

La protection renforcée par le cumul des instruments de PI

FICHE EXPRESS PROPRIETE INTELLECTUELLE

Une question d'usage complémentaire des différents instruments de PI au service de la stratégie d'entreprise

POURQUOI UNE POLITIQUE DE CUMUL ?

Selon les résultats d'une analyse comparative des performances des PME belges ayant des droits de PI avec celles qui n'en ont pas¹ : Les entreprises ressentent des effets positifs plus importants quand elles combinent différentes formes de Droits de Propriété intellectuelle (DPI), car elles renforcent leur positionnement concurrentiel. C'est la combinaison des droits de brevet et de marque qui semble être la plus bénéfique pour la croissance, supérieure de 4%, en valeur absolue.

Plus précisément, la combinaison de plusieurs « régimes » de protection de la Propriété Intellectuelle (PI) via des dépôts ou enregistrements cumulés sur un même produit, technologie ou service augmente les chances de :

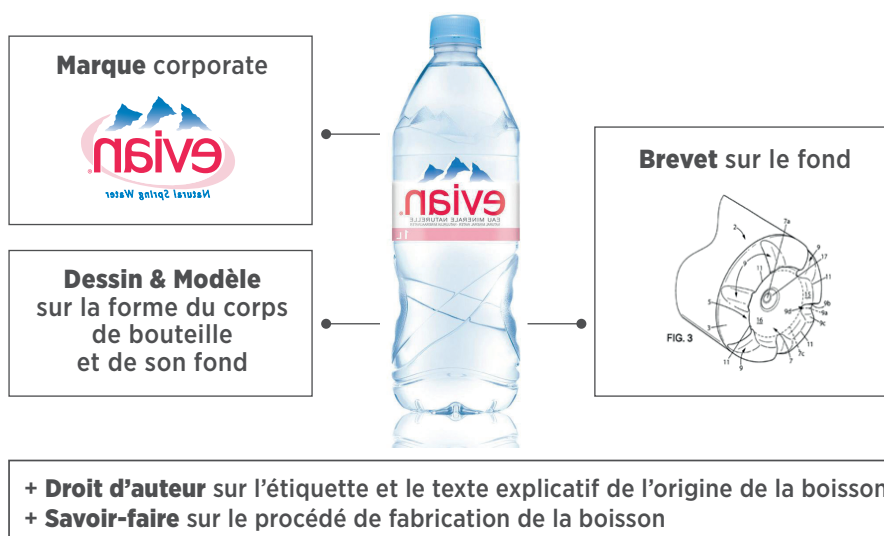
- **Les commercialiser** tout en réduisant les risques de contrefaçon ou d'en être accusé de manière à maintenir un équilibre budgétaire et être rentable
- **Reste compétitif sur ses marchés et/ou de le devenir sur de nouveaux** ce qui suppose notamment de rester et/ou de devenir également un « référent » dans son domaine par rapport à la concurrence, en d'autres termes de soigner sa notoriété d'entreprise innovante

En somme, la politique de cumul des différents instruments ou formes de PI permet à l'entreprise de monter sur un marché plus sereinement.

COMMENT ENVISAGER LE CUMUL DES FORMES DE PI ?

L'entreprise doit d'abord réfléchir à la manière dont elle peut tirer profit des atouts et des bénéfices de chaque instrument de PI au regard :

- **Des caractéristiques** de ses produits, technologies ou services à protéger et, in fine, à valoriser. Pour ce faire, il faut « décortiquer » le produit ou la technologie, en ce y compris l'offre de services associée, afin d'identifier les instruments de PI qui vont pouvoir agir sur chacune de ses parties constitutives, un peu à la manière du « retro-engineering » pratiqué par la concurrence quand elle veut savoir ce qu'un produit ou une technologie comprend pour le copier ou le détourner comme le montre l'exemple simplifié de la bouteille d'eau minérale ci-dessous.



