

# La construction d'une stratégie de protection par le brevet vs secret<sup>1</sup>

## FICHE EXPRESS PROPRIETE INTELLECTUELLE

**Le dépôt de brevets comme ressource-clé, une question de stratégie d'entreprise sur les marchés visés**

### POURQUOI UNE STRATEGIE DE PROTECTION ?

L'entreprise a besoin de développer et/ou de maintenir ses marchés existants ou encore d'en pénétrer de nouveaux.

Pour y arriver, elle peut utiliser le brevet qui devient un instrument de positionnement par rapport à la concurrence tout en jouissant d'une protection.

Pour ce faire, le dépôt de demandes de brevets doit s'inscrire dans une démarche stratégique qui se calque au plan d'affaires si l'entreprise ou l'entrepreneur souhaite augmenter ses chances :

- **D'obtenir ou de maintenir une avance technologique** sur les marchés visés
- **De commercialiser les nouveaux développements** tout en réduisant, autant que possible, les risques de contrefaçon ou d'en être accusé.

### COMMENT ENVISAGER CETTE STRATEGIE ?

**Pour le développement de cette stratégie de dépôts de brevets, l'entreprise doit d'abord savoir de quelle manière elle souhaite protéger, et in fine, valoriser ses innovations.**

Si l'entreprise s'oriente vers le dépôt d'un brevet alors l'innovation bénéficiera d'une protection d'une durée maximale de 20 ans sur les territoires définis. En revanche, ce dépôt fera l'objet d'une divulgation sous la forme d'une publication accessible publiquement.

**⚠ Aussi, la construction d'une stratégie de protection par le brevet doit, de facto, tenir compte de sa contrepartie : le savoir-faire maintenu secret.** Ce dernier est à considérer dans l'équation, dès le début du ou des projet(s) d'innovation, pour autant qu'il soit préalablement formalisé et daté. En effet, l'entreprise ne doit pas perdre de vue que tous les projets présentant une viabilité commerciale ne sont pas ou ne peuvent pas être brevetés d'où l'importance de les traiter comme du secret d'affaires afin de préserver le plus durablement possible l'avantage concurrentiel susceptible d'en découler.

Aussi, les trois options envisageables sont :

- Le « non-brevet », via le secret ou la publication
- Le « brevet », qu'il soit facile à contourner ou non
- La « mixte », qui combine les deux, chacune des options portant sur des solutions techniques ou parties de solutions distinctes.

## 1. LE « NON BREVET »

### 1.1. Le « non-brevet » via la formalisation du savoir-faire maintenu secret

**Le but de privilégier la voie du secret** au détriment d'une demande de brevet, est notamment de rendre plus difficile, voire impossible, la compréhension d'un procédé de fabrication de l'invention notamment via le principe du « retro-engineering »<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Cette fiche doit aider l'entrepreneur à échafauder sa politique de dépôts de demandes de brevets en ayant préalablement pris le soin de définir sa stratégie de propriété Intellectuelle (PI) et ses objectifs de PI prioritaires.

<sup>2</sup> Le « **Retro-engineering** » est une pratique courante, notamment dans le domaine de l'industrie, qui consiste à étudier un objet, un produit ou une technique... pour en déterminer le fonctionnement interne et la méthode de fabrication dans le but notamment de s'en inspirer, de le modifier ou encore de le copier.

# FICHE EXPRESS PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

➔ **Cette option nécessite un budget quasiment nul, et est à la portée de tous** mais demande une certaine rigueur dans la « formalisation du savoir-faire » via un système de collecte de preuves datées en interne, tels que la consignation d'un i-DEPOT<sup>3</sup>, ainsi que la mise en œuvre d'une politique de confidentialité et de sécurité de l'information jugée sensible telles que la formalisation d'un Accord de confidentialité (NDA), la limitation de l'accès différencié aux données de la R&D en fonction des profils du personnel, le stockage dans un « drive » sécurisé, etc.

⚠ **Avant de procéder à la consignation d'un i-DEPOT, il est conseillé de structurer le contenu des documents à certifier à l'aide d'un document préparatoire à la formalisation datée du secret** à laquelle un numéro de référence interne peut être associé. Ce document ou fiche préparatoire peut, en outre, servir au mandataire chargé de la rédaction éventuelle d'un brevet.

## 1.2. Le « non-brevet » via la divulgation de l'invention au travers d'une publication

**Le but est de rendre l'invention publique** de manière à empêcher un concurrent d'obtenir ultérieurement un brevet pour la même invention, ou une autre qui lui est proche, et donc de préserver autant que possible sa liberté de l'exploiter sur les marchés visés.

