

CONSOLIDER VOTRE STRATEGIE DE PI POUR MIEUX AVANCER : AUDITEZ VOTRE PORTEFEUILLE

Sylvie Cazaux, Fabrice Bircker, Nadine Rocaboy, Isabelle Meunier-Cœur.

Les audits de portefeuille des droits de PI sont le plus souvent effectués lors d'opérations impliquant des tiers (cession de société, prise de participation, levée de fonds...) pour leur permettre d'apprécier la pertinence de la protection des actifs immatériels d'une société et leur valeur.

Il est toutefois également dans l'intérêt des titulaires de procéder de leur propre initiative à de telles opérations de manière régulière, afin de