

Le management de la PI en entreprise

FICHE EXPRESS PROPRIETE INTELLECTUELLE

La Propriété Intellectuelle, une affaire de tous au sein de l'entreprise quelle que soit la fonction

POURQUOI MANAGER LA PI EN ENTREPRISE ?

Dans une économie de plus en plus dématérialisée et mondialisée où priment les nouvelles technologies et l'innovation, la Propriété Intellectuelle est également de plus en plus au cœur du fonctionnement de l'entreprise, et ses instruments, au cœur de sa stratégie.

Que le fonctionnement de l'entreprise repose sur une poignée de compétences polyvalentes ou sur une armada de compétences spécifiques, la PI reste un outil de dialogue car toutes sont employées et œuvrent, en définitive, pour la même finalité

- Commercialiser les produits, technologies et services tout en réduisant les risques de contrefaçon
- Rester compétitif sur ses marchés et/ou le devenir sur de nouveaux.

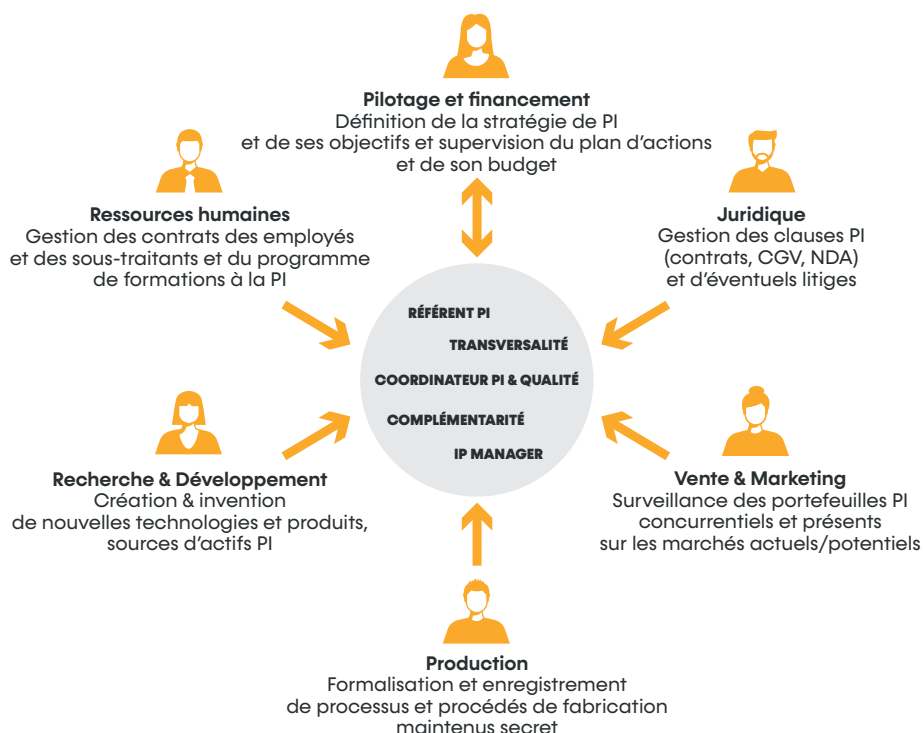
COMMENT MANAGER LA PI AU SEIN DE L'ENTREPRISE ?

Manager la Propriété Intellectuelle (PI) au sein de l'entreprise, c'est manager ses différentes facettes qui sont intégrées dans son organisation et ses activités : vérification de disponibilité de droits de PI, veille PI, étude de liberté d'exploitation, acquisition d'instruments de PI, gestion de contrats et de litiges PI, fiscalité liée aux droits de PI, etc.

Aussi, après avoir défini la stratégie de PI, le dirigeant, tel un entraîneur, doit réfléchir à la manière de la déployer sur le terrain de jeux, le marché, et avec quelles ressources.

Le management de la PI au niveau organisationnel

La PI étant une matière transversale, l'ensemble des profils et des fonctions peut, de près ou de loin, contribuer à marquer des goals en étant associé à la concrétisation des actions à mener en PI au quotidien : de la R&D au marketing en passant par la production, la PI est « l'affaire de tous ». En cela, elle constitue un bras de levier pour le business.



