur la voie de l'innovation, Singapour et d'autres pays similaires n'en ont pas moins des défis à relever, ne serait-ce qu'en termes de capacité d'appréhender et d'absorber les aspects plus complexes du transfert de technologie. Il est donc important de poursuivre les efforts et de mettre en œuvre des politiques qui répondent de manière efficace à ces défis. Ce type d'action permettra de garantir que les investissements consentis dans les domaines de la recherche-développement, de l'innovation et du transfert de technologie seront porteurs de valeur économique et sociale.

LES PME PEUVENT PRENDRE LEUR DESTIN EN MAINS

Les PME, pour leur part, peuvent s'aider elles-mêmes en travaillant avec des professionnels qui savent comment transférer efficacement le coût de la technologie. Elles peuvent également défendre leurs intérêts en rejoignant des réseaux, comme des instituts de recherche publics, des universités, des associations de PME, voire un groupe comme LESI, engagé dans la formation et l'enseignement auprès des entreprises pour promouvoir la propriété intellectuelle au niveau mondial.

Il est crucial pour tous les pays de se doter d'entreprises locales fortes, en particulier des PME, dans des secteurs essentiels. Aider les PME à appréhender la valeur intrinsèque des actifs de propriété intellectuelle qu'elles créent et l'importance qu'il y a à les protéger et les gérer efficacement, ainsi qu'à y recourir pour générer des recettes ou de la croissance, s'avère une tâche essentielle qu'il convient de poursuivre partout dans le monde.

Protection de la propriété intellectuelle : générer de la valeur et de la croissance pour les petites entreprises

Julian Crump, président de la Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)

Il existe un mythe selon lequel protéger la propriété intellectuelle (IP) serait l'apanage des grandes entreprises et n'est pas adapté aux petites et moyennes entreprises (PME).

Si les grandes entreprises ont de bonnes raisons d'investir dans la propriété intellectuelle – pour protéger leurs produits et services, décourager la concurrence et générer de nouvelles sources de revenus –, il est indéniable que la propriété intellectuelle bénéficie également aux petites entreprises.

En effet, il est prouvé que les PME qui déposent des demandes de brevet, de marques ou de dessins ou modèles sont plus susceptibles de connaître une croissance rapide et de réussir que celles qui ne le font pas.

Une étude conjointe OEB/EUIPO de 2019 a montré que les PME qui détiennent au moins un droit de propriété intellectuelle ont 21% de chances de plus de connaître une période de croissance. Entre-temps, une mise à jour de l'étude, réalisée en 2021, a révélé que moins de 9% des PME possédaient au moins un des trois principaux droits de propriété intellectuelle (brevet, marque et dessin ou modèle). En revanche, ce chiffre avoisine les 60% pour les entreprises plus grandes. Il existe donc une différence choquante dans l'usage de cet outil précieux pour les entreprises.

LA VALEUR QU'ACQUIÈRENT LES PME EN PROTÉGÉANT LEURS ACTIFS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE REVÊT DE MULTIPLES FORMES

Parallèlement à mon mandat de président actuel de la FICPI, je suis un conseil agréé en brevets européens et britanniques et un associé

“Les PME qui déposent des demandes de brevet, de marques ou de dessins ou modèles sont plus susceptibles de connaître une croissance rapide et de réussir que celles qui ne le font pas.”

du cabinet Abel + Imray à Londres, Bath et Cardiff (Royaume-Uni) et en Espagne. Mes associés et moi-même avons cherché dans notre clientèle des exemples de PME qui utilisent la protection de la propriété intellectuelle comme atout pour réussir. Nous n'avons pas eu à chercher bien loin.

Les résultats sont instructifs et extrêmement encourageants pour d'autres PME :

- **Augmentation des ventes de licences et des redevances** – Voici quelques années, le leader du marché de la conception de sièges pour l'aviation, Acumen Design Associates, dirigé par son fondateur Ian Dryburgh, est passé d'un modèle de consultation, où les revenus provenaient des honoraires des projets, à la conception de ses propres dessins et modèles, lesquels sont ensuite brevetés. Aujourd'hui, Acumen tire la majeure partie de ses revenus de la concession de licences d'utilisation de ses dessins et modèles protégés, notamment d'un important contrat signé en 2016 avec United Airlines pour des sièges destinés à la classe affaires.
- **Gagner des fonds de capital-risque** – XYZ Reality Ltd. a remporté de nombreux prix pour une solution de réalité augmentée extrêmement précise, de qualité supérieure, qui permet de faire en sorte que les bâtiments construits correspondent exactement aux plans d'architecte. Cette solution évite les problèmes que posent les méthodes traditionnelles de mise en place sur site et les pénalités en cas d'erreurs. La demande de brevet a été complexe, car elle faisait appel à de multiples disciplines, depuis l'ingénierie de pointe jusqu'à la réalité augmentée en passant par la physique. L'avis positif de l'Office européen des brevets (OEB) sur la demande a aidé XYZ Reality à trouver des fonds de capital-risque.
- **Donner plus de valeur aux PME en vue de leur acquisition** – Siltbuster Limited est reconnue comme le principal fournisseur britannique de traitement des eaux sur site et a remporté le *Queen's Award for Enterprise*. Un facteur important de son succès a été le fait que le fondateur de l'entreprise, Richard Coulton, qui a imaginé de traiter les eaux usées s'écoulant du béton de manière plus respectueuse de l'environnement sur les chantiers de construction, a protégé ses percées par des brevets. En 2018, cette technologie a attiré l'attention de Workdry International, qui a fini par acquérir Siltbuster et ses actifs de propriété intellectuelle.
- **De la recherche universitaire à une entreprise issue d'une université** – Un projet de recherche mené au sein de l'University College de Londres sur le transfert de cellules au moyen des petits ARN interférents (siRRNA) s'est transformé en une petite entreprise baptisée NanoGenics Limited. Quelques années – et plusieurs cycles de recherche – plus tard, NanoGenics a mis au point *LipTide*[®], une thérapie qui cible des gènes spécifiques et combat plus efficacement le cancer. L'entreprise a vendu les droits de propriété intellectuelle y afférents pour 4,5 millions de livres sterling (environ 6,2 millions de dollars É.-U.), ce qui

“Outre le produit ou service sous-jacent qu'elle protège, la propriété intellectuelle est en elle-même un actif de valeur. Elle peut, en effet, devenir l'actif le plus précieux d'une entreprise.”

Photo : avec l'aimable autorisation de Acumen Design Associates



Voici quelques années, Acumen Design Associates, société de conception de sièges pour l'aviation, est passée d'un modèle de consultance, où les revenus provenaient des honoraires des projets, à la conception de ses propres dessins et modèles, lesquels sont ensuite brevetés. Aujourd'hui, Acumen tire la majeure partie de ses revenus de la concession de licences d'utilisation de ses dessins et modèles protégés.

Photo : avec l'aimable autorisation de Rheon Labs Ltd.



Rheon Labs Ltd., un fabricant de vêtements de protection pour les sports à fort impact, est un utilisateur stratégique et averti de la propriété intellectuelle.

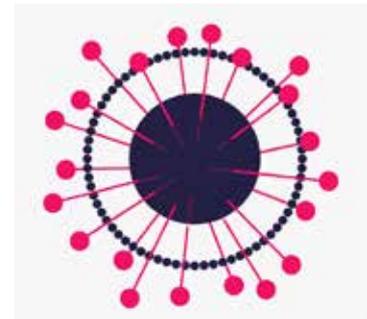


Photo : avec l'aimable autorisation de NanoGenics Ltd.

NanoGenics Limited, une société de recherche en thérapie génique, a vendu les droits de propriété intellectuelle de sa thérapie *LipTide* pour 4,5 millions de livres sterling (environ 6,2 millions de dollars É.-U.), ce qui lui a permis de faire passer son avancée médicale de pointe au stade de la commercialisation.

Photo : avec l'aimable autorisation de XYZ Reality Ltd.



XYZ Reality Ltd. a développé une solution de réalité augmentée extrêmement précise, de qualité supérieure, qui permet de faire en sorte que les bâtiments construits correspondent exactement aux plans d'architecte. L'avis positif de l'Office européen des brevets (OEB) sur la demande a aidé XYZ Reality à trouver des fonds de capital-risque.

“Les droits de propriété intellectuelle enveloppent d’un film de protection un actif incorporel, en verrouillant sa valeur et en le rendant négociable par l’intermédiaire de la concession de licences, du regroupement de brevets, d’une titrisation ou d’une acquisition.”

lui a permis de passer à la commercialisation de son avancée médicale de pointe.

- **Utiliser des secrets d'affaires pour se maintenir sous le radar des concurrents** – Aujourd’hui, Rheon Labs Ltd., un fabricant de vêtements de protection pour les sports à fort impact, est un utilisateur stratégique et averti de la propriété intellectuelle. Au départ, l’entreprise s’appuyait sur des secrets d’affaires pour protéger des aspects spécifiques de sa propriété intellectuelle, en restant sous le radar de ses concurrents (plutôt que de déposer des demandes de brevet, qui sont automatiquement publiées après 18 mois). Toutefois, dès que d’autres entreprises ont commencé à empiéter sur son domaine, Rheon Labs est passée au dépôt de brevets. Sa technologie s’est retrouvée dans le domaine public, mais, en échange, la société a gagné vingt ans d’exclusivité et ses concurrents doivent désormais concevoir leurs propres produits nouveaux et impliquant une activité inventive s’ils veulent obtenir leurs propres brevets.
- **Des marques pour renforcer des partenariats commerciaux** – La marque *Rheon Labs*[®] a été enregistrée tôt, lorsque les recherches préalables au dépôt ont indiqué que quelques droits de tiers pourraient en empêcher l’utilisation. L’entreprise ayant grandi et fait son entrée dans le monde des collaborations et des partenariats commerciaux, des accords de non-divulgateion hermétiques et des enregistrements de dessins et modèles se sont ajoutés à ses actifs de propriété intellectuelle. *Rheon Labs*[®] bénéficie aujourd’hui d’une forte reconnaissance de marque et le nom de l’entreprise a acquis une notoriété appréciable. L’enregistrement sert à verrouiller cette valeur, offre un signe visible de propriété et facilite l’association de marques avec des partenaires tels que Xenith LLC, un fabricant de casques de football américain de premier plan, dont les produits arborent désormais la marque *Rheon Labs*[®] et sont reconnus pour réduire les commotions et les lésions cérébrales qui y sont associées, en plus de leur propre marque. En l’absence d’enregistrement et d’accords de licence hermétiques, vous risqueriez de perdre votre marque en autorisant un tiers à l’apposer sur ses produits. En règle générale, l’enregistrement protège les marques d’une entreprise pendant 10 ans, mais il offre l’avantage de pouvoir être renouvelé indéfiniment, pour autant qu’il ne devienne pas un terme générique.
- **Créer des actifs de propriété intellectuelle précieux pour démontrer le potentiel sur le marché** – Ceres Power est une entreprise de “deep tech” brevetée proposant un large éventail d’applications dans le domaine de l’énergie propre et est devenue un actif de très grande valeur. Cependant, si IP Group Plc, une société spécialisée dans la commercialisation, n’était pas intervenue à un moment critique, l’entreprise aurait probablement déclaré faillite à la suite de l’échec des essais de terrain initiaux. IP Group travaille avec de jeunes entreprises titulaires de droits de propriété intellectuelle provenant d’une recherche universitaire afin de les amener au point d’être en mesure de prouver la viabilité de leur technologie dans la vie réelle et d’attirer des

investissements de grandes entreprises et, en fin de compte, d'être rachetées. M. Rob Trezona d'IP Group m'a dit: "La propriété intellectuelle est une mise de départ. Si les entreprises de notre portefeuille n'ont pas protégé leurs droits de propriété intellectuelle, elles ne seront pas en mesure de lever des fonds. Et, en règle générale, les investisseurs recherchent un certain nombre de brevets et pas seulement un ou deux brevets". La clé du redressement de Ceres par IP Group réside dans le fait que ce dernier a compris que l'excellente situation de Ceres en matière de propriété intellectuelle allait permettre de générer plus de valeur en tant que fournisseur de technologie développant et concédant conjointement des licences d'utilisation de sa technologie qu'en tant que fabricant intégré verticalement. L'entreprise a conclu un partenariat avec Bosch, Doosan et Weichai Power afin de développer des produits pour des centres de données, la production distribuée et des poids lourds, et elle est en mesure de générer de la valeur pour son propre profit grâce aux droits de licence et aux redevances.