¹ IDEA CONSULT et KU LEUVEN, « Analyse économétrique de l'utilisation des systèmes de protection de la propriété intellectuelle en Belgique », Ed. SPF Economie et Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI), Bruxelles, décembre, 2021 : <https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/innovation-et-propriete/analyse-econometrique-de>

FICHE EXPRESS PROPRIETE INTELLECTUELLE

- **De son secteur d'activité et/ou de son domaine d'expertise.** Par exemple, l'utilité d'un brevet sera fondamentale dans le secteur des biotechs où la durée de vie d'un produit depuis sa conception jusqu' à sa mise sur le marché est relativement longue et complexe, ce qui n'est pas forcément le cas pour le numérique qui comprend de nombreux développements de logiciels successifs dont la durée est trop courte pour envisager un brevet.

Compte tenu de la diversité des caractéristiques que peut comprendre un portefeuille de produits, technologies ou services d'une entreprise², la stratégie de protection conférée par les dépôts, doit, tel un code secret, reposer sur un jeu de combinaisons des instruments de PI.

Les différentes combinaisons envisageables sont :

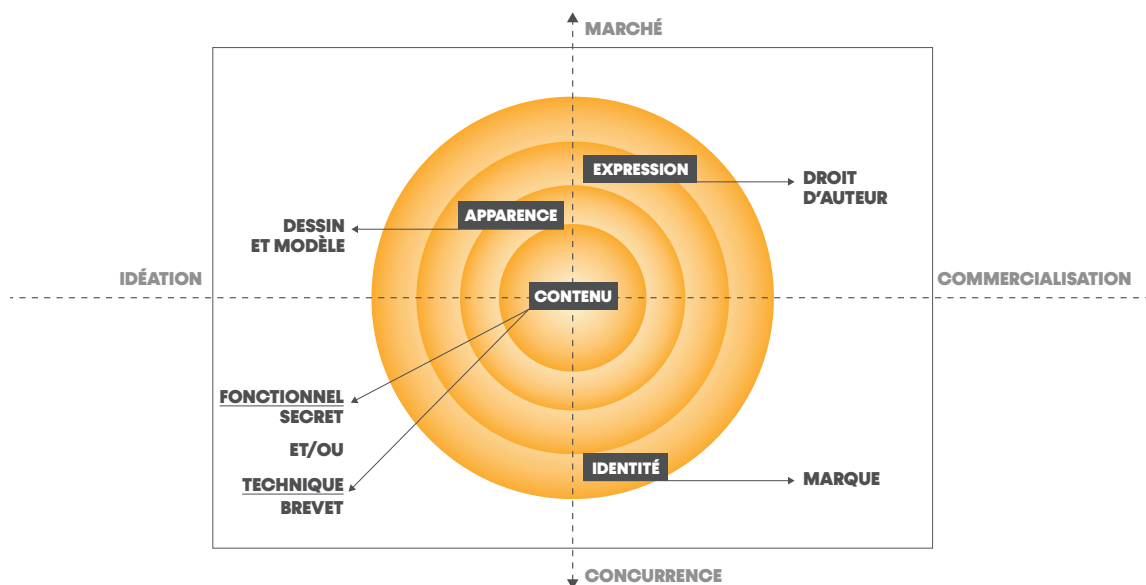
- **Fonctionnelles**, ce qui nécessite de la part du management une connaissance avisée des fonctions (rôle) assignées à chaque instrument PI, et pour quels objectifs de PI d'entreprise
- **Temporelles**, ce qui nécessite de la part du management d'avoir certaines connaissances des procédures de dépôts et/ou enregistrements de chaque instrument de PI ainsi que des limites ou contraintes imposées par celles-ci, dont la temporalité
- **Complémentaires**, ce qui nécessite de la part du management une vue transversale de la pratique de la PI, dont les instruments sont devenus des ressources clés du Business Plan.

1. La fonctionnalité

Au sein de toute création ou invention matérialisée, chaque instrument de PI identifié remplit un rôle propre et unique qui peut se résumer comme suit :

- **Le savoir-faire** maintenu secret pour le « contenu fonctionnel », d'une création ou d'une innovation dans le sens d'utile pour les affaires de l'entreprise
- **Le brevet** pour le « contenu technique rendu public » d'une innovation dans le sens de nouveau et inventif pour le produit ou la technologie à commercialiser
- **Le dessin & modèle** pour « l'apparence », communément nommé le design, d'une création ou d'une innovation technologique rendue esthétique pour sa commercialisation
- **Le droit d'auteur** pour « l'expression » d'une création originale ou d'une innovation rendue visible
- **La marque** pour « l'identité » de la création ou de l'innovation rendue notoire auprès du consommateur avec le concours de l'offre de services associée.