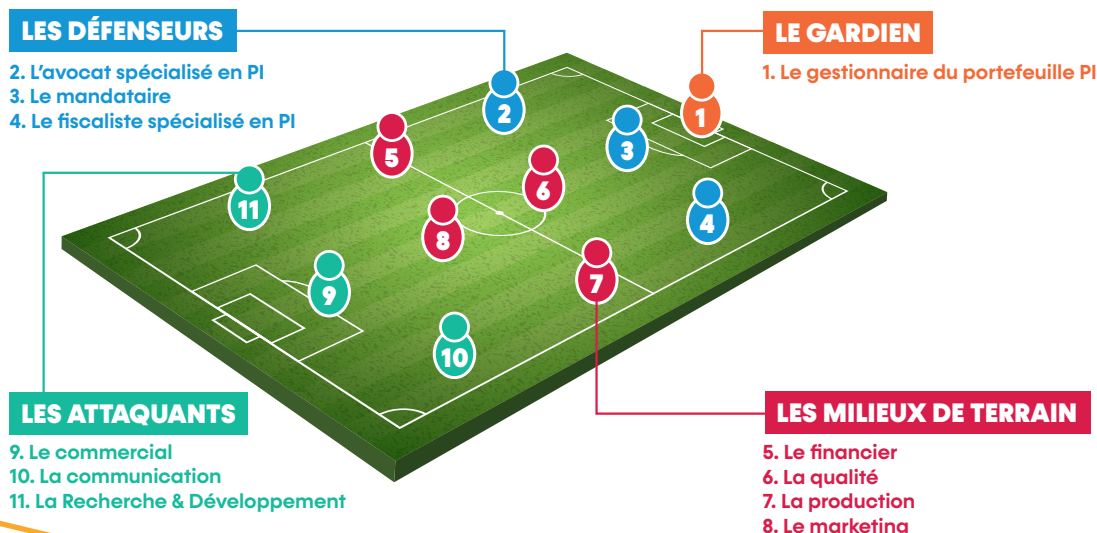
FICHE EXPRESS PROPRIETE INTELLECTUELLE

Concrètement, cette transversalité « organisationnelle » peut se traduire de la manière suivante :

- **Le pilotage/financier** : définit la stratégie de PI et ses objectifs en ce compris le budget alloué spécifiquement à la PI en fonction des actions à mettre en place, soit en interne, soit en sous-traitance, et ce, en cohérence avec la stratégie globale de l'entreprise (ou à tout le moins ses priorités notamment à l'export)
- **Le juridique** : il suit les procédures légales en lien avec la PI telles que la rédaction, la vérification et l'adaptation de clauses de PI dans les documents contractuels qu'il transmet notamment au commercial en insistant sur l'importance du respect des droits de PI par chacune des parties sous peine de poursuites judiciaires, la gestion de potentielles actions en contrefaçon relevées par le commercial ou d'éventuels litiges résultant des dépôts, etc.
- **Le RH** : en concertation avec le pilotage et le juridique, il prévoit une clause de PI dans les contrats des employés pour préserver le savoir-faire et le droit d'auteur, il sensibilise le personnel récemment engagé ou sur le départ aux enjeux de la PI et ce à quoi il doit faire attention pour ne pas divulguer des informations confidentielles et donc enfreindre leurs obligations contractuelles.
- **La communication** : elle met en valeur les actifs de PI détenus par l'entreprise comme par exemple l'obtention d'un brevet à l'international ainsi que ses « victoires » comme par exemple le gain d'un litige afin de maintenir et/ou d'améliorer la notoriété de l'entreprise et/ou de jouer sur l'intimidation ou sur la dissuasion dans le cas du développement par le pilotage d'une stratégie dite « défensive ».
- **Le marketing** : il utilise les droits de PI et le savoir-faire de l'entreprise pour façonner l'image de marque et le positionnement des produits, technologies et services de l'entreprise sur les marchés visés comme des références dans leur domaine, en concertation avec la communication qui rend les actifs de PI visibles.
- **Le commercial** : il surveille les contrefaçons aperçues lors de visites (clients, salons, foires, etc.), transmet au juridique des informations concernant des contrefaçons observées. Il alimente la R&D d'informations sur les produits concurrents.
- **La R&D** : elle crée et développe des innovations pouvant éventuellement donner lieu à l'obtention d'un droit de PI et/ou à un savoir-faire valorisable fiscalement ou contractuellement, une fois la négociation faite par le commercial.
- **La production** : de concert avec la qualité, elle s'assure que les produits et les procédés de fabrication soient conformes, non seulement aux normes de mise sur le marché, mais également avec le contenu des droits de PI de l'entreprise et/ou avec le savoir-faire maintenu secret.
- **La qualité** : en concertation avec le « référent PI », elle veille à ce que le savoir-faire et les actifs de PI enregistrés ou déposés soient identifiés, structurés et formalisés au sein des différents processus de l'entreprise (garant de la transversalité de la PI), autrement dit, que la PI soit intégrée dans l'ensemble des processus et procédures « Qualité » de l'entreprise.
- **Le gestionnaire du portefeuille PI** : il gère administrativement les droits de PI tels que le suivi des procédures, les réponses aux courriers officiels ou encore le paiement des annuités...Toutefois, son champ d'intervention peut, à la demande du pilotage, être étendu pour endosser le rôle de « référent PI » en prenant également en charge l'ensemble des actions d'ordre opérationnel liées à la gestion de la PI en interne et à l'externe.