Ces exemples illustrent combien, outre le produit ou service sous-jacent qu'elle protège, la propriété intellectuelle est en elle-même un actif de valeur. Elle peut, en effet, devenir l'actif le plus précieux d'une entreprise. Il ne fait aucun doute que l'on pourrait citer d'innombrables exemples parmi les clients d'autres cabinets de conseils en propriété intellectuelle du monde entier.

Les droits de propriété intellectuelle enveloppent d'un film de protection un actif incorporel, en verrouillant sa valeur et en le rendant négociable par l'intermédiaire de la concession de licences, du regroupement de brevets, d'une titrisation ou d'une acquisition. En l'absence de droits de propriété intellectuelle, les investissements réalisés par des entreprises pour développer de nouveaux produits et procédés, voire la simple conception de nouvelles idées de produits, sont menacés. C'est un peu comme aménager un magnifique jardin sans le clôturer pour empêcher les lapins d'y pénétrer!

Sans l'aide d'un conseil spécialisé en propriété intellectuelle, une PME ne sera probablement pas en mesure d'identifier les éléments importants de nouveauté ou de grande utilité de leurs inventions, qui sont vitaux pour une stratégie de propriété intellectuelle couronnée de succès, ou pourrait simplement rater sa procédure d'enregistrement.

En effet, pour les PME, s'occuper de la protection de leur propriété intellectuelle peut sembler mission impossible. L'obtention de droits sur un brevet, une marque ou un dessin ou modèle est une tâche complexe. On recense relativement peu de "déposants indépendants" et la plupart d'entre eux abandonnent leurs demandes ou échouent à obtenir la protection de leurs droits.

En ma qualité de conseil en brevets, j'ai un intérêt évident à souligner la complexité et l'importance des services proposés à des PME par des professionnels indépendants spécialisés en propriété intellectuelle.

Toutefois, compte tenu des enjeux, des preuves manifestes que les PME qui détiennent des droits de propriété intellectuelle prospèrent par rapport à celles qui n'en détiennent pas, ainsi que de l'échec trop fréquent des procédures de demande lorsque les PME s'en occupent elles-mêmes, la conclusion est claire.

Les PME devraient chercher à protéger leurs actifs de propriété intellectuelle afin de soutenir et d'accélérer leur croissance en verrouillant la valeur de leur propriété intellectuelle et en générant des actifs incorporels pouvant servir à renforcer un large éventail de modèles commerciaux axés sur l'innovation.

Les conseils en propriété intellectuelle indépendants disposent d'une vaste expérience acquise en conseillant des clients très différents. Ils sont capables de voir au-delà des applications immédiates d'une invention pour se concentrer sur ses éléments de nouveauté, et confèrent ainsi aux brevets une vie utile plus longue à mesure que les entreprises qu'ils protègent se montrent flexibles, s'adaptent à de nouveaux marchés et deviennent plus attrayantes aux yeux des investisseurs.

L'investissement que consent une PME pour s'associer à un professionnel de la propriété intellectuelle indépendant génère un rendement significatif, non seulement en termes d'aboutissement d'une demande, mais aussi pour son avenir en tant que titulaire de droits de propriété intellectuelle.

ÉTAPES SUIVANTES

- Visitez le site Web de l'OMPI qui constitue une vaste source d'information sur les brevets, les marques, les dessins et modèles et d'autres droits de propriété intellectuelle.
- Vérifiez si le programme gratuit de l'EUIPO de "soutien personnalisé gratuit en matière de propriété intellectuelle" est adapté à vos besoins.
- Lisez le rapport de la FICPI *The IP Practitioner: adding value to innovation*, qui résume clairement quelques exemples de la manière dont un conseil en propriété intellectuelle indépendant peut apporter une valeur ajoutée à de petites entreprises qui cherchent à protéger leurs droits de propriété intellectuelle.
- Trouvez un conseil en propriété intellectuelle indépendant dans votre pays dans la base de données des membres de la FICPI. La plupart d'entre eux vous offriront une heure ou plus de consultation gratuite pour commencer.

Grâce à Energysquare, la recharge sans fil devient réalité

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

Energysquare, lancée en 2015 par trois jeunes entrepreneurs français, Daniel Lollo, Matthieu Poidatz et Timothée Le Quesne, réinvente la façon dont nous chargeons nos appareils électroniques. Leur technologie de charge sans fil, baptisée Power by Contact®, propose une solution intelligente pour recharger plusieurs appareils simultanément. Power by Contact® est aussi efficace que les chargeurs conventionnels, optimise la consommation d'énergie et signifie que nous pourrions bientôt dire adieu à l'enchevêtrement de câbles dont nous avons besoin pour charger nos appareils électroniques.

L'entreprise a fondé son modèle commercial sur ses compétences et son savoir-faire. Son vaste portefeuille de brevets lui permet de concéder des licences d'utilisation de sa technologie primée à de grands fabricants internationaux d'électronique.

En 2020, Energysquare a conclu son premier partenariat technologique avec le géant de l'électronique Lenovo. Le PDG de l'entreprise, Timothée Le Quesne, nous parle de l'expérience d'Energysquare en matière de commercialisation de sa technologie.

PARLEZ-NOUS DE VOTRE TECHNOLOGIE.

À la différence des solutions de charge par induction que l'on trouve actuellement sur le marché, Power by Contact® fonctionne par conduction, c'est-à-dire que la charge s'opère par contact direct entre l'appareil et la surface. Cela améliore l'efficacité de la charge parce qu'il n'y a ni interférence, ni surchauffe, ni perte d'énergie. Les vitesses de charge sont comparables à celles des méthodes traditionnelles.

“On ne peut pas concéder l'exploitation d'une technologie sous licence si l'on n'en est pas propriétaire et si elle n'est pas efficacement protégée et gérée.”

Power by Contact® est un concentré de microélectronique de pointe et d'algorithmes. Ce procédé permet aux utilisateurs de charger tous leurs appareils électroniques simultanément sur une seule surface, sans avoir à chercher le bon câble ou le bon adaptateur. Power by Contact® est la première technologie permettant de recharger des ordinateurs portables sans fil. Les utilisateurs ont aussi accès à des données sur les appareils qui ont été rechargés, où et quand.

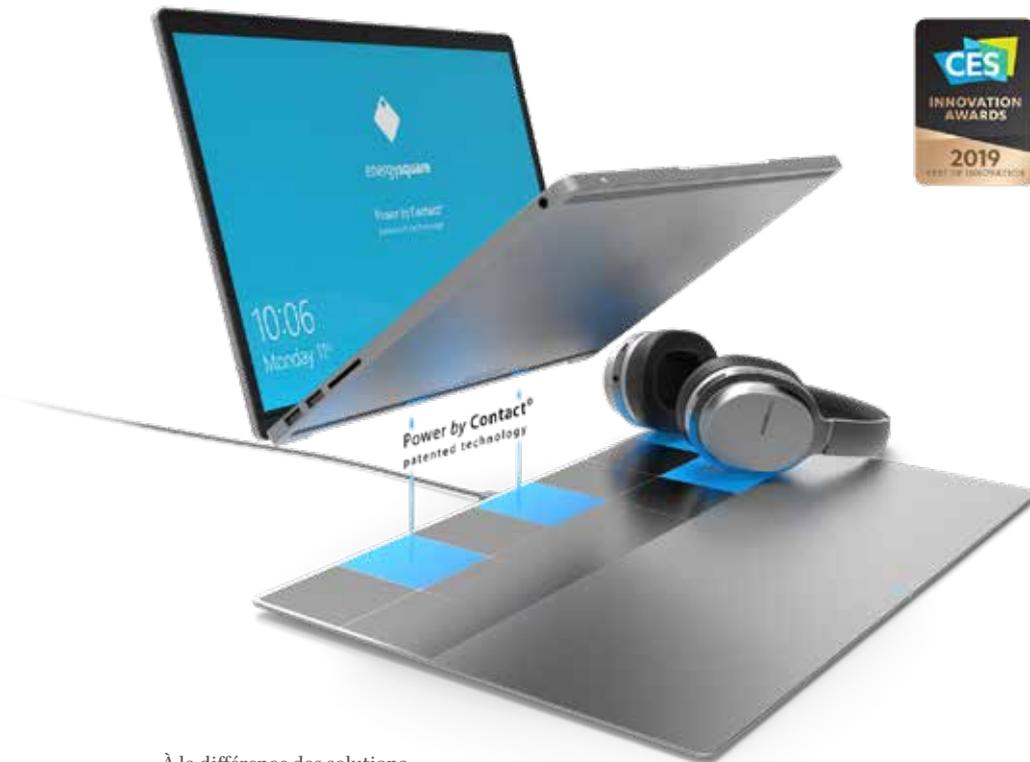
QU'EST-CE QUI VOUS A DONNÉ L'IDÉE DE DÉVELOPPER POWER BY CONTACT®?

Ces 10 dernières années, nous avons assisté à une énorme augmentation du nombre de petits appareils électroniques fonctionnant sur batterie, ainsi qu'à une multiplication du nombre de câbles que nous utilisons tous les jours pour les recharger. La technologie devrait nous faciliter la vie, mais le nombre de câbles dont nous avons besoin pour charger nos appareils électroniques, qui résulte d'une conception peu ergonomique, est une expérience désagréable pour les utilisateurs. Pour résoudre ce problème, nous avons décidé de mettre au point une technologie de charge directe permettant aux utilisateurs de recharger leurs appareils sans effort et sans devoir chercher et le bon câble à brancher.



Photo : avec l'aimable autorisation de Energysquare

Energysquare réinvente la façon dont nous rechargeons nos appareils électroniques. Leur technologie de charge sans fil, baptisée Power by Contact®, propose une solution intelligente pour charger plusieurs appareils simultanément.



À la différence des solutions de charge par induction que l'on trouve actuellement sur le marché, Power by Contact® fonctionne par conduction, c'est-à-dire que la charge s'opère par contact direct entre l'appareil et la surface.



QUELLES DIFFICULTÉS AVEZ-VOUS RENCONTRÉES POUR ENTRER SUR LE MARCHÉ DE L'ÉLECTRONIQUE?

Il n'est pas facile de convaincre les grands acteurs du secteur d'adopter une nouvelle technologie et faire passer la technologie du laboratoire à la production de masse est toujours un défi. Nous avons passé des années à développer une technologie répondant aux normes industrielles les plus élevées et aux besoins des fabricants d'appareils électroniques.

Nous avons également dû prendre en compte la longueur des cycles de vente. C'est aussi un véritable défi d'introduire une nouvelle technologie dans des produits comme des téléphones mobiles et des ordinateurs portables, qui impliquent des procédés de production complexes.

Étant donné que nous concédons notre technologie sous licence à des fabricants – nous ne vendons en réalité pas de produits à proprement parler –, nous avons mis en place un solide service de transfert de technologie. Il nous a fallu veiller tout particulièrement à protéger et gérer nos actifs de propriété intellectuelle. En effet, on ne peut pas concéder l'exploitation d'une technologie sous licence si l'on n'en est pas propriétaire et si elle n'est pas efficacement protégée et gérée.