La force et la portée de chacun de ces instruments de PI est amplifiée s'ils sont identifiés et cumulés selon un ordre établi par les caractéristiques de la création ou de l'innovation à protéger, un peu à la manière d'un atome : Au cœur du noyau³, se trouve le secret, qui peut fournir une protection raisonnable contre la copie et/ou le brevet dont la protection confère un monopole d'exploitation. Ensuite, et le cas échéant, le design se charge d'envelopper le noyau d'une couche d'ergonomie pour l'utilisateur final et/ou de protection renforcée contre l'imitation. Quant au droit d'auteur, il prend le relais pour expliquer, sous la forme d'un texte, d'un logo, d'une photo ou d'autres moyens d'expression, le contenu technique rendu public par le brevet et son apparence conférée par le design. Enfin, et presque en parallèle, la marque s'occupe de l'habillage commercial de l'ensemble lors de sa mise sur le marché.



Gestion fonctionnelle des enregistrements ou dépôts des différents instruments PI cumulés

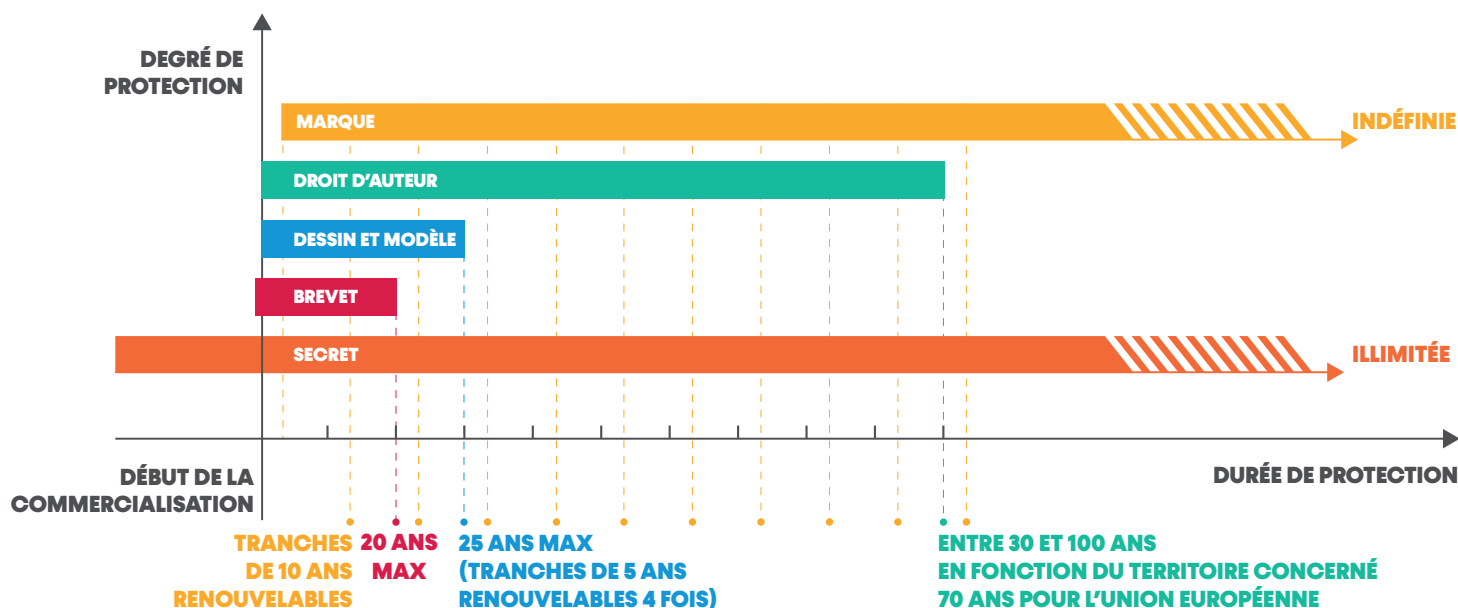
² Il est à noter que, outre ses produits, technologies et services, le branding de l'entreprise peut également être identifié comme une marque à prendre en compte dans la politique d'enregistrements.