Le management de la PI au niveau opérationnel

La performance d'une entreprise peut dépendre de sa capacité à créer de la cohésion au sein de son personnel, notamment, en réfléchissant à la manière dont les employés peuvent travailler ensemble, à l'instar d'une équipe de foot.



FICHE EXPRESS PROPRIETE INTELLECTUELLE

En effet, l'entreprise qui possède les meilleurs « ballons » du monde, les instruments de PI, ne remporte pas pour autant la partie. Il lui faut également :

- **Un entraîneur** pour définir la tactique de jeu, si possible à la fois défensive et offensive¹, pour bloquer la concurrence
- **Une équipe de joueurs**, réservistes y compris, capables de marquer des « goals » pour faire gagner à l'entreprise des parts de marchés et défendre les siens...

Parmi, les joueurs figurent :

- **Le gardien**, dernier rempart contre la concurrence, il gère le portefeuille des actifs de PI en concertation avec la direction
- **Le capitaine d'équipe**, courroie de transmission, il transmet notamment les consignes tactiques de la direction au personnel
- **Les attaquants**, en première ligne, ils se déploient pour exploiter et valoriser les actifs de PI, les « ballons », détenus par l'entreprise avec l'objectif de marquer des points
- **Les milieux de terrain**, polyvalents, ils interviennent uniquement en support au niveau budgétaire, image de marque, certification...aux attaquants et aux défenseurs
- **Les défenseurs**, ressources externes à l'équipe, ils interviennent pour empêcher la progression des adversaires afin d'éviter dans le mesure du possible « l'encassement » de « ballons litigieux » et de contribuer au renforcement de la valeur des actifs de l'entreprise².

⚠ Il est à noter que la contribution de tous au sein de l'entreprise, quelle que soit sa taille, peut consister en la réalisation de mesures simples et peu coûteuses telles que l'identification des documents estimés à haute valeur ajoutée, estampillés « confidentiel », et sauvegardés sur un « drive », contribuant ainsi à sécuriser le capital de l'entreprise, dont son savoir-faire.

Le référent PI, un capitaine d'équipe

Quelle que soit la taille ou le stade de vie de l'entreprise, il est recommandé de désigner une personne, sorte de « référent PI », au management de la PI moyennant une affectation raisonnable de son temps de travail adaptée aux besoins et à la réalité de la TPE ou PME.