À QUEL MOMENT AVEZ-VOUS RÉALISÉ L'IMPORTANCE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE POUR VOTRE ACTIVITÉ?

Lorsque nous avons évoqué pour la première fois la possibilité de concéder des licences sur notre technologie, nous avons compris que nous avions besoin d'un solide portefeuille de brevets. Notre capacité de protéger notre R-D de A à Z est capitale pour notre modèle commercial. C'est la raison pour laquelle nous avons développé un important portefeuille de droits de propriété intellectuelle. Nous sommes conscients que les brevets ne suffisent pas et ne sont certainement pas la seule manière d'élaborer une stratégie forte en matière de propriété intellectuelle, de sorte que nous avons adopté une approche holistique dans ce domaine. Notre portefeuille contient différents droits de propriété intellectuelle, reposant notamment sur des brevets, des marques, des secrets d'affaires et le droit d'auteur.

COMMENT UTILISEZ-VOUS VOS DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET EN QUOI SERVENT-ILS VOTRE ENTREPRISE?

Dans nos efforts pour mettre au point la prochaine norme de charge, nous avons décidé de bâtir notre entreprise

sur un modèle de concession de licences de sorte que le plus grand nombre possible de fabricants d'appareils puisse adopter notre technologie. Les droits de propriété intellectuelle sont au cœur de notre modèle commercial et sont essentiels pour convaincre et protéger tant les clients que les investisseurs.

Nous avons investi très tôt dans le développement de notre portefeuille de brevets. La propriété intellectuelle est au cœur de toutes nos décisions stratégiques, commerciales et techniques. Nous avons toujours bénéficié du soutien d'experts externes en propriété intellectuelle mais, en septembre 2020, nous avons décidé d'intégrer cette expertise dans notre structure. Notre nouvelle responsable de la propriété intellectuelle, Catalina Olivos, traite désormais les nombreuses questions de propriété intellectuelle que nous nous posons et elle fait en sorte que notre stratégie commerciale et notre propriété intellectuelle soient alignées l'une sur l'autre et soient complémentaires. Chaque évolution de notre stratégie commerciale doit s'accompagner d'une évolution équivalente de la stratégie en matière de propriété intellectuelle.

QUEL A ÉTÉ LE PRINCIPAL DÉFI À RELEVER POUR CRÉER VOTRE PORTEFEUILLE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE?

Le défi le plus épineux que nous ayons rencontré a été le financement de notre portefeuille de brevets, en particulier lorsqu'il s'est agi de protéger notre technologie dans d'autres pays. C'était l'histoire de la poule et de l'œuf : pour payer notre portefeuille de brevets, nous devions trouver un financement auprès de nos investisseurs, mais les investisseurs devaient s'assurer que notre technologie était bien protégée avant de nous apporter leur soutien. C'est un problème que rencontrent toutes les jeunes entreprises. Dans notre cas, grâce au soutien des institutions françaises et, en particulier, de France Brevets, nous avons pu franchir ce cap. Ils ont compris le potentiel de notre idée et nous ont aidés à réaliser notre rêve.

QUE PEUVENT FAIRE LES OFFICES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE POUR SOUTENIR DES ENTREPRISES COMME ENERGYSQUARE?

Les offices de propriété intellectuelle jouent un rôle primordial, en particulier en soutenant les jeunes entreprises et en les encourageant à investir dans la propriété intellectuelle. Les jeunes entreprises se retrouvent souvent prises dans un cercle vicieux dans lequel, sans propriété intellectuelle, personne ne veut investir, mais sans investissements, il leur est impossible de mettre en œuvre une stratégie de propriété intellectuelle et de survivre. Nous tenons à sou-



Photo : avec l'aimable autorisation de Energysquare

En 2020, Energysquare a conclu son premier partenariat technologique avec le géant de l'électronique Lenovo.

ligner le travail de l'Institut national de la propriété industrielle de la France (INPI). Nous avons bénéficié du programme PASS PI de l'INPI, qui apporte un soutien financier aux PME et propose une assistance dans leurs domaines d'intérêt, comme l'établissement de cartographies des technologies, des conseils spécialisés en matière de contrats et l'enregistrement des droits de propriété intellectuelle. En ce sens, toute l'aide que les offices de propriété intellectuelle peuvent offrir aux entrepreneurs et aux innovateurs pour les guider au travers des premières étapes de leur développement est bienvenue.

POUVEZ-VOUS NOUS CITER QUELQUES-UNES DES GRANDES LEÇONS QUE VOUS AVEZ APPRISSES?

Investir très tôt dans la propriété intellectuelle apporte une valeur exponentielle par la suite. Votre stratégie en matière de propriété intellectuelle est une approche structurelle à long terme qui doit être mise en place dès le premier jour. Au début, cela semble insensé d'investir autant de temps et d'argent dans quelque chose qui ne produit pas un rendement immédiat, mais quand vous êtes en train de négocier avec une grande entreprise, vous êtes très heureux d'avoir investi dans votre portefeuille de propriété intellectuelle. Il est impossible de susciter l'intérêt d'un gros investisseur si vous n'avez pas protégé vos innovations et vos créations et si vous n'avez pas suffisamment anticipé les choses dans le cadre de votre stratégie de propriété intellectuelle.

EN QUOI EST-IL IMPORTANT QUE LES PME SE CONCENTRENT SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE?

Sur certains marchés, la propriété intellectuelle est la seule manière de concurrencer des géants technologiques qui disposent de bien plus de ressources de marketing et d'une plus grande puissance commerciale. Nous avons décidé de ne pas produire notre technologie mais de concéder des licences d'exploitation. Sans la propriété intellectuelle, notre entreprise n'existerait pas et nous ne serions pas en mesure de jouer le jeu de la concurrence. Notre cœur de métier, c'est notre technologie, notre savoir-faire et nos marques. Comme nombre de start-up, nous avons rencontré beaucoup de difficultés et nous avons dû investir massivement. Mais maintenant que notre produit a été adopté par l'une des plus grandes entreprises du secteur des ordinateurs portables, nous savons que nous avons pris la bonne décision. Les jeunes entreprises et les PME en général reposent sur des innovations qui sont le fruit de recherches et de découvertes qui, bien souvent, changent la vie. Ces efforts doivent être protégés afin que les entreprises puissent obtenir une juste rémunération pour le temps, l'énergie et l'argent qu'elles y ont mis.

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS À D'AUTRES PME EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE?

Investissez dans la propriété intellectuelle dès le premier jour. C'est difficile, mais c'est la seule manière d'avancer. Et n'investissez pas uniquement dans des brevets, pensez à protéger vos marques, qui jouent un rôle clé dans l'aspect marketing de votre entreprise. Si vous ne choisissez pas le bon nom, vous risquez de rencontrer des problèmes pour le protéger au niveau mondial.

QUELS SONT VOS PROJETS POUR L'AVENIR?

Nous avons de nombreux projets. Du point de vue de la propriété intellectuelle, nous mettons en œuvre une stratégie exhaustive afin de tout couvrir, de la recherche jusqu'au marketing. Nous réfléchissons toujours à de nouvelles fonctionnalités et applications pour notre technologie et nous explorons de nouveaux marchés. Nous attendons avec impatience le lancement des produits de nos premiers clients en 2021.

Malgré la crise de la Covid-19, nous avons réussi à poursuivre nos activités de R-D. De nombreuses améliorations sont en préparation, mais nous ne pouvons pas en dire trop avant que les brevets soient publiés. Notre objectif à court terme est d'amener les technologies de connexion et de charge sans fil jusqu'aux postes de travail et dans les salles de réunion. Et, à plus long terme, notre but est que notre technologie devienne la norme de la charge sans fil dans les bureaux et pour d'autres applications.

“Sur certains marchés, la propriété intellectuelle est la seule manière de concurrencer des géants technologiques qui disposent de bien plus de ressources de marketing et d'une plus grande puissance commerciale.”

Les icônes d'applications sont les nouvelles marques: 10 conditions pour renforcer leur conception et leur protection

Zeeger Vink*, directeur de la propriété intellectuelle de MF Brands Group, Suisse

Les smartphones ont révolutionné la relation entre consommateurs et marques. Désormais, les icônes des applications jouent un rôle essentiel et servent à distinguer fréquemment et rapidement entre une multitude d'applications concurrentes. Ce sont les nouvelles marques d'aujourd'hui et elles doivent être traitées comme telles. Les principes exposés ci-après permettront aux entreprises, de la start-up à la multinationale, d'optimiser la conception et la protection de leurs applications, condition préalable à des marques fortes.

1. OPTEZ POUR UN SIGNE DISTINCTIF

Pour jouer son rôle de désignation commerciale, une marque valable doit avoir un caractère *distinctif*. Les représentations graphiques trop simplistes ou abstraites ne conviennent donc pas et peuvent être refusées par les offices des marques en raison de leur caractère banal, décoratif ou fonctionnel.

Illustration n° 1 : applications présentant un caractère distinctif intrinsèque limité



Square

Citymapper

Momondo

Zalando

YouTube

2. NE VOUS CONTENTEZ PAS DE DÉCRIRE LE SERVICE: FAITES PREUVE D'ORIGINALITÉ

Une icône composée d'éléments décrivant l'activité de l'entreprise ou visuellement générique ne vous permettra pas de vous distinguer de vos concurrents sur le même créneau. Elle ne peut donc pas remplir son rôle de marque, ou elle sera faible ou au mieux, difficile à défendre.

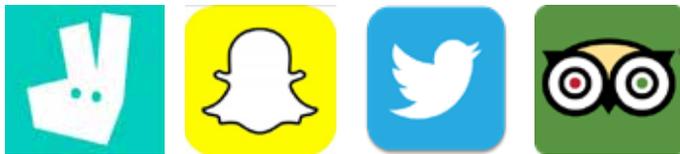
*Zeeger Vink est directeur de la propriété intellectuelle de MF Brands Group (Lacoste) et auteur de l'ouvrage intitulé *The Great Catapult: How Integrated IP Management Will Shoot Your Brand to Success* (La grande catapulte: comment la gestion intégrée de la propriété intellectuelle propulsera votre marque vers le succès). Cet article, publié à l'origine dans *The Trademark Lawyer*, est le fruit du cours de master Propriété intellectuelle et innovation de l'École du management et de l'innovation de Sciences Po. L'auteur remercie les étudiants de la promotion 2018 pour leurs contributions. Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que son auteur.



WeatherPro WhatsApp Apple Music The Fork Microsoft OneDrive

Cette condition est quelque peu paradoxale. De nombreux spécialistes en marketing considèrent en effet les éléments descriptifs comme un moyen logique d'appeler l'attention des consommateurs. En dehors de l'aspect distinctif, ces icônes pourraient se voir refuser l'enregistrement en tant que marques au motif qu'elles confèreraient un monopole injustifié à un seul acteur sur le marché. Cela ne veut pas dire que les icônes descriptives ne peuvent en aucun cas servir de marques. Preuve en est l'icône WhatsApp que la plupart d'entre vous auront reconnue, mais parce qu'elle est très largement utilisée et visible dans le monde entier : une chance que n'auront que quelques entreprises. Donc, pourquoi partir avec un handicap ? Les marques les plus fortes sont des logos originaux, sans lien avec les services fournis.

Illustration n° 3 : icônes ayant un fort caractère distinctif intrinsèque



Deliveroo Snapchat Twitter TripAdvisor

3. UTILISEZ DES COULEURS DISTINCTIVES

Les couleurs sont des identificateurs forts et peuvent augmenter considérablement la force de la marque. Démarquez-vous de la concurrence en choisissant une ou plusieurs couleurs originales.