³ Le « cœur du noyau » correspond à ce qui est entendu par la « proposition de valeur » au niveau du Business plan ou BMC, la promesse à l'égard du public cible, l'élément différenciant de la concurrence ou encore le projet d'innovation non encore rencontré.

FICHE EXPRESS PROPRIETE INTELLECTUELLE

2. La temporalité

A l'exception du savoir-faire maintenu secret, qui est illimité et présent, par définition, au sein de l'entreprise, la durée de vie d'un instrument de PI et l'avantage concurrentiel conféré par sa protection sont variables⁴. Cela suppose de réfléchir également à un ordre de priorité dans les enregistrements ou dépôts, non seulement d'un point de vue fonctionnel mais également temporel : tout d'abord, à la genèse de tout projet, il convient de choisir entre le secret et/ou le brevet. Dans le cas où le brevet serait impliqué dans la stratégie de dépôts des instruments de PI, il devra alors être utilisé avant le début de la commercialisation d'un produit ou d'une technologie. Ensuite, dès le début de la commercialisation, interviendront le dessin et modèle ainsi que le droit d'auteur. Enfin, très peu de temps après, il sera indiqué de mettre en avant la marque, moyen de protection « indéfini », pour une publicité ciblée d'éventuels services associés.



Gestion temporelle des enregistrements ou dépôts des différents instruments PI cumulés

Ainsi, pour prolonger « l'exclusivité » d'un produit ou d'une technologie, la marque peut être particulièrement efficace si le dépôt d'un brevet a retardé l'arrivée de produits ou technologies comparables sur le marché, laissant ainsi le temps au produit ou à la technologie de s'imposer comme une référence, et à la marque d'acquérir une certaine notoriété. Ainsi, une fois le brevet déchu, les concurrents pourront, certes, utiliser le produit ou la technologie, mais pas la marque que les acheteurs ou consommateurs auront entre temps associée à cette technologie. C'est le cas de l'aspirine qui dans certains pays existe encore comme une marque enregistrée alors que le brevet est tombé depuis longtemps dans le domaine public. En définitive, pour prolonger son avantage concurrentiel, l'entreprise peut utiliser la notoriété de la marque comme arme de protection qui prend ainsi le relais du brevet expiré.

⁴ Outre le fait que la durée de vie soit différente d'un droit de PI à l'autre, elle varie également en fonction de la procédure en vigueur sur le territoire où doit se faire le dépôt ou l'enregistrement. Par exemple, le droit d'auteur a une durée de vie de 25, 50, 70 ou plus (jusqu'à une centaine d'années) à compter du décès de l'auteur ou de la publication de la création. En Europe, la durée de vie d'application est de 70 ans pour le droit d'auteur, de 20 ans max. pour le brevet, de 5 ans renouvelables 4 fois max. pour le dessin et modèle et de 10 ans max. renouvelables indéfiniment pour la marque.