Un peu à la manière d'un coordinateur qualité³, le « référent PI » occupe une fonction de coordination dont le but est d'utiliser la PI comme un outil de dialogue. Il doit donc avoir une vue sur l'ensemble des processus qui organisent la société. Multi-casquettes, il peut être à la fois un gestionnaire du portefeuille PI, un ingénieur brevet, un conseiller en PI, etc. **Dans le cas d'une très petite entreprise (TPE), il reviendra au dirigeant d'occuper cette fonction.**

Dans le cas d'une entreprise d'une certaine taille, le référent PI doit impérativement pouvoir s'appuyer sur des « relais » notamment pour procéder au relevé des actifs PI identifiés et présents dans chaque processus organisationnel de l'entreprise. C'est au travers des interactions entre le référent PI et les différents profils impliqués dans la gestion, le maintien et la valorisation des actifs PI relevés que le recensement se construit et est actualisé à l'aide d'un outil, un tableau sous la forme d'un fichier Excel par exemple. Idéalement, la fréquence d'actualisation et l'évolution de son contenu doivent être fixées dans une procédure à l'instar de ce qui se pratique dans le cadre d'une démarche qualité car c'est ce qui constitue, en définitive, les ressources « immatérielles » de l'entreprise valorisable ou son capital.

Ses missions sont principalement :

- **L'identification des actifs de PI** susceptibles d'être exploités et leur structuration en fonction des objectifs de PI prioritaires et ce avec l'aide des collaborateurs et/ou collègues
- **La mise en œuvre du plan d'actions de PI** comprenant les instruments de PI préalablement identifiés
- **L'aide à la prise de décisions en matière de PI** en phase avec la stratégie globale de l'entreprise, en soutien à l'équipe dirigeante
- **Le suivi et l'évaluation de l'impact des activités de PI** ainsi que des prestations externalisées afin que celles-ci soient également en phase avec les décisions PI prises au sein de l'entreprise.

¹ La **stratégie offensive** consiste à occuper le terrain et obtenir un avantage concurrentiel via la protection et l'acquisition d'un portefeuille d'instruments de PI. La **défensive** s'attache davantage à réduire les risques d'utilisation des créations et des innovations propres à l'entreprise via l'exercice de collecte de preuves de paternité et d'actes de contrefaçon de concurrents et/ou encore via la détention de certains instruments de PI. Enfin, **les deux** peuvent coexister soit simultanément, soit en alternance en fonction des objectifs visés sur les territoires concernés.

² En dehors de l'entreprise, les profils associés à la défense des intérêts de l'entreprise se définissent globalement de la manière suivante :

- **L'avocat ou le juriste spécialisé en PI** : il représente l'entreprise essentiellement lors d'un litige impliquant des actifs de PI comme par exemple des procès pour contrefaçon ou vol de la PI y compris du savoir-faire suite à une fuite par un tiers ou encore pour le non-respect des clauses contractuelles, etc.
- **Le mandataire** : il agit au nom du mandant auprès des tiers et des administrations de propriété intellectuelle dans le cadre de dépôts et d'enregistrements de droits de PI. Généralement, il est spécialisé en brevet et/ou en marque et/ou en dessin et modèle, et possède un agrément auprès des offices nationaux ou supranationaux.
- **Le fiscaliste spécialisé en PI** : il recherche les sources de revenus dont l'entreprise peut bénéficier suite aux régimes fiscaux favorables à l'égard des actifs de PI présents sur les résultats d'inventions ou de créations produites et cédées au sein de l'entreprise.

³ La **démarche qualité évoquée est la norme ISO 9001** dont les principes reposent principalement sur une forte orientation client, un engagement de la direction et une approche par processus dans une logique d'amélioration continue : www.iso.org/fr/iso-9001-quality-management.html

FICHE EXPRESS PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le caractère transversal de la PI demande de la part du référent PI :

- **D'avoir une approche tripartite**, à la fois « technique ou scientifique », « business » et « juridique », dans les échanges avec ses interlocuteurs, dont les points de vue et les intérêts sur la PI sont en général divergents et partiels⁴
- **D'être un bon communicant** capable de faire circuler l'information à la fois stratégique, opérationnelle et organisationnelle au sein de l'entreprise.