Illustration n° 4 : utilisation de couleurs distinctives.



Instagram

Certaines couleurs sont devenues le dénominateur commun de certaines catégories de services en particulier, par exemple le vert pour la communication et le jaune pour les taxis. Pour accentuer le caractère distinctif et donc renforcer la marque, il faut sortir du lot.

À propos de l'ouvrage *The Great Catapult*

La propriété intellectuelle est rapidement devenue l'actif commercial le plus précieux : marques, dessins ou modèles et contenus exclusifs sont déterminants pour la réussite et la longévité d'une entreprise. *The Great Catapult* montre comment s'y retrouver dans cette réalité mondiale. Dans un langage économique clair, l'ouvrage résume en quoi la propriété intellectuelle est essentielle pour les entreprises qui fondent leur activité sur leur image de marque et il donne des conseils pratiques sur l'organisation concrète de la propriété intellectuelle au sein d'une entreprise.

Fondé sur une expérience des marques parmi les plus connues au monde, cet ouvrage préconise une *gestion intégrée de la propriété intellectuelle*, dans le cadre de laquelle la propriété intellectuelle sort de sa coquille juridique afin d'harmoniser toutes les fonctions opérationnelles de manière à "catapulter" l'entreprise pour décrocher un avantage concurrentiel durable.

Ce livre est riche d'enseignements donnant une longueur d'avance à tout chef d'entreprise, de la start-up à la multinationale cotée en bourse, et fournissant à tous les autres acteurs (spécialistes de marketing, investisseurs et consultants en management) les moyens de valoriser l'image de marque de l'entreprise.

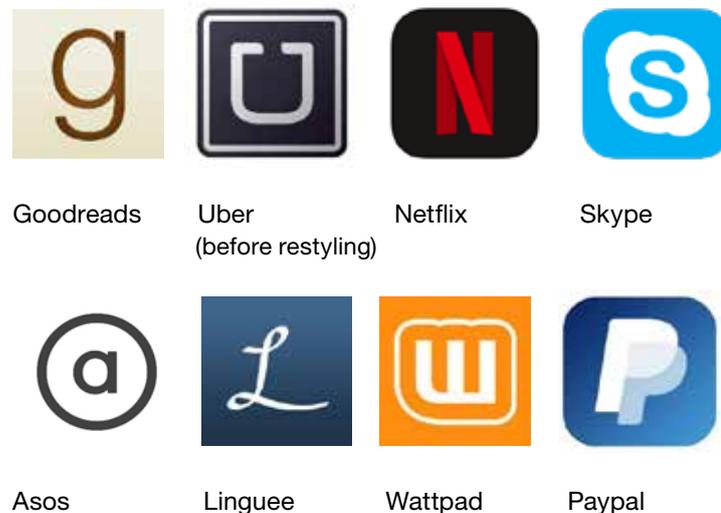
Illustration n° 5 : catégories de couleurs diminuant la force de la marque : services de communication et de taxi.



4. NE TOMBEZ PAS DANS LE “PIÈGE DE L’INITIALE”

L’espace disponible sur une icône est une contrainte : les noms de marque sont souvent trop longs pour y figurer en intégralité. La solution la plus commune consiste à utiliser la première lettre de la marque dans une police ou un style spécifique. Si cette solution peut se comprendre pour des marques déjà très largement connues, c’est en revanche une mauvaise stratégie du point de vue de la protection juridique. L’enregistrement protège le nom complet de la marque, mais aucunement ses initiales. Dans de nombreux pays, les offices des marques refusent les marques constituées d’une seule lettre. Même si votre marque constituée d’une initiale est acceptée, vous ne pourrez pas éviter qu’une autre application utilise la même lettre. Dans les faits, il est très probable que, parmi les millions d’applications existantes, il y en ait un certain nombre qui utilise déjà vos initiales!

Illustration n° 6 : soupe alphabétique



Si votre marque est constituée d’un nom court ou d’un sigle, estimez-vous heureux : vous pouvez l’utiliser comme logo en toute sécurité. Vous lui donnerez encore davantage de force en ajoutant une police ou un style distinctif.

Illustration n° 7: combinaisons de lettres distinctives



CNN

H&M

5. UTILISEZ LE LOGO EXISTANT DE L'ENTREPRISE (S'IL S'Y PRÊTE)

Ces derniers temps, nombre d'entreprises ont développé des stratégies de marque indépendantes pour le commerce en ligne, afin de mieux souligner leur entrée dans le monde "numérique". Cette solution n'est évidemment pas idéale du point de vue de l'homogénéité de l'image de marque et peut même être déjà obsolète face aux stratégies *multicanaux*, visant à fusionner l'activité en ligne et hors ligne en une expérience client unique. Pourquoi ne pas dépoussiérer le bon vieux logo de l'entreprise qui a fait ses preuves en l'adaptant sous forme d'icône pour votre application? Ainsi, vous profiterez de la notoriété déjà acquise, vous consoliderez vos droits à l'échelle mondiale et vous n'aurez pas à déposer de nouvelles demandes d'enregistrement.

Illustration n° 8: introduction de marques existantes dans le monde numérique



Mercedes

Swiss railways

Nike

Chanel

6. SOYEZ ATTENTIF AUX DROITS ANTÉRIEURS

Avant d'adopter un nouveau logo comme marque, vous devez absolument vous assurer de l'absence de droits antérieurs susceptibles de faire obstacle à son enregistrement et son utilisation. En procédant à une recherche en matière de marques, vous découvrirez les marques de tiers pouvant présenter un risque juridique et vous exposer à des modifications onéreuses par la suite. Pensez aussi à vérifier d'autres aspects liés à la propriété intellectuelle: les signes officiels sont souvent réglementés (par exemple: les drapeaux des pays, le logo de la Croix-Rouge, etc.) et les symboles courants ont été conçus un jour par des personnes qui en détiennent peut-être encore les droits. C'est compliqué? Sachez une chose: pour avoir l'exclusivité, il faut être le premier arrivé. Ainsi fonctionne la propriété intellectuelle.

Illustration n° 9: alerte rouge.



Mondocroix

Plague

7. VEILLEZ À ÊTRE TITULAIRE DES DROITS

Conformément au point 6, assurez-vous également d'être titulaire des droits sur votre *propre* logo. Les logos des entreprises sont souvent l'œuvre de contractants, de salariés ou même d'amis. Pour éviter tout litige ultérieur, toutes ces personnes doivent officiellement vous céder le droit d'auteur et les droits de dessin ou modèle correspondants. Un conseil pour les capital-risqueurs et autres investisseurs : assurez-vous que le créateur de l'application a bien cédé ses droits à l'entreprise!

8. ENREGISTREZ

Curieusement, peu de créateurs d'applications enregistrent leurs icônes. Que ce soit par ignorance, par négligence parce qu'ils croient à tort que le nom de l'entreprise suffit, seul l'enregistrement de l'icône proprement dite garantira son exclusivité et sa protection. Évidemment, cela a un coût et les start-up en particulier ont souvent des budgets limités. Cependant, dans l'économie numérique, les droits de propriété intellectuelle tels que les marques constituent bien souvent l'actif principal d'une entreprise. Sa protection vaut donc bien l'investissement.

9. RESTEZ FIDÈLE AU DESSIN D'ORIGINE

Les marques restent valides si elles sont utilisées telles qu'elles ont été enregistrées. Si vous modifiez le dessin de votre icône, vous risquez d'en perdre les droits. Restez donc fidèle à l'icône de votre application comme les entreprises à leurs logos (vous comprenez maintenant pourquoi elles en changent rarement!). Si vous voulez rester libre de changer les couleurs de temps en temps, enregistrez votre icône en noir et blanc; dans la plupart des pays, cet enregistrement vaut automatiquement pour toutes les couleurs (mais attention : vous ne pourrez pas utiliser la couleur comme caractère distinctif, voir le point 3). Si vous tenez à modifier le visuel, pensez à enregistrer une nouvelle marque pour le protéger.

Illustration n° 10: évolution de la marque Uber



10. ANTICIPEZ LES ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

Il semble logique de déposer une marque d'application sous le format le plus courant actuellement, à savoir un carré aux angles arrondis. Mais n'oubliez pas que ce format n'est que le résultat d'une charte graphique imposée par iOS, Android et d'autres plateformes. Et si un jour elles en changeaient? Cela pourrait changer aussi l'utilisation de votre icône et donc avoir un effet sur la validité de votre marque (voir le point précédent). Il en va de même si d'autres types d'interfaces viennent à s'imposer. Pour vous assurer que votre marque résiste à l'épreuve du temps, il est prudent de la déposer sous une forme technologiquement neutre, telle qu'un carré standard, sans revendiquer son utilisation en tant qu'application pour smartphone dans la description.

Pour conclure, jetons un œil sur notre avenir proche : les icônes d'application animées risquent d'arriver plus tôt que prévu. Il sera donc d'autant plus important d'avoir choisi la bonne stratégie en matière de propriété intellectuelle.

Global Health Biotech : rapprocher le monde scientifique de celui de l'entreprise

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

Photo: avec l'aimable autorisation de Global Health Biotech



L'équipe de Global Health Biotech. De gauche à droite: Dr Mapula Razwinani, Professeure Kelebogile Shirley Motaung et Dr Makwese Maepa.

Kelebogile Shirley Motaung, professeure et chercheuse en science biomédicale, est directrice de l'innovation et du transfert de technologie à l'Université de technologie de Durban, Afrique du Sud. En 2015, Mme Motaung a fondé la société Global Health Biotech (PTY) Ltd à partir de ses propres études scientifiques sur l'utilisation de plantes médicinales pour l'ingénierie tissulaire de l'os et du cartilage.

La passion de Mme Motaung pour la recherche biomédicale et son exploitation commerciale lui a valu des prix de très haut niveau en Afrique du Sud, récompensant ses travaux sur le rapprochement entre le monde scientifique et celui de l'entreprise. En 2020, par exemple, elle a reçu le Shining Light Award for Science and Technology de la Fondation Motsepe. En 2018, elle a obtenu le Research for Innovation Award du National Science and Technology Forum et elle a été élue *Most Innovative Women of the Year (Femme la plus innovante de l'année)* aux Gauteng Women of Excellence Awards. Mme Motaung explique pourquoi il est si important de s'assurer que la recherche universitaire débouche sur des produits et services créateurs d'entreprises et d'emplois.

Qu'est-ce qui vous a incité à engager des recherches sur des médicaments à base de plantes pour soigner les lésions musculosquelettiques?

Je ne suis toujours intéressée à la science et au système musculosquelettique et j'étais curieuse de voir comment les plantes médicinales, qui constituent le riche patrimoine floral sud-africain, pourraient aider à soigner les inflamma-

Photo: avec l'aimable autorisation de Global Health Biotech



La-Africa Soother, pommade anti-inflammatoire à base de plantes pour application locale contre les douleurs musculaires et articulaires. Produit le plus vendu par Global Health Biotech.

tions et les lésions musculosquelettiques. En 2010, ma mère a appris qu'elle souffrait d'ostéo-arthrite ou arthrite dégénérative. Cette maladie courante touche des millions de personnes dans le monde et se manifeste le plus souvent au niveau des genoux, des hanches, du rachis lombaire, du cou, des petites articulations des doigts et de la base du pouce. Ma mère souffrait au niveau des genoux. La solution recommandée face à une ostéo-arthrite à un stade avancé est de remplacer les articulations (arthroplastie) mais les listes d'attente sont longues pour ce type d'opérations dans les hôpitaux publics sud-africains et les patients doivent souvent vivre pendant des années avec des douleurs chroniques. Ma mère a dû attendre quatre ans avant d'avoir un rendez-vous avec un chirurgien spécialiste du genou. À ce moment-là, son état s'était tellement dégradé que l'opération n'était plus possible. D'où ma volonté de trouver un moyen de soulager les souffrances des patients atteints de cette maladie.