Ce genre de publication, dite défensive, peut être soit :

- **« Discrète »** si l'entreprise souhaite conserver une part importante de confidentialité
- **« Connue »** notamment des clients de l'entreprise, au travers par exemple d'une newsletter qui leur est destinée, si elle souhaite soigner sa réputation de « référent technologique » dans son domaine ou son image de « société innovante »

➔ **Cette option nécessite un budget relativement faible** et peut être déductible fiscalement via le droit d'auteur. Les entreprises travaillant en étroite collaboration avec un centre de recherche ou dont le cœur de métier est essentiellement animé par les résultats de la recherche collaborative seront plus facilement enclines à publier

## **2. LE « BREVET »**

### 2.1. Le brevet facile à contourner et dont la contrefaçon est plus difficile à détecter

**Le but de ce type de dépôt est de :**

- Gêner le concurrent en retardant/décalant un peu l'arrivée sur le marché de son produit
- Bénéficier d'un rapport de l'examineur de l'Office concerné par le dépôt, qui livre une forme d'étude sur la « nouveauté » de l'invention
- Valoriser « facilement » le portefeuille de brevet(s) via la communication (grâce à la notoriété d'entreprise innovante) ou la fiscalité (grâce à l'optimisation fiscale sur le « revenu à l'innovation »<sup>4</sup>)

**Au vu de la « faible » valeur ajoutée de ce type de dépôt, l'entreprise doit limiter ses coûts en :**

- Déposant uniquement sur les marchés les plus importants
- Maintenant le brevet tant qu'il n'est pas contourné

➔ **Cette option nécessite un budget moyen** et concerne, en général, des entreprises dont la valeur ajoutée de ses activités clés ne se trouve pas nécessairement dans l'innovation technologique ou technique revendiquée dans la demande de brevet.

### 2.2. Le brevet difficile à contourner et dont la contrefaçon est plus facile à détecter

**Le but de ce type de dépôt est de :**

- Empêcher l'arrivée sur le marché d'un produit concurrent et donc sécuriser un avantage concurrentiel durable
- Renforcer la réputation d'entreprise innovante
- Valoriser et motiver le personnel de l'entreprise via notamment l'octroi de primes

**Au vu de la haute valeur ajoutée de ce type de dépôt, l'entreprise doit investir en :**

- Déposant sur ses marchés actuels et futurs ainsi que les territoires où se trouvent la concurrence
- Maintenant le brevet aussi longtemps qu'il procure un avantage concurrentiel

➔ **Cette option nécessite un budget élevé** et concerne principalement des innovations à haute valeur technologique dans des secteurs de « niche » comme par exemple celui des biotechs ou du pharma.

<sup>3</sup> L'i-DEPOT est un mode de preuve daté, légal et confidentiel de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) et reconnu sur le territoire européen. Le certificat faisant foi de l'i-Dépôt n'est, toutefois, pas un titre de Propriété Intellectuelle. Les modalités de mise en œuvre d'un i-Dépôt se trouvent au lien suivant ainsi que le NDA auquel il se rapporte : <https://www.boip.int/fr/entrepreneurs/idees>

<sup>4</sup> Le régime de la déduction pour revenus d'innovation, loi votée le 2 février 2017, permet une déduction fiscale à hauteur de 85% sur des revenus de propriété intellectuelle découlant notamment du brevet et des logiciels informatiques protégés par les droits d'auteur.

# FICHE EXPRESS PROPRIETE INTELLECTUELLE

⚠ **Outre les objectifs visés et le budget à respecter, le principe de base qui permet de départager le brevet du secret est de : « breveter tout ce qui se voit et de garder secret ce qui peut l'être ».** Dès lors que la concurrence est en mesure de décrypter l'invention en la disséquant et en analysant ses composants, mieux vaut la protéger par un brevet. Au contraire, si des années de recherche ne leur permettent pas de comprendre et d'imiter l'invention, alors il sera plus adéquat de garder le secret.

⚠ **En PI, rien n'est jamais définitif, ni figé : quelle que soit l'option prise, le dépôt ou non d'une demande de brevet est un choix d'entreprise à un moment donné « T » qui doit être revu de manière concomitante avec le Business plan.**

## COMMENT EXPLOITER AU MIEUX CETTE STRATÉGIE ?

Une fois l'option choisie, l'entreprise sera en mesure d'envisager un « retour sur l'investissement » suite à la mise en œuvre de la stratégie de dépôts de brevet.

Plus précisément, elle sera en mesure d'ajuster et/ou d'affiner :

- **Son plan financier suite à une estimation du budget de la stratégie de protection décidée pour chacune de ses innovations :** l'entreprise ne doit pas perdre de vue qu'un ou plusieurs dépôts suppose(nt) des coûts liés notamment au paiement des taxes de délivrance et de maintien des brevets mais aussi des frais liés à la gestion d'une opposition.
- ⚠ **Dans le cas d'un budget limité, il est recommandé de commencer par un dépôt d'une demande de brevet belge** car la procédure nationale est relativement « facile » et peu coûteuse. Par ailleurs, le délai dit de « priorité » de 12 mois, calculé à partir de la date de dépôt de la demande du brevet donne suffisamment de temps à l'entreprise pour trouver les fonds nécessaires pour couvrir d'éventuels frais d'extension(s) territoriale(s) de la demande<sup>5</sup>. Enfin, avec un dépôt national, une opération d'optimisation fiscale est possible via le mécanisme mis en place par le SPF Finances nommé « revenu à l'innovation » déjà évoquée.
- **Son plan d'affaires ou Business Canevas Model (BMC) suite à :**
  - **La construction progressive de la notoriété de l'entreprise** en figurant sur un maximum de brevets publiés. C'est effectivement un moyen de soigner sa réputation « d'entreprise innovante » et de servir de « signal de compétences » pour de potentiels clients qui utiliseraient notamment les bases de données de brevets
  - **La possibilité de co-dépôt des demandes de brevets avec des partenaires clés**, auprès desquels l'entreprise a acquis un capital confiance et tissé de liens cordiaux, ce qui permet de réduire les coûts, de gagner du temps et de s'ouvrir vers de nouvelles perspectives de R&D
  - **Un usage complémentaire entre la stratégie de dépôts de brevet avec celles des autres droits de PI** tels que le dessin & modèle ou encore la marque, devenus ainsi des « ressources clés valorisables » du plan d'affaires de l'entreprise.