⚠ A propos de communication interne, l'efficacité des actions menées par le référent PI peut être mesurée objectivement via sa capacité à établir une concertation entre plusieurs fonctions ou départements, tels que la R&D et le marketing, lors de choix à opérer, par exemple, dans le cadre de dépôts de demandes de brevet, de marques et dessins et modèles sur un même produit. C'est indéniablement un plus pour la mise en œuvre d'une stratégie de protection basée sur le cumul des instruments de PI⁵.

COMMENT EXPLOITER AU MIEUX LA MANAGEMENT DE LA PI ?

Pour une exploitation optimale et durable de la PI, il est indiqué que le pilotage définisse une stratégie de PI et ses objectifs prioritaires en regard avec le BMC, à partir de laquelle des décisions concernant la gestion de la PI et de ses actifs seront mises en application par les collaborateurs.



Au niveau organisationnel et opérationnel, cela suppose principalement :

- **L'approbation d'une politique d'enregistrements et de dépôts** des actifs de PI déclinée en plan d'actions permettant leur protection et dans la foulée leur valorisation.
- **L'attribution d'un budget** alloué à la gestion de la PI en interne et en externe pour permettre financièrement la mise en œuvre du plan.
- **L'évaluation de son impact** en termes de réalisations et de résultats par le référent PI pour aider le pilotage à maintenir, ajuster ou modifier les décisions.

Un budget PI

En tant que projet d'entreprise, la PI doit être perçue comme un investissement sur du moyen ou du long terme. Aussi, il est vivement recommandé de prévoir et, dans la mesure du possible, d'allouer, des moyens financiers en plus des ressources humaines en interne.

La PI doit dès lors faire l'objet d'un budget à réviser annuellement sur base de son coût global qui peut comprendre :

- **Les accès à des bases de données et des plateformes** payantes dédiées à l'exploitation de titres de PI, comme par exemple « Questel », « Clarivate Analytics », « CAS STNEXT », etc.
- **Les procédures** de dépôt, de maintien ou de renouvellement de droits de PI
- **Les éventuelles oppositions et litiges** pour contrefaçon notamment
- **La sous-traitance** pour la gestion des actifs de PI (mandataire, juriste ou avocat, fiscaliste, etc.)
- **Les ressources internes mobilisées, en temps/homme, pour :**
 - **La collecte, l'analyse et la diffusion des informations** extraites des publications de titres de PI dans une logique de veille technologique ou produit ou encore de surveillance marché ou concurrentielle⁶
 - **La gestion des instruments de PI à protéger** : préparation du dépôt, suivi administratif, état du portefeuille PI recensé, etc.
 - **Le suivi de la sous-traitance éventuelle** : appel d'offre, préparation de réunions de suivi, de reporting et de revue du portefeuille PI, etc.
 - **La formation du personnel impliqué par la PI** : par exemple, la sensibilisation du commercial à la détection de la contrefaçon
 - Etc.

Une évaluation d'impact PI

En parallèle à l'établissement du budget, la mesure de l'efficacité des activités liées à la PI permet de mieux connaître et donc d'évaluer leur impact sur la stratégie globale de l'entreprise.

⁴ Traditionnellement, la PI est rattachée aux fonctions uniquement juridiques ou exclusivement techniques de sorte que l'on ne l'associe pas nécessairement aux objectifs « marchés » et notamment au « time to market ».

⁵ Dans le cas d'un grand groupe, cette mesure de l'efficacité du rôle du référent se situerait au niveau du fonctionnement d'une politique PI homogène et centralisée par rapport à ses filiales qui resteraient impliquées au niveau opérationnel PI.

⁶ Il est à noter qu'une partie de ce coût peut avoir déjà été « dépensée », mais de manière non structurée et pas toujours efficacement, à cause notamment de la redondance d'une « approche individuelle ». Par exemple, il est possible que plusieurs employés utilisent, de façon non concertée, un outil de recherche d'information PI de libre accès tel que Espacenet, TMView ou encore DesignView pour vérifier l'existence d'une technologie, la disponibilité d'une marque ou encore d'un dessin et modèle sans que ce genre de pratiques ne fasse l'objet d'une procédure formalisée en interne sous la forme notamment d'une « veille ».