Et qu'est-ce qui vous a incité à créer Global Health Biotech?

J'avais toujours rêvé de traduire mes travaux de recherche en atout commercial. Créer Global Health Biotech, c'était l'occasion de le faire. Les recherches scientifiques que j'ai menées moi-même m'ont convaincue que les plantes médicinales pouvaient servir à reconstituer et régénérer le tissu osseux et le cartilage. Pendant mes recherches, j'ai travaillé en étroite collaboration avec le Dr Johannah Mpilu, guérisseuse traditionnelle, et deux étudiants en doctorat, diplômés depuis : le Dr Makwese Maepa et le Dr Mapula Razwinani. Ensemble, nous avons créé la société et développé une pommade anti-inflammatoire naturelle, appelée La-Africa Soother.

J'avais deux objectifs en créant ma société. Premièrement, je voulais prouver qu'il était possible de transformer des idées scientifiques en atout commercial en créant une entreprise dérivée de l'université. Deuxièmement, je veux enseigner à mes étudiants le travail de chercheur mais aussi celui d'entrepreneur. En créant Global Health Biotech, j'ai pu intégrer le Dr Makwese Maepa et le Dr Mapula Razwinani dans l'entreprise pour qu'ils puissent apprendre comment on devient entrepreneur.

Parlez-nous de vos produits.

Notre produit le plus vendu est une pommade anti-inflammatoire à base de plantes pour application locale, appelée La-Africa Soother (LAS), qui soulage les douleurs

“Aujourd’hui, les universités sont tributaires de subventions gouvernementales. Cela doit changer. Les gouvernements doivent encourager les universités à commercialiser la propriété intellectuelle découlant de leur recherche.”

musculaires et articulaires. Cette pommade est très utilisée par les athlètes, les passionnés de fitness et autres personnes pratiquant une activité physique. On l’applique avant et après l’activité physique pour empêcher les douleurs. Contrairement à d’autres produits du même genre, cette pommade vise davantage à prévenir qu’à guérir.

Nous développons aussi en ce moment un implant de facteur morphogénétique à base de plantes (PBMF) pour réparer le tissu osseux et le cartilage abîmés: autre traitement possible en cas de fractures, d’ostéo-arthrite et de dégradations du tissu osseux et du cartilage. Les plantes médicinales que nous utilisons sont lyophilisées et transformées en matière biologique injectable. Les médecins peuvent s’en servir pour traiter les lésions osseuses et cartilagineuses à des endroits précis. Le PBMF fait actuellement l’objet d’études sur des animaux. Il favorise la formation de nouveaux tissus osseux et c’est une solution de guérison rapide et indolore, évitant des opérations douloureuses. De plus, il est financièrement abordable. Ce produit devrait réduire le nombre de patients nécessitant une intervention chirurgicale et donc les listes d’attente des hôpitaux.

À quel moment vous êtes-vous rendu compte de l’importance de la propriété intellectuelle?

Il a été évident dès le début que la propriété intellectuelle serait cruciale pour l’avenir de Global Health Biotech. Elle a été le fondement de notre accord avec l’Université pour nous constituer en société. Depuis, nous bénéficions également d’une licence de l’Université Stellenbosch pour une technologie qui nous permettra de développer une boisson protéinée compatible végétale réduisant l’inflammation: un médicament anti-inflammatoire non stéroïdien qui promet plus d’efficacité et moins d’effets secondaires. Le fait que l’Université couvre les taxes de brevet et que j’aie pu obtenir une licence à bien moindre coût a vraiment aidé notre entreprise. Bien entendu, la propriété intellectuelle est aussi au cœur de notre stratégie marketing; la marque que nous avons déposée nous permet de nous faire connaître et d’élargir notre clientèle.

Pourquoi est-ce si important pour les universités et les chercheurs d’avoir un œil sur le marché?

Aujourd’hui, les universités sont tributaires de subventions gouvernementales. Cela doit changer. Les gouvernements doivent encourager les universités à commercialiser la propriété intellectuelle découlant de leur recherche. La plupart des grands instituts universitaires de recherche ont des portefeuilles de propriété intellectuelle qui regorgent de produits formidables mais qui, pour l’essentiel, n’aboutissent nulle part parce qu’il n’y a pas de professionnels qualifiés pour les mettre sur le marché. Voilà pourquoi je travaille à ce que nous rédigeons différemment les propositions de recherche. C’est une bonne chose que les chercheurs publient leurs travaux mais il est important aussi qu’ils réfléchissent à ce que ces travaux peuvent apporter à la société et comment ils peuvent créer des emplois pour eux-mêmes et pour d’autres. Avant, c’était l’excellence universitaire qui primait, mais nos meilleurs étudiants allaient grossir les rangs des chômeurs. Aujourd’hui,

“Les universités doivent changer la manière dont elles forment les étudiants de troisième cycle pour que la recherche débouche sur des produits et services qui soient profitables à la société et contribuent à l'économie nationale”, explique Mme Motaung.



Photo : avec l'aimable autorisation de Global Health Biotech

nous devons les motiver à créer, à partir de leurs recherches, des produits et services exploitables commercialement et à en tirer des avantages pour eux-mêmes et pour la société.

De quelle manière exactement procédez-vous pour changer les mentalités au sein de l'université et parmi les étudiants?

Je suis heureuse de pouvoir dire que l'Université de technologie de Durban souscrit pleinement à ma manière de voir. Celle-ci correspond à l'engagement de l'Université et à sa stratégie ENVISION 2030 pour que le savoir porte ses fruits. Pour les étudiants, j'ai développé un cadre davantage orienté commercial pour leurs propositions de recherche, par exemple en remplaçant “références” et “justification” par “concept commercial”. Je propose aussi qu'ils présentent une “proposition de valeur” au lieu de définir une problématique de recherche. Cela les incite à réfléchir au problème qu'ils veulent résoudre et à se demander si la solution proposée répond aux besoins du client et si elle est unique ou meilleure que les propositions existantes. J'ai également intégré une analyse de marché (pour qu'ils commencent à songer au marché visé, aux partenaires, concurrents, etc.) ainsi que des prévisions financières et des éléments sur la propriété intellectuelle pour les amener à réfléchir à la manière de valoriser financièrement leurs travaux. J'attends de mes étudiants qu'au lieu de fournir des rapports d'avancement, ils se penchent sur l'évolution de leur concept commercial et sur des aspects tels que la structure de leur activité commerciale, la stratégie à adopter en matière de marques, la création de réseaux, le marketing et les ventes, ainsi que sur des questions opérationnelles. Il faut évidemment aussi leur donner une marge de manœuvre en cas d'échec et les aider à développer un plan B.

Il manque cet esprit d'entreprise à la recherche universitaire telle qu'elle est pratiquée traditionnellement et je plaide ardemment pour que les étudiants chercheurs reçoivent une formation d'entrepreneurs.

“Je plaide ardemment pour que les étudiants chercheurs reçoivent une formation d'entrepreneurs.”

Que peuvent encore faire les universités pour stimuler la commercialisation de la recherche?

Les universités doivent changer la mentalité de leur personnel. Elles doivent commencer par intégrer l'esprit d'entreprise dans leurs programmes pour que les étudiants de premier et deuxième cycles apprennent comment aborder leur travail de recherche de troisième cycle. Les universités doivent aussi aider les étudiants à commercialiser leurs idées, dans le cadre de programmes souples et préférentiels de concession de licences, par exemple. Il est important aussi de créer des pépinières d'entreprises et d'encourager activement les chercheurs à établir des partenariats avec l'industrie et avec de petites entreprises. Il est évident que si les organismes de financement venaient à instaurer des priorités parmi les travaux de recherche en fonction de leur potentiel commercial, cela stimulerait vraiment ce changement que nous devons voir arriver.

Lorsqu'elles développent leurs stratégies de propriété intellectuelle, les universités doivent avoir une vision claire de ce qu'il adviendra de la technologie née de leurs travaux de recherche. Il ne suffit pas d'obtenir des brevets. Il faut agir pour conclure des licences d'exploitation et donner l'opportunité aux étudiants chercheurs d'accéder à ces technologies et de les mettre sur le marché. Ils pourront ainsi créer une activité commerciale à partir de leurs recherches, développer la production et même la faire évoluer. Cet aspect est extrêmement important dans la situation économique actuelle et vu les taux de chômage élevés d'aujourd'hui.

Quel a été pour vous le plus grand défi à relever quand vous avez créé votre entreprise?

Le plus grand défi, et de loin, a été de trouver des financements. Heureusement, l'entreprise est aujourd'hui certifiée B-BBEE (Broadbased Black Economic Empowerment) au niveau 1 – cela signifie qu'elle est détenue à 100% par des Noirs. L'enregistrement de nos produits auprès de l'Autorité sud-africaine des produits de santé (SAHPRA) a été également fastidieux. Il a fallu attendre longtemps avant d'obtenir l'approbation finale. Même s'ils sont à base de plantes, nos produits sont le résultat de travaux de recherche et développement approfondis et d'essais rigoureux sur la sécurité et l'efficacité, ce qui représente, bien évidemment, une phase capitale du processus.

Comment commercialisez-vous vos produits?

Notre pommade LAS est disponible en ligne sur notre site Internet et via Instagram. On peut la trouver aussi

dans certaines salles de sport. Ce produit a été très bien accueilli et les commandes commencent à affluer. Nous avons donc engagé récemment un directeur commercial pour élargir nos activités de marketing.

Quels enseignements majeurs avez-vous tirés de votre parcours dans le monde des affaires?

Premièrement, mettre un produit sur le marché peut être long. J'ai appris aussi qu'il y avait une différence considérable entre présenter des données de recherche et défendre une proposition commerciale face à des investisseurs. J'ai acquis de nombreuses compétences commerciales, j'ai appris tout d'abord comment obtenir des financements puis comment négocier et vendre. Et on ne soulignera jamais assez l'importance de la détermination et de la persévérance à l'état pur.

Deuxièmement, les universités doivent changer la manière dont elles forment les étudiants de troisième cycle pour que la recherche débouche sur des produits et services qui soient profitables à la société et contribuent à l'économie nationale.

Troisièmement, les modèles de rédaction des propositions de recherche doivent être davantage orientés vers l'activité commerciale et intégrer notamment une proposition de valeur et des indications sur le segment de marché visé.

Quel conseil donneriez-vous à d'autres PME en matière de propriété intellectuelle?

Les PME peuvent exploiter des droits de propriété intellectuelle concédés sous licence par des universités. Celles qui le font obtiennent de meilleurs résultats en adoptant une démarche "scientifique" pour prendre des décisions importantes. Elles peuvent ainsi émettre des hypothèses, les vérifier puis décider de continuer, de changer ou d'abandonner une idée en fonction des probabilités établies sur le potentiel commercial de leur idée. Et surtout, il convient de prendre les critiques avec prudence et de toujours suivre ses rêves.

Quels sont vos projets pour la suite?

Mon but est que nos produits soient disponibles partout dans le monde et accessibles à des communautés à revenus faibles et moyens. Je veux que Global Health Biotech devienne le principal fournisseur mondial de produits à base de plantes, testés cliniquement et abordables, pour soigner les lésions musculosquelettiques.

CDK : pour une mode durable au Bhoutan

Catherine Jewell et Ella Marie Thomson,
Division de l'information et de la promotion, OMPI

CDK est une marque émergente
de vêtements durables qui
propose une version moderne
de dessins et modèles
traditionnels bhoutanais.

“Il ne suffit plus de réduire notre empreinte sur la planète. Notre objectif est de favoriser l’environnement et les communautés que nous côtoyons grâce à des actions conscientes.”