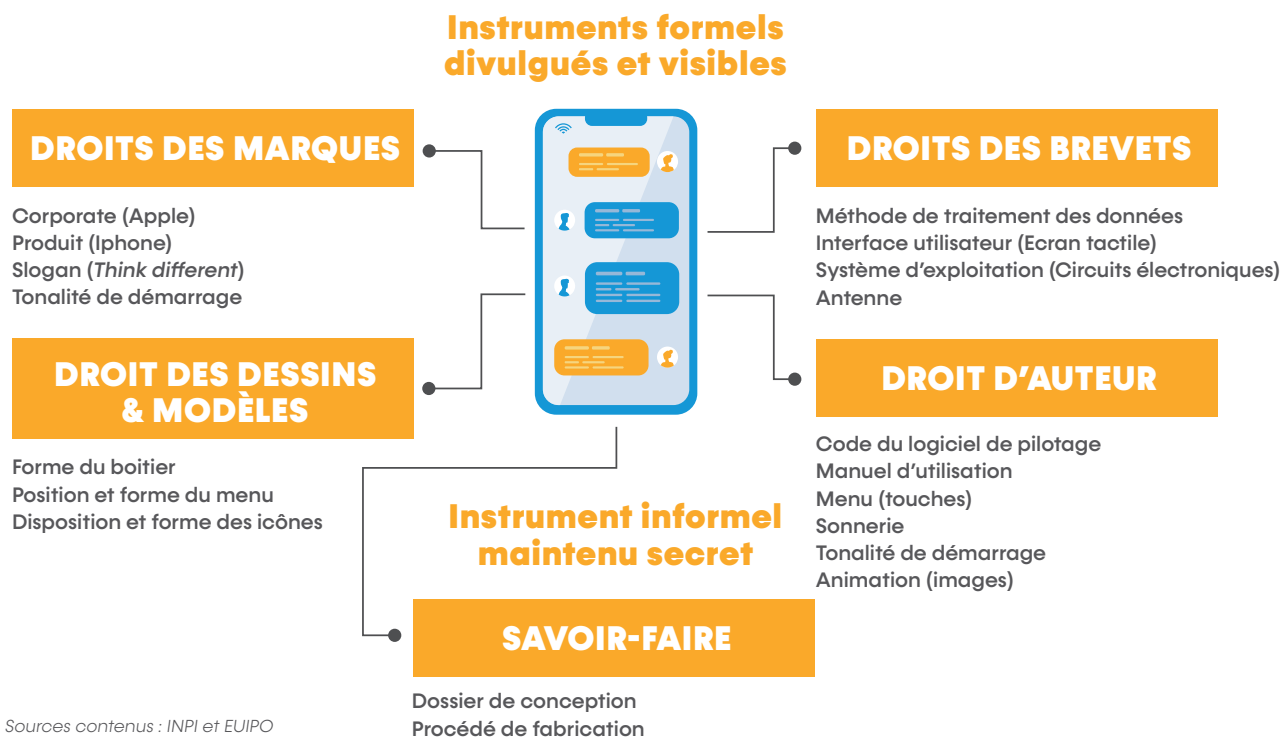
FICHE EXPRESS PROPRIETE INTELLECTUELLE

3. La complémentarité

Comme déjà évoqué, les combinaisons de différents régimes de protection peuvent être diverses et variées. Toutefois, en fonction du contexte d'entreprise, le renforcement de la protection d'un seul et même produit ou technologie, et donc de sa valeur, peut reposer sur l'association de plusieurs instruments soit :

- **De même nature** comme par exemple la présence de plusieurs brevets et/ou de plusieurs dessin et modèle⁵. Dans ce cas, l'entreprise peut jouer sur la succession de dépôts de brevets, l'un remplaçant l'autre à son échéance, portant sur les perfectionnements de la technologie concernée. Cette pratique permet d'empêcher la concurrence de copier le produit et, par là même, de maintenir son aspect innovant le plus longtemps possible. Elle concerne également des projets d'innovation à haut potentiel technologique, qui peuvent valoriser leur portefeuille sous la forme d'un contrat de transfert de technologie, de co-développement ou encore de licence avec un industriel capable de produire la technologie « multi-brevetée ».
- **De natures différentes** dont l'association peut cumuler les 4 principaux instruments, à savoir le brevet, la marque, le dessin et modèle, et le droit d'auteur, en plus du savoir-faire maintenu secret tels que le montre le cas précédent de l'eau minérale ou encore celui de « l'iPhone » ci-après qui explique également la stratégie du cumul d'instruments de PI d'abord similaires, et ensuite, complémentaires dans leur fonctionnalité et temporalité.

L'iPhone, un exemple complet du cumul : Dans un premier temps, l'entreprise verrouille les technologies présentes dans le produit au travers du dépôt de plusieurs brevets, sur certains aspects pouvant être rendus publics sans crainte, et de la formalisation de son savoir-faire, qu'elle sécurise en le gardant secret, sur d'autres jugés sensibles. Dans la foulée, elle agrémente les technologies, ainsi verrouillées, de fonctionnalités orientées « utilisateur » en se servant du droit d'auteur pour les protéger et les valoriser au niveau fiscal et communicationnel. Enfin, en parallèle, elle développe sa stratégie marketing en procédant à l'enregistrement du nom de produit comme marque et de son apparence esthétique, la forme, comme dessin et modèle.