FICHE EXPRESS PROPRIETE INTELLECTUELLE

Aussi, dans le cadre de ses attributions le « référent PI » peut prévoir des indicateurs de :

- **Réalisation** qui mesure le degré de pratique de la PI dans la culture d'entreprise. A titre d'exemples, les indicateurs peuvent être :
 - Le nombre d'actions de PI réalisées suite à la mise en œuvre du plan annuel
 - Le nombre d'heures passées aux activités de PI
 - Le nombre de réunions de coordination PI planifiées et tenues
 - Le nombre de points PI traités lors de réunions de services et de comités de direction
 - Etc.
- **Résultat** qui mesure le retour sur Investissement (ROI) en termes de coûts énoncés dans le budget. A titre indicatif, les indicateurs peuvent être :
 - La notoriété et le volume de produits vendus protégés par un ou des droit(s) de PI
 - Le nombre et le type de contrat de collaboration obtenus grâce à un droit de PI
 - Le nombre et le type de contrats de cession et/ou de licences négociées
 - Le nombre et le montant des primes octroyées grâce à la fiscalité sur les droits de PI
 - Etc.

⚠ Pour identifier des indicateurs de réalisations et de résultats générés par la bonne gouvernance de la PI de l'entreprise et planifier un budget, l'usage d'outils est particulièrement recommandé, tels que :

- **Le BMC appliqué à la PI** : outil de visualisation permettant d'identifier les ressources clés liées à la PI ainsi que de planifier des actions et un budget adapté moyennant une révision régulière en fonction de l'évolution du plan d'affaires.
- **Le tableau de recensement des actifs de PI** détenus ou codétenus par l'entreprise : outil de gestion permettant de vérifier la complémentarité des instruments de PI, leur adéquation avec les marchés visés et leur maintien ou renouvellement.

Sources et liens utiles

Généralités sur la PI :

- Site de l'Organisation Mondiale de la PI (OMPI) : www.wipo.int/about-ip/fr/
- Site du SPF Economie : <https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle>
- Site de l'European IP Helpdesk de la Commission européenne : https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en
- Site de Sowalfin Innovation : www.sowalfin.be/pratiquer-la-propriete-intellectuelle

Ressources sur le management de la PI :

- Site de l'Institut français de la PI (INPI) : <https://www.inpi.fr/le-management-de-la-pi>

Business Model Canevas (BMC) :

- Site de « Strategyzer » : www.strategyzer.com/canvas
- Site de Sowalfin innovation où est téléchargeable un BMC appliqué à la Propriété Intellectuelle : www.sowalfin.be/le-business-model-canevas-applique-a-la-propriete-intellectuelle

Infos

Contact

L'Helpdesk PI de la BU Accompagnement et Sensibilisation de Wallonie Entreprendre a pour objectif de sensibiliser les entrepreneurs aux enjeux de la propriété intellectuelle (PI). Il propose des informations et des conseils via des rendez-vous personnalisés et confidentiels.

Wallonie Entreprendre : www.wallonie-entreprendre.be/fr/accompagnement/la-propriete-intellectuelle

Contact : innovation@wallonie-entreprendre.be

Avis de non responsabilité

Cette fiche d'information est fournie à titre indicatif par la SA Wallonie Entreprendre. Celle-ci ne pourra en aucune manière être tenue pour responsable des éventuelles imprécisions ou erreurs, ou être engagée par les renseignements fournis.

Conditions d'utilisation

L'ensemble des informations reprises dans cette fiche est et reste la propriété exclusive de la SA Wallonie Entreprendre. Les textes font l'objet d'une protection par le droit d'auteur. Une utilisation des contenus à des fins commerciales est strictement interdite.

Avec la participation de l'Europe
et du réseau Entreprise Europe Network (EEN)