Chandrika Tamang, fondatrice de CDK

CDK est une marque émergente de vêtements durables qui propose une version moderne de dessins et modèles traditionnels bhoutanais. Cette entreprise crée des coupes contemporaines en utilisant des tissus de fabrication artisanale intégrant des motifs et des textiles bhoutanais. Travaillant exclusivement avec des tisserandes bhoutanaises, CDK promeut activement l'autonomisation des femmes et la culture du tissage au Bhoutan.

Chandrika Tamang, propriétaire de CDK, a commencé à créer des vêtements alors qu'elle était encore à l'école. Jamais elle n'avait pensé que cette activité ferait un jour partie intégrante de sa vie, ni que son passe-temps, tourné en passion, deviendrait sa profession.

“Avant de me lancer dans le secteur de la mode au Bhoutan, j'étais banquière”, explique Mme Tamang. “Après mon diplôme, je cherchais un emploi sûr et j'ai donc atterri dans le secteur bancaire, mais je passais mon temps libre à défaire des vêtements et à les recoudre. Il m'a fallu environ six ans pour comprendre que le stylisme était ma vocation.”

Après une formation en confection et en couture en Inde, la soif de créativité de Mme Tamang l'a amenée à se lancer dans la conception et la confection de vêtements à domicile. “J'ai passé des heures à me former au stylisme sur Internet”, se souvient-elle. “J'ai rapidement compris que je pouvais créer une entreprise qui contribuerait à combler un vide dans l'industrie de la mode bhoutanaise, à créer des emplois localement et à promouvoir et préserver les textiles bhoutanais. J'ai suivi mon intuition et j'ai décidé de me lancer dans la création à plein temps en 2016. C'est à ce moment-là que j'ai créé CDK.”

Depuis, la créatrice enchaîne les récompenses. En 2017, elle a remporté le prix national “Femme chef d'entreprise de l'année”, décerné par le département de l'artisanat et de la petite industrie du Ministère des affaires économiques. Mme Tamang a également représenté le Bhoutan dans de nombreux défilés de mode et colloques internationaux.

LA DURABILITÉ, UNE PRIORITÉ

S'assurer que CDK est un label de mode éthique qui soutient l'autonomisation des femmes et les objectifs de durabilité est une priorité. “Je suis déterminée à apporter des changements à ma petite échelle. Il est important pour moi de ne pas oublier d'où je viens. J'aime travailler avec différents artisans et valoriser les produits locaux”, explique Mme Tamang.

Conformément à la devise de CDK, “la qualité avant la quantité”, l'entreprise utilise des matières premières et des teintures naturelles biodégradables et de qualité issues d'un approvisionnement éthique, et elle s'efforce de minimiser le gaspillage, par exemple en veillant à ce que les chutes de tissu soient transformées en accessoires ou en articles de décoration. En tant que marque textile, l'entreprise est parfaitement consciente de son impact sur les personnes et la planète. “Mon rêve est que l'industrie de la mode, au moins au Bhoutan, se mette au vert”, note-t-elle. “À mesure que la marque CDK se développe, nous prévoyons d'utiliser des matières premières biologiques certifiées provenant du Bhoutan, comme le coton.”

UNE APPROCHE GLOBALE DE L'ENTREPRISE

La communauté est au cœur de l'activité de CDK. Convaincue que la collaboration est la meilleure voie à suivre, l'entreprise entretient des liens privilégiés avec ses clients, ses fournisseurs et ses fabricants. “Nous collaborons étroitement avec les communautés,

CDK s'engage à renforcer la durabilité, en donnant aux tisserandes locales les moyens de préserver et de promouvoir la culture du tissage, et à réduire le gaspillage autant que possible.



Photo: avec l'aimable autorisation de CDK

“Nous collaborons étroitement avec les communautés, les artisans, les tisserandes et les couturières avec lesquels nous travaillons. Ensemble, nous espérons créer des produits durables et à faible empreinte qui seront appréciés aujourd’hui et demain, tout en veillant à ce qu’aucune personne (ni aucun animal) ne soit blessé lors de la fabrication de nos articles.”

Chandrika Tamang, fondatrice de CDK





Photo : avec l'aimable autorisation de CDK

Aujourd'hui, CDK est considérée comme une marque de mode de qualité au Bhoutan et elle vise désormais le marché international.

les artisans, les tisserandes et les couturières avec lesquels nous travaillons. Ensemble, nous espérons créer des produits durables et à faible empreinte qui seront appréciés aujourd'hui et demain, tout en veillant à ce qu'aucune personne (ni aucun animal) ne soit blessé lors de la fabrication de nos articles", explique la créatrice.

"Nous nous engageons à adopter une approche multiforme et globale au sein de l'entreprise, de la façon dont nous gérons le cycle de vie des produits que nous concevons et des matériaux que nous utilisons, à la manière dont nous travaillons avec les artisans locaux."

Non contente de simplement réduire son empreinte carbone, CDK porte son engagement en faveur de la durabilité à un niveau supérieur. "Il ne suffit plus de réduire notre empreinte sur la planète. Notre objectif est de favoriser l'environnement et les communautés que nous côtoyons grâce à des actions conscientes", explique Mme Tamang.

"Nous avons établi une feuille de route pour évaluer notre action. Notre objectif est d'enrichir et d'éduquer, et de collaborer avec les communautés que nous côtoyons pour valoriser les matériaux que nous utilisons et limiter le gaspillage. En ne tissant que la quantité de tissu nécessaire, nous défendons également le concept de conception "zéro déchet". Les méthodes de filage, de tissage et de couture à la main réduisent la consommation d'électricité, et permettent à chaque artisan d'ajouter au produit sa touche personnelle, ainsi que son amour et son affection", note Mme Tamang.

À partir de 2022, CDK publiera son Rapport sur la conscience sociale tous les deux ans. Ce rapport contiendra des mises à jour détaillées sur les progrès réalisés par l'entreprise grâce à ses actions durables.

FAVORISER LA RECONNAISSANCE DE LA MARQUE

Consciente qu'il est important de renforcer la reconnaissance de la marque, ainsi que la confiance et la fidélité des clients, CDK a déposé sa première demande d'enregistrement de marque en 2018. En 2019, l'entreprise figurait parmi les lauréats du prix annuel national dans le domaine des marques, décerné par le département de la propriété intellectuelle du Bhoutan pour ses réussites.

"Nous utilisons la marque pour promouvoir nos produits, notamment sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, notre marque est reconnue comme un label de qualité par nos clients et dans les milieux d'affaires du Bhoutan. Notre récente audience avec le Roi et la Reine a encore renforcé notre réputation sur le marché", déclare Mme Tamang.

CDK prévoit maintenant de diversifier sa gamme avec une marque de vêtements de luxe conçus au Bhoutan selon le concept de "slow fashion". La nouvelle ligne repose sur une éthique privilégiant la qualité et non la quantité. Cette initiative s'inscrit pleinement dans l'objectif de l'entreprise de renforcer la durabilité, en donnant aux tisserandes locales les moyens de préserver et de promouvoir la culture du tissage, et en réduisant le gaspillage autant que possible.

LES IMITATIONS TENTENT DE GÂCHER LA FÊTE

Si CDK connaît un succès commercial, elle a aussi eu son lot de difficultés, notamment en termes d'atteintes portées à ses dessins et modèles originaux. "La propriété intellectuelle est nouvelle pour le monde des affaires au Bhoutan, et il existe de nombreux cas d'atteintes dans le secteur du textile", révèle Mme Tamang. "Pendant la pandémie, nous avons lancé notre *toego* (costume traditionnel national) en soie sauvage tissé à la main, selon un design original. Aujourd'hui, vous pouvez en voir des copies partout. C'est vraiment décourageant, car cela dissuade les personnes créatives de proposer de nouvelles idées. L'enregistrement de droits de propriété intellectuelle pour chaque produit est également onéreux pour une petite entreprise émergente."

Comme c'est le cas pour beaucoup d'autres petites entreprises, la pandémie a également fait des ravages chez CDK, qui a dû réduire ses effectifs. Aujourd'hui, elle n'emploie plus que quatre salariés titulaires d'un contrat fixe et huit tisserandes à domicile, contre 11 salariés et plus de 40 tisserandes avant la crise sanitaire. Sans se laisser décourager par ces revers, CDK vise le marché international et prévoit d'augmenter le nombre de couturières à domicile avec lesquelles elle travaille.

CDK jouit d'une popularité croissante au Bhoutan, grâce au travail acharné et à la détermination de Mme Tamang et de son équipe. Les concepts innovants de l'entreprise en matière de conception, sa stratégie de propriété intellectuelle visionnaire et son approche globale en font l'une des PME les plus prometteuses du Bhoutan.

Photo : avec l'aimable autorisation de CDK



CDK est fidèle à la devise "la qualité avant la quantité". Elle utilise des matières premières et des teintures naturelles biodégradables et de qualité issues d'un approvisionnement éthique.

Gérer les risques et les litiges dans le secteur de la mode

Heike Wollgast et **Chiara Accornero**, Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, Genève (Suisse) et **Ida Palombella** et **Federica Caretta**, Deloitte Legal, Milan (Italie)

Dans le secteur de la mode, les propriétaires de marques sont tous les jours en contact avec des partenaires et personnalités d'influence venant du monde entier, et les litiges ne sont pas rares. Ils doivent donc avoir accès à un mécanisme de règlement des litiges qui soit digne de confiance, compétent et capable de prendre des décisions rapides et efficaces.



Photo: Goran Jakus Photography / iStock / Getty Images Plus

La mode se met au numérique, tout comme la publicité. La numérisation du secteur de la mode gagnait déjà du terrain quand la pandémie a frappé mais les confinements et la distanciation sociale ont encore amplifié cette tendance. Forcés de rester chez eux, les consommateurs passent plus de temps sur les réseaux sociaux. Les marques l'ont bien saisi. Ce qui fait de plus en plus la différence entre celles qui restent en lice et celles qui dégringolent, c'est une présence numérique forte, alignée sur leurs valeurs, et une communication efficace avec les consommateurs via les écrans de leurs téléphones mobiles.

Pour rester en lice, vous devez absolument posséder au moins un des atouts suivants: une campagne publicitaire qui attire l'attention, un site Internet de commerce électronique bien organisé, un slogan accrocheur, un service client efficace et facilement joignable et des initiatives marketing en mesure de fidéliser votre clientèle. Si vous réunissez tous ces atouts, c'est encore mieux. Sans oublier un excellent produit... mais cela va de soi, n'est-ce pas?

Toute initiative marketing cache toutefois des pièges juridiques susceptibles de provoquer une vague de clients en colère qui publieront des commentaires peu aimables sur les réseaux sociaux. Vous connaissez ça?

Heureusement, il existe des moyens d'éviter ces pièges: en vérifiant au préalable que les campagnes publicitaires, les nouvelles marques et les nouvelles plateformes de commerce électronique sont conformes à la loi, vous évitez l'arrêt forcé d'une campagne, le changement de marque ou des mesures correctives quand votre produit est déjà sorti partout dans le monde.

De même, avec des contrats bien rédigés, vous savez ce qu'il faut faire quand quelque chose va mal. La qualité des contrats fait la différence lorsque vous êtes à couteaux tirés avec un partenaire commercial, une situation potentiellement très stressante. Enfin, nous savons tous qu'il est important de conserver une clientèle qui soit une fervente adepte de la marque et engagée en sa faveur, par exemple en créant des jeux ou en faisant porter à une personnalité connue des vêtements de la marque pendant l'événement le plus tendance. Les vérifications juridiques garantissent que vous disposez de toutes les licences et autorisations nécessaires. Vous pouvez ainsi libérer votre créativité sans craindre de querelles juridiques à ce sujet.