⚠ Il est à noter que **la combinaison du brevet, du dessin & modèle et de la marque** sera plus souvent utilisée par les entreprises dites technologiques pour renforcer la protection d'un droit de PI grâce à un autre ou encore pour prolonger l'exclusivité d'un produit ou d'une technologie comme déjà évoqué. Par contre, **l'association du droit d'auteur avec la marque** sera davantage pratiquée par les industries dites créatives, où le numérique occupe une place prépondérante, pour dissuader la concurrence de tout acte de piraterie via notamment la visibilité, la notoriété et la communication.

➔ **Dans le premier cas de figure**, le budget à prévoir risque d'être relativement important pour une protection moyennement courte mais forte alors que **dans le deuxième cas de figure**, c'est le contraire. Le budget à prévoir sera faible à modéré pour une protection relativement longue mais plus faible.

⁵ Cette démarche est valable essentiellement pour le brevet et le dessin et modèle à cause de leur durée de vie relativement limitée au regard du droit d'auteur, de la marque ou encore du secret d'affaires.

FICHE EXPRESS PROPRIETE INTELLECTUELLE

COMMENT EXPLOITER AU MIEUX LE CUMUL ?

Pour une exploitation optimale de la politique du cumul des différents instruments de PI sur un produit, technologie ou service, l'entreprise doit également définir une politique territoriale et un budget associé en regard de ce que dicte son business plan.

C'est la somme de ces politiques, le cumul, le territoire et le budget, qui va orienter le choix de l'entreprise sur les instruments de PI à utiliser sur les marchés visés par rapport au positionnement concurrentiel.

Pour construire une politique territoriale et budgétaire des dépôts et/ou d'enregistrements qui soit efficace et rentable, l'entreprise doit :

➔ Définir Les territoires de protection des « instruments de PI cumulés » en tenant compte de/du :

- Sa stratégie commerciale définissant les marchés actuels et futurs
- Sa capacité à détecter les potentielles contrefaçons via l'affectation de ressources en interne et/ou la mobilisation de réseaux de partenaires ou de sous-traitants
- L'implantation géographique de ses principaux concurrents afin de les « gêner » et/ou de les « intimider » dans la mesure du possible
- Respect ou non des droits de propriété intellectuelle (DPI) via les tribunaux

➔ Effectuer une projection budgétaire des coûts liés à :

- La rédaction de la demande de dépôts et/ou d'enregistrements de chaque instrument de PI compris dans la politique du cumul
- Les taxes liées à la procédure de dépôts et/ou d'enregistrements de l'instrument de PI appliquées à chaque pays choisi par l'entreprise⁶, à savoir :
 - Les frais de procédure (dépôt, extension territoriale, examen, obtention, etc.)
 - Les frais de maintien ou de renouvellement (annuités)
- Les frais de suivi (réponses aux actions officielles et de représentation devant les Offices de propriété intellectuelle)
- Les frais de litiges éventuels pour défendre ses droits en cas de contrefaçon.

La projection budgétaire doit être planifiée à court, moyen et long terme afin de tenir compte de l'évolution temporelle des coûts des instruments de PI. Dans le cas du brevet, par exemple, les annuités augmentent sensiblement au fil des années, surtout au bout de la 10^{ème} année.

Sources et liens utiles

Généralités sur la PI :

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

Ressources sur l'usage des Droits de PI par les PME et la stratégie du cumul des instruments de PI :

- IDEA CONSULT et KU LEUVEN, « Analyse économétrique de l'utilisation des systèmes de protection de la propriété intellectuelle en Belgique », Edit. SPF Economie et Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI), Bruxelles, décembre, 2021 : <https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/innovation-et-propriete/analyse-econometrique-de>
- EUIPO & EPO, « High-growth firms and intellectual property rights, IPR profile of high-potential SMEs in Europe », Alicante & Munich, May 2019 : https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/web/observatory/ip-contribution#ip-contribution_1
- EUIPO, « Les droits de propriété intellectuelle et les performances des entreprises en Europe: une analyse économique », Alicante, février, 2021 : https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/web/observatory/ip-contribution#ip-contribution_feb-2021
- Pascal Corbel, « Mieux protéger la propriété intellectuelle en combinant les droits » : https://www.youtube.com/watch?v=_LMTczWchzM

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

⁶ Les taxes varient suivant l'instrument de PI concerné et le territoire de dépôt et/ou d'enregistrement visé.



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.