

France Telecom

## Valoriser son portefeuille de brevets

Le 16 avril 2009 par Rédaction L'Usine Nouvelle

**Un brevet n'est pas qu'un droit d'interdire. Il est possible de le valoriser, même lorsqu'il est dormant. La démarche demande de la méthode et du temps, mais se révèle rentable.**

En donnant un droit de protection, et donc d'interdiction, le brevet confère une assurance irremplaçable contre la concurrence. Mais il peut apporter beaucoup plus. Cependant, pour le valoriser au mieux, réfléchir une fois par an s'il est nécessaire de le garder ou plus rentable de le libérer, lorsque le paiement des annuités aux offices de brevet se profile, ne suffit pas. D'autant que, même si elles s'en défendent, les entreprises ne connaissent pas toujours la réalité de ce qu'elles possèdent. Malgré tout le soin apporté par les responsables en propriété industrielle des entreprises ou leurs conseillers dans la rédaction et la gestion des brevets, il est souhaitable de porter un regard neuf à la recherche des atouts, des failles ou des poids morts. Il sera d'autant plus facile, ensuite, d'en tirer parti.

### 1 Définir ses objectifs

« *Avant d'entreprendre quoi que ce soit, la direction générale doit se fixer des objectifs* », rappelle Pierre Breese, conseil en propriété industrielle associé du cabinet Novagraaf. Suivant les cas, elle pourra vouloir conforter une position concurrentielle, étendre son portefeuille pour en licencier une partie ou le consolider en vue d'une opération de fusion-acquisition. Elle peut aussi vouloir se forger une image d'entreprise très innovante. « *Il est possible de se fixer comme objectif d'épurer son portefeuille, de générer du cash ou de se diversifier* », précise Patrick Pierre, chargé d'affaires chez CEA Valorisation. L'étape est pourtant souvent négligée, car les directions générales délèguent la gestion de la propriété industrielle (PI) à des spécialistes, en interne ou à l'extérieur. Ces derniers n'ont eux que rarement les éléments stratégiques suffisants pour avancer de telles propositions.

### 2 Evaluer ses forces et ses faiblesses

L'évaluation d'un portefeuille de brevets passe ensuite par un audit complet qui vise plusieurs objectifs : identifier les plus valorisables et les hiérarchiser, identifier et écarter les brevets présentant des aspects limitatifs, comme par exemple une politique d'extension mal adaptée au marché ciblé ou des accords de copropriété contraignants. « *Et il ne faut pas oublier de faire l'analyse des innovations qui auraient pu être brevetées* », recommande Christian Nguyen Van Yen, conseil en propriété industrielle chez Marks&Clerk France.

Confiée à un prestataire extérieur, l'étude se justifie à partir de cinquante brevets. Elle peut coûter entre 50 000 et 150 000 euros -un brevet entretenu pendant vingt ans coûte à lui seul de 120 000 à 150 000 euros. « *Mais elle doit être effectuée en partenariat avec l'entreprise, si possible avec une équipe mixte impliquant des responsables de la propriété industrielle, du marketing et de la R&D* », conseille Pierre Bresse.

Pour aller plus vite, les cabinets spécialisés, comme CEA Valorisation en France, IP Group au Royaume-Uni ou Ocean Tomo, Tadeus ou PatentCafe aux Etats-Unis, s'appuient sur des outils logiciels statistiques, qui appliquent des pondérations selon différents critères (technologiques, juridiques, commerciaux...). Mais attention, les logiciels américains ne sont pas adaptés à l'analyse des brevets européens, qui appliquent des règles différentes, notamment en matière d'antériorité. Et vice versa. Une fois identifiées les pépites et écartées les branches mortes, ce qui permet de réaffecter les moyens au bon endroit, l'entreprise peut affiner l'étude. Une analyse d'opportunité approfondie, incluant la concurrence, permet alors de définir les actions possibles. Elle peut être en grande partie réalisée avec l'aide d'un documentaliste en interrogeant les bases de données brevets internationales publiques ou privées ou des outils de cartographie comme Qpat de Questel et PatentCafe.

### 3 Appliquer son plan d'action

Si l'entreprise cherche du cash, plutôt que de libérer un brevet inactif dans le domaine public, mieux vaut chercher à le céder. Et les acquéreurs ne sont pas rares. Pour les trouver, une méthode consiste à repérer les brevets qui citent ceux de l'entreprise et à contacter leur propriétaire, comme l'a réalisé Medialive. Il est aussi possible de faire appel à un intermédiaire. « *Nous sommes souvent sollicités par des entreprises qui cherchent à acquérir des brevets* », confirme Patrick Pierre. Le fonds de 10 millions de dollars Intellectual Ventures, créé en 2000, s'est fait, par exemple, une spécialité dans l'achat de brevets high-tech. Il y a aussi la possibilité de vendre ses brevets aux enchères, en Allemagne, au Japon, mais surtout aux Etats-Unis, où Ocean Tomo organise deux ventes par an. La société envisage même d'ouvrir une Bourse des brevets à Chicago. « *Mais attention, dans nombre de secteurs, un brevet nu, sans le savoir-faire associé, ne vaut rien* », prévient Francis Hagel, le responsable PI de CGGVeritas Services.

Pour verrouiller une position dominante sur un marché, prévenir des agressions, contrecarrer la stratégie d'un concurrent, voire valoriser son entreprise, celle-ci peut également choisir d'acquérir des brevets. Selon CEA Valorisation, 95% des brevets négociés dans le monde sont disponibles à l'achat avec des prix marché (hors « pépites ») qui vont de 20 000 à 50 000 euros, soit bien moins que le coût d'une invention (environ 150 000 euros de R&D). Pour trouver les entreprises, on peut encore une fois repérer les déposants cités dans ses brevets, consulter les bases de données ou lancer une offre via une place de marché en ligne de type Yet2.com. Pour verrouiller un marché, l'entreprise peut aussi réfléchir à constituer un groupement de brevets ou « patent pull » avec des partenaires ou même des concurrents qui passent alors des accords croisés de licences liées à une même technologie. A la clé, une économie de temps et d'argent.

S'il associe un grand nombre d'acteurs d'un même secteur, un Patent Pull peut aussi permettre d'asseoir une technologie comme norme. Cette technique, utilisée pour la première fois pour la machine à coudre au XIXe siècle, est aujourd'hui très prisée de la high-tech. France Télécom a, par exemple, choisi de rejoindre le Patent Pull Mpeg4. En juin 2008, Alcatel-Lucent a aussi formé un groupement de brevets avec Cisco, Clearwire, Intel, Samsung Electronics et Spring, pour booster le déploiement de la technologie Wimax 4G.

La valorisation peut également être très offensive. En cherchant les contrefaçons ou en repérant les brevets faibles chez ses concurrents, l'entreprise se place sur le registre du contentieux. L'objectif étant toutefois de bien négocier la phase de précontentieux et d'éviter un procès. « *Bien informés sur les brevets mis en oeuvre dans un produit, les commerciaux se placent en bonne position pour les valoriser dans les négociations* », rappelle Francis Hagel. Une option très efficace, mais malheureusement souvent exploitée uniquement lors du lancement d'un produit. Car pour être efficace, la liste des brevets en relation avec les produits doit être mise à jour régulièrement et largement diffusée. Dans tous les cas,

la valorisation d'un portefeuille brevets ne se fait pas en un jour.

**Aurélie Barbaux**