Et si malgré tout, quelque chose tourne mal? Dans le secteur de la mode, les litiges transfrontières ne sont pas rares. Aujourd'hui plus que jamais, la mode est un secteur mondial, avec des consommateurs dans de nombreux pays. Les propriétaires de marques sont tous les jours en contact avec des partenaires de différentes régions du monde et avec des personnalités d'influence pour certains marchés en particulier. Avec un tissu de contrats aussi complexe, il est important que les propriétaires de marques puissent avoir accès à un mécanisme de règlement des litiges qui soit digne de confiance, compétent et capable de prendre des décisions rapides et efficaces.

AVANTAGES DU RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES (ADR) DANS LE SECTEUR DE LA MODE

Les acteurs du secteur de la mode sont à la recherche de moyens efficaces et abordables pour régler leurs litiges et se tournent de plus en plus vers la médiation et l'arbitrage pour des questions traitées précédemment par les tribunaux. La médiation et l'arbitrage, s'ils sont bien gérés, peuvent se traduire par des économies majeures et des résultats intéressants sur le plan commercial. Ils sont de ce fait plus abordables et plus souples pour régler les litiges dans le secteur de la mode, notamment sur les droits publicitaires et les droits à l'image. Les avantages d'un règlement extrajudiciaire des litiges (ADR) sont notamment les suivants:

“Les acteurs du secteur de la mode sont à la recherche de moyens efficaces et abordables pour régler leurs litiges.”

- **Économies de temps et d'argent:** la médiation et l'arbitrage épargnent aux parties des coûts importants par rapport à ce que leur coûteraient des actions en justice dans plusieurs pays. Vu la brièveté du cycle de vie d'un produit dans le secteur de la mode, les parties à des litiges concernant la mode et la publicité aspirent à des procédures moins longues et moins coûteuses. Une médiation auprès de l'OMPI dure généralement quatre mois mais peut être réglée plus rapidement à la demande des parties. Les parties peuvent aussi opter pour le cadre de procédure établi par le Règlement d'arbitrage accéléré de l'OMPI; les litiges sont alors réglés en cinq semaines seulement.
- **Une procédure unique:** la médiation et l'arbitrage permettent aux parties de régler en une seule procédure des litiges concernant des aspects protégés dans plusieurs pays. Les parties s'épargnent ainsi les dépenses liées à des actions judiciaires auprès de différentes juridictions et évitent le risque d'obtenir des résultats divergents selon les pays. Cette procédure simplifiée peut être avantageuse pour les collaborations engagées dans le secteur de la publicité et de la mode, impliquant généralement plusieurs parties situées dans des zones géographiques différentes avec des systèmes juridiques et des cultures d'entreprise variables.
- **Autonomie des parties et expertise:** la médiation et l'arbitrage étant de nature privée, les parties maîtrisent davantage le déroulement du règlement des litiges. Par exemple, elles peuvent choisir des procédures simplifiées ou plus approfondies, un médiateur ou arbitre spécialiste de l'objet du litige, la législation applicable, le lieu et la langue de la procédure. D'autre part, les Règlements de médiation, d'arbitrage et de la procédure d'expertise de l'OMPI (Règlements ADR de l'OMPI) peuvent être modifiés avec l'accord des parties ou bien constituer une base procédurale fiable pour le litige à régler.
- **Confidentialité:** avec la médiation et l'arbitrage, les parties peuvent préserver la confidentialité des procédures et de leur issue. Elles peuvent ainsi se concentrer sur le fond du litige sans craindre une publicité négative ou une atteinte à la réputation de l'entreprise, élément clé à prendre en compte dans le secteur de la mode, en particulier dans les litiges relatifs aux droits d'image.

Au vu de l'utilité que peut présenter le Règlement extrajudiciaire des litiges dans le secteur de la mode, la CNMI et le Centre de l'OMPI se sont associés pour mettre en place un processus de médiation et d'arbitrage sur mesure afin de régler les litiges dans ce secteur.



Photo: fizkes / iStock / Getty Images Plus

- **Préservation des relations commerciales:** la médiation donne aux parties l'occasion de négocier des solutions créatives répondant à leurs intérêts commerciaux, dans la mesure où ils préservent ainsi leurs relations commerciales ou en tissent de nouvelles. 70% des litiges sont réglés à l'OMPI par voie de médiation et 30% par voie d'arbitrage avant qu'une décision officielle ne soit prononcée.

Ces dernières années, le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a reçu un nombre croissant de dossiers relevant des secteurs de la mode et du luxe. Les litiges concernent notamment les marques, les brevets, les dessins ou modèles industriels, le droit d'auteur, les logiciels, le développement de produits, la revente sur Internet et les atteintes à la propriété intellectuelle. Ils portent sur des accords de concession de licences, de distribution et de franchisage, de fabrication, de conception de logiciels, de parrainage et de commercialisation.

Ces dossiers impliquent des grandes entreprises et des PME du secteur de la mode, des fabricants, inventeurs, détaillants et prestataires de services.

LE CENTRE DE L'OMPI ET LA CHAMBRE NATIONALE DE LA MODE ITALIENNE UNISSENT LEURS FORCES

Au vu de l'utilité que peut présenter le Règlement extrajudiciaire des litiges (ADR), en particulier l'arbitrage, pour régler les litiges relevant du domaine de la mode, la Chambre nationale de la mode italienne (CNMI) et le Centre de l'OMPI se sont associés pour mettre en place un processus de médiation et d'arbitrage sur mesure concernant les litiges relatifs au secteur de la mode.

Dans le cadre de cette collaboration, les membres de la CNMI bénéficieront des services de médiation et d'arbitrage de l'OMPI à des tarifs réduits, ainsi que de services spécialement conçus pour les litiges dans le secteur de la mode. Les membres de la CNMI pourront aussi choisir des médiateurs et des arbitres expérimentés dans le secteur de la mode, inscrits sur la liste des intermédiaires neutres de l'OMPI. Ils pourront également bénéficier de conseils d'experts à la fois de la CNMI et du Centre de l'OMPI en matière de procédure. Les membres de la CNMI disposeront ainsi d'une solution plus pratique et plus efficace pour régler leurs litiges transfrontières, leur donnant l'assurance que les sentences arbitrales peuvent être facilement exécutées au niveau international.

À propos du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, créé en 1994, est un organisme indépendant et impartial rattaché à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Il a pour rôle de veiller au règlement rapide et économique de litiges commerciaux relatifs à la propriété intellectuelle et à la technologie, via des mécanismes extrajudiciaires (ADR) tels que la médiation et l'arbitrage. Élaborées par des experts de premier plan spécialisés dans le domaine du règlement des litiges internationaux, les procédures proposées par le Centre sont largement reconnues comme étant particulièrement adaptées aux litiges internationaux relatifs à la technologie et à la propriété intellectuelle.

Le Centre est également le principal organisme mondial proposant des mécanismes de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine de l'Internet sans recourir aux tribunaux. Ces services reposent notamment sur les Principes directeurs concernant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaines, en vertu desquels le Centre a déjà administré plus de 50 000 litiges liés à l'enregistrement et l'utilisation abusifs de noms de domaine.

Le Centre a administré plus de 740 dossiers de médiation, d'arbitrage, d'arbitrage accéléré et de procédure d'expertise. En qualité d'institution chargée d'administrer les litiges, le Centre applique des principes stricts de neutralité et d'indépendance et administre les dossiers de médiation et d'arbitrage en vertu du Règlement de l'OMPI. Il aide notamment les parties à choisir le médiateur ou l'arbitre qui leur convient et il propose une administration dynamique des litiges, avec notamment des conseils sur l'application des règles de procédure pertinentes. Le Centre met à la disposition des parties des outils d'administration en ligne des dossiers, notamment une plateforme en ligne de dépôt de pièces écrites (eADR de l'OMPI) – et des équipements de visioconférence. Ces outils suscitent de plus en plus l'intérêt des parties.

Gérer les droits de propriété intellectuelle dans un processus d'innovation : la solution pour accéder au marché

Maria del Coro Gutierrez Pla et **Lynn Burtchaell**, Programme de l'EUIPO pour les PME, Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Alicante (Espagne)

L'EUIPO apporte un éclairage tiré de ses études récentes sur le rapport positif entre droits de propriété intellectuelle et performances économiques. Que la technologie soit développée en interne ou obtenue auprès de sources externes, les droits de propriété intellectuelle jouent un rôle central dans le parcours emprunté par toute entreprise pour accéder au marché.

L'étude intitulée *Droits de propriété intellectuelle et performances des entreprises dans l'UE*, publiée par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et l'Office européen de brevets (OEB), confirme qu'il existe une relation forte et positive entre le fait qu'une entreprise soit titulaire de différents types de droits de propriété intellectuelle et ses performances économiques. L'analyse réalisée à partir de données de plus de 127 000 entreprises d'États membres de l'Union européenne (UE) montre que cette relation est encore plus prononcée pour les PME, qui constituent le socle de l'économie européenne.

Selon la Commission européenne, les PME représentent 99% de toutes les entreprises de l'UE. Après correction de facteurs pertinents tels que le pays ou le secteur industriel, il s'avère que les PME titulaires de droits de propriété intellectuelle enregistrent des recettes par salarié supérieures de 68% à celles de PME ne détenant aucun de ces droits. De plus, les PME titulaires à la fois de brevets, de marques et de dessins ou modèles enregistrés génèrent presque le double (+98%) de recettes par salarié par rapport aux entreprises ne détenant aucun de ces droits. Une étude précédente de l'OEB et de l'EUIPO, publiée en 2019, indiquait que les PME faisant usage de droits de propriété intellectuelle avaient plus de chances que les autres entreprises de connaître une croissance élevée de leur chiffre d'affaires dans les années suivantes.

“Les PME titulaires de droits de propriété intellectuelle enregistrent des recettes par salarié supérieures de 68% à celles de PME ne détenant aucun de ces droits.”

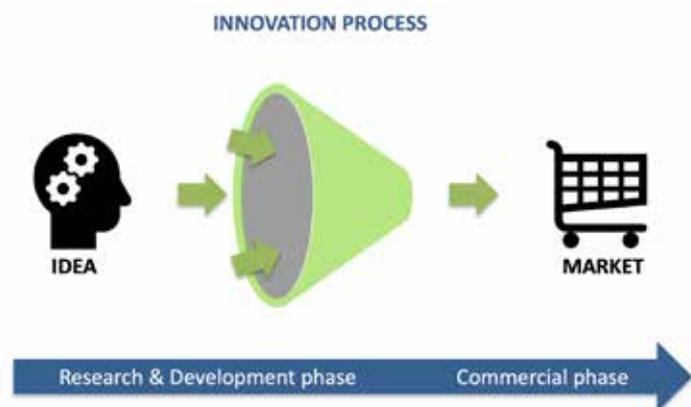
Ensemble, ces études apportent la preuve convaincante d'une relation positive entre le fait que l'entreprise soit titulaire de droits de propriété intellectuelle et ses performances économiques. Cette corrélation ne doit pas être interprétée comme un lien de causalité direct: le simple fait d'avoir enregistré un droit de propriété intellectuelle ne suffit pas à créer de la croissance. Cela signifie que la PME est davantage en mesure de réussir dans son processus d'innovation, critère essentiel de croissance, et de survivre dans un environnement économique hautement concurrentiel.

L'INNOVATION, PRINCIPAL MOTEUR DE CROISSANCE POUR LES PME

L'innovation, définie comme le processus complexe visant à mettre une idée sur le marché, représente un défi majeur pour les entrepreneurs et les PME. D'où la notion de “vallée de la mort”, période pendant laquelle la plupart des entreprises s'effondrent par manque de soutien externe.