⚠ **A l'inverse du brevet et de la marque, la stratégie de dépôt d'un dessin et modèle (D&M) est relativement simple** car elle vise essentiellement à dissuader la concurrence de copier l'aspect esthétique d'un produit comme le montre la forme extérieure de la capsule à café représentée selon différents angles de vue. Elle est donc particulièrement utile pour détecter la contrefaçon notamment à la douane qui pratique la retenue de produits potentiellement contrefaits sur base uniquement du D&M. D'ailleurs, c'est ce qui motive certaines entreprises du secteur de l'industrie comme par exemple « Dyson »<sup>6</sup> à se constituer un portefeuille de D&M déposés, essentiellement en noir et blanc<sup>7</sup>, en nombre plus important que les brevets et les marques.



<sup>5</sup> Outre la procédure nationale, il est possible d'étendre le dépôt de la demande de brevet au niveau européen et/ou au niveau mondial via le système dit « PCT », qui signifie « Traité de coopération en matière de brevets » de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

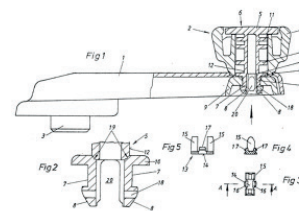
<sup>6</sup> L'exemple de « Dyson » est assez manifeste avec plus de 1.200 D&M communautaires déposés contre plus de 700 brevets européens et plus de 160 marques de l'Union Européenne. Ces chiffres sont susceptibles d'évoluer dans le temps et vérifiables via les bases de données TMdesign et TMview de l'Office européen de la PI (EUIPO) et Espacenet de l'Office européen des brevets (OEB).

<sup>7</sup> La majorité des D&M sont enregistrés en noir et blanc car lorsqu'ils le sont en noir et blanc, alors toutes les couleurs sont, par défaut, prises en compte dans la protection ce qui n'est pas le cas lorsqu'un D&M est enregistré avec une couleur déjà définie. Seule cette couleur sera alors protégée.

# FICHE EXPRESS PROPRIETE INTELLECTUELLE

⚠ Il est à noter que le droit des « dessins et modèles » est totalement dénué de toute fonctionnalité d'ordre technique ou technologique de sorte que dans le cadre de la construction d'une stratégie de dépôts, ce dernier ne peut en aucun cas être assimilé à une ou plusieurs « figure(s) explicative(s) » d'une invention se trouvant dans des publications de brevet et qui ressemble davantage à l'illustration ci-contre du brevet européen « EP0031004B1 »<sup>8</sup>.

EP0031004B1



#patentfact

At the end of opposition proceedings, a patent either remains granted, amended, or it is revoked.

<sup>8</sup> Site de la base de données de brevets de l'Office européen des brevets (OEB), Espacenet : <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/006089460/publication/EP0031004B1?q=EP0031004B1>

## Sources et liens utiles

### Généralités sur la PI :

- Site de l'Organisation Mondiale de la PI (OMPI) : [www.wipo.int/about-ip/fr/](http://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](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 : <https://www.sowalfin.be/pratiquer-la-propriete-intellectuelle>

### Généralités sur le brevet :

- Au niveau mondial, site de l'Organisation Mondiale de la PI (OMPI) : <https://www.wipo.int/pct/fr>
- Au niveau européen, site de l'Office européen des brevets (EOB) <https://www.epo.org>
- Au niveau national, site du SPF Economie : <https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/droits-de-pi/brevets>

### Fiscalité sur le brevet et sur le droit d'auteur :

- Site du SPF Finances :
  - Service des Décisions Anticipées (SDA) : <https://www.ruling.be/fr>
  - Impôts sur le revenu - National : <https://finances.belgium.be>
- Site de la Société de gestion collective des droits des auteurs scolaires, scientifiques et universitaires » (Assucopie) : <https://assucopie.be>

### Business Model Canvas (BMC) :

- Site de Strategyzer : <https://www.strategyzer.com/canvas>
- Site de Sowalfin innovation où est téléchargeable un BMC appliqué à la Propriété Intellectuelle : <https://www.sowalfin.be/le-business-model-canvas-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](http://www.wallonie-entreprendre.be/fr/accompagnement/la-propriete-intellectuelle)

Contact : [innovation@wallonie-entreprendre.be](mailto: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)