Tous les processus d'innovation se déroulent en deux phases principales:

- la phase de recherche et développement (R-D), correspondant à la période où l'entreprise acquiert la technologie; et
- la phase commerciale, où les produits sont lancés sur le marché.



Pendant le processus d'innovation, la protection juridique des connaissances qui se concrétiseront en un produit ou processus est cruciale. La protection de la propriété intellectuelle est donc un outil stratégique dans le processus d'innovation des entreprises.

Les brevets, le droit d'auteur et les renseignements confidentiels tels que les secrets d'affaires sont importants pendant la phase de R-D. Ils jouent un rôle déterminant avant le lancement d'un produit sur le marché, au moment où les concurrents pourraient tenter de nuire à l'effort d'innovation fourni par l'entreprise. Les marques et les dessins ou modèles entrent en jeu pendant la phase commerciale du processus d'innovation, lorsque les produits doivent se distinguer de ceux des concurrents. Pour parer à l'éventualité d'une utilisation

illicite par un tiers, il est indispensable de protéger l'identité des produits avec une marque et leur aspect avec un dessin ou modèle.

MODÈLES D'INNOVATION FERMÉE ET OUVERTE

Toutes les entreprises ne fonctionnent pas dans les mêmes conditions. Certaines ont suffisamment de ressources technologiques pour mener à bien le processus d'innovation en interne, d'autres doivent collaborer avec des sources de connaissances externes.

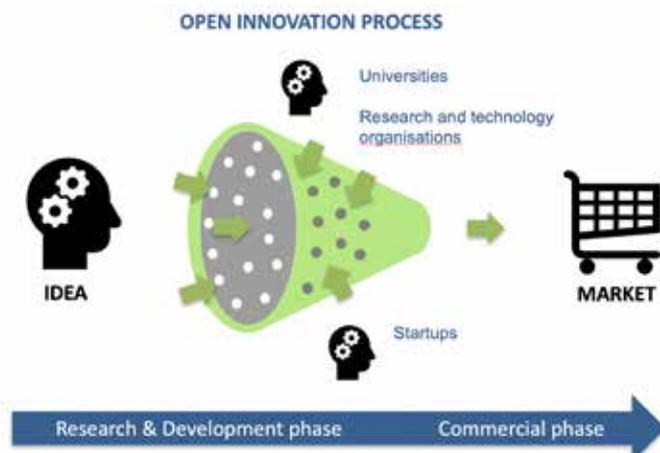
Dans un modèle d'innovation fermée, où l'ensemble du processus d'innovation est réalisé par l'entreprise en interne, l'exclusivité et la protection conférées par les droits de propriété intellectuelle peuvent être essentielles pour des PME qui innovent, car elles peuvent ainsi s'approprier la valeur de leurs idées et assurer un retour sur leurs investissements en actifs incorporels. En revanche, dans un modèle d'innovation ouverte, les droits de propriété intellectuelle prennent une importance pleinement stratégique car pour développer des solutions innovantes, l'entreprise a besoin de connaissances externes et travaille avec d'autres entreprises, organismes de recherche et de technologie et universités.

Par exemple: l'entreprise A veut lancer un nouveau produit sur le marché et elle a besoin d'une technologie déjà brevetée par une autre entreprise, l'entreprise B. L'entreprise A a deux solutions :

- développer sa propre technologie, ou
- utiliser la technologie appartenant à l'entreprise B en concluant avec elle un accord de licence ou d'achat.

La deuxième solution est appelée "innovation ouverte".

Il est bien connu que les droits de propriété intellectuelle ont pour avantage d'empêcher l'utilisation illicite de marques, de dessins ou modèles et d'autres innovations. L'innovation ouverte apporte cependant un autre avantage moins connu : elle permet aux entreprises de partager leur technologie et leurs solutions en toute sécurité.



Dans le modèle d'innovation ouverte, les droits de propriété intellectuelle diminuent les risques opérationnels, facilitent le partage de connaissances et contribuent dans une large mesure à un transfert de technologie adapté, autrement dit la cession de droits de propriété intellectuelle et la concession de licences à une autre organisation.

LE PROGRAMME DE L'EU IPO POUR LES PME

Qu'elles pratiquent une innovation ouverte ou fermée, il est évident que les PME doivent commencer à gérer la propriété intellectuelle au tout début du processus d'innovation et développer une stratégie en la matière pour faire bon usage de leurs droits dès le départ. Ceci étant, la Commission européenne a demandé à l'EU IPO de diriger un certain nombre d'initiatives pour soutenir les PME pendant leur phase de lancement et d'expansion. En réponse à cette demande, l'EU IPO a créé le Programme pour les PME, dans le cadre du Plan d'action de l'UE en faveur de la propriété intellectuelle, afin de donner aux PME les moyens d'agir au sein de l'UE et au-delà. Le programme mis en œuvre a déjà débouché sur une série d'initiatives dans le cadre du Fonds "Ideas Powered for Business".

FONDS DE 20 MILLIONS D'EUROS D'AIDE AUX PME

Les candidatures au Fonds "Ideas Powered for Business" pour les PME sont ouvertes depuis le 11 janvier 2021. Ce fonds s'adresse à des PME établies dans l'UE. Cinq périodes ou fenêtres sont prévues pour le dépôt des demandes, entre janvier et septembre 2021.



Les PME européennes peuvent bénéficier de ce fonds de deux manières, l'une n'excluant pas l'autre :

- remboursement de 50% des taxes de base pour le dépôt de demandes de marques et de dessins ou modèles, au niveau national, au niveau régional et au niveau de l'UE;
- remboursement de 75% du prix du service de diagnostic préalable de propriété intellectuelle (IP scan).

“Les PME doivent commencer à gérer la propriété intellectuelle au début du processus d'innovation et développer une stratégie en la matière pour faire bon usage des droits de propriété intellectuelle dès le départ.”

Une seule demande par service est autorisée et les PME peuvent se porter candidates pour les deux services. Chaque PME peut recevoir un remboursement de 1500 euros au maximum.

Les PME intéressées doivent déposer leurs candidatures via la page Internet du Fonds pour les PME avant leur demande de marque ou de dessin ou modèle ou de service de diagnostic préalable de propriété intellectuelle.

Le niveau territorial de protection dépendra de la stratégie commerciale de chaque entreprise et de ses prévisions de croissance. Les PME pourront donc demander un service de diagnostic préalable de propriété intellectuelle avant de se décider pour le dépôt d'une demande de marque ou de dessin ou modèle.

POURQUOI UN DIAGNOSTIC PRÉALABLE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE?

Nous avons souligné combien il est important d'établir un plan stratégique pour savoir quand et comment utiliser au mieux les droits de propriété intellectuelle au début du processus d'innovation. Le service de diagnostic préalable (IP scan) de votre activité peut être un bon moyen de démarrer.

Ce diagnostic est comparable à un contrôle médical, l'entreprise étant ici le patient, un expert en propriété intellectuelle le médecin. En examinant le modèle économique de la PME et ses produits et services existants, l'expert peut l'aider à élaborer un plan, à anticiper sa croissance et à établir une stratégie de propriété intellectuelle. Ce service permet à la PME de décider :

- des actifs incorporels pouvant être protégés par des droits de propriété intellectuelle;
- de développer son portefeuille de propriété intellectuelle si elle a déjà enregistré des droits;
- comment planifier sa stratégie à l'avenir.

Le Fonds pour les PME permet à ces dernières de demander le remboursement de 75% du prix du service de diagnostic préalable de propriété intellectuelle. Ce service est proposé dans quelques États membres de l'UE pour l'instant, d'autres suivront bientôt. Avant de

déposer leur candidature, les PME sont invitées à consulter la liste des pays concernés pour s'assurer que le service est bien proposé dans leur pays.

Pour en savoir plus sur le Fonds pour les PME et le dépôt des candidatures, il convient de consulter la page Internet du Fonds pour les PME.

PLATEFORME ET SITE INTERNET IDEAS POWERED FOR BUSINESS

En réponse à la crise de la Covid-19, l'EUIPO a lancé l'année dernière la plateforme Ideas Powered for Business. Celle-ci met en avant les avantages de la protection de la propriété intellectuelle et fournit des informations sur les marques et les dessins ou modèles dans un langage simple et clair. Elle propose une procédure d'enregistrement accélérée et progressive avec EasyFiling, nouvel outil accompagnant les premiers déposants dans leur demande de marque. La plateforme propose également des cours en ligne adaptés aux PME. C'est aussi l'endroit où les PME peuvent s'inscrire pour obtenir une aide personnalisée gratuite en matière de propriété intellectuelle dans leur propre langue. Selon le cas, cette aide peut comprendre :

- un service pro bono / des consultations personnalisées gratuites : ce service met en relation des PME et des prestataires assurant des consultations gratuites sur la propriété intellectuelle afin d'apporter des réponses rapides, personnalisées et pratiques aux questions des PME. Ce service est assuré par des experts en propriété intellectuelle venant de toute l'UE. L'EUIPO met les PME en contact avec des experts qui leur conviennent, en fonction de leurs besoins.
- Un service de règlement efficace des litiges (REL) : ce service s'adresse à des PME impliquées actuellement dans les procédures d'opposition ou de recours à l'EUIPO. Nos médiateurs prendront contact avec les PME sur leur demande pour trouver une solution acceptable par les deux parties, rapide et économique pour toutes les parties concernées.

Le site Internet Ideas Powered for Business sera lancé d'ici peu. Développé spécialement pour les PME en collaboration avec les offices nationaux de propriété intellectuelle

et d'autres parties prenantes, ce site placera la propriété intellectuelle dans le contexte économique spécifique aux PME. Il fournira de nouveaux outils et services adaptés aux PME, par exemple : une carte indiquant les services utiles, un agent conversationnel multilingue (*chatbot*), un espace de formation et une rubrique contenant une sélection d'outils utiles.

PLUS SOLIDE SERA LE PORTEFEUILLE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, MEILLEURE SERA LA PERFORMANCE DE L'ENTREPRISE

Pour stimuler l'innovation, il est essentiel de protéger la propriété intellectuelle. Une entreprise titulaire de droits de propriété intellectuelle aura un avantage majeur par rapport à ses concurrents et bénéficiera d'une protection juridique contre la contrefaçon. Cette protection juridique est cruciale en particulier pour les entreprises souhaitant exporter sur de nouveaux marchés. En outre, les entreprises titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent vendre leurs droits ou concéder des licences, ce qui réduit les risques opérationnels et facilite le partage de savoir dans des scénarios d'innovation ouverte.

Comme indiqué dans les études précitées, il existe une relation positive entre le fait que l'entreprise soit titulaire de droits de propriété intellectuelle et ses performances économiques. La propriété intellectuelle peut être considérée comme un signe avant-coureur fiable de la capacité de survie d'une PME ou de sa capacité à augmenter sa croissance. Les partenaires commerciaux et investisseurs potentiels considéreront ces droits de propriété intellectuelle comme une source précieuse d'informations lorsqu'ils détermineront le potentiel économique d'une PME. Il est évident que les PME doivent protéger leurs actifs incorporels et les utiliser de manière avisée.

L'EUIPO recommande aux PME de s'entretenir avec les experts et de profiter au maximum des remises accordées tout au long de l'année 2021, annoncées sur la page *Dynamiser votre entreprise avec le Fonds pour les PME*.

“Une entreprise titulaire de droits de propriété intellectuelle aura un avantage majeur par rapport à ses concurrents et bénéficiera d'une protection juridique contre la contrefaçon.”



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

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

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

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

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

Pour tout commentaire ou toute question, s'adresser à l'éditeur:
WipoMagazine@wipo.int

Pour commander une version imprimée du Magazine de l'OMPI, s'adresser à
publications.mail@wipo.int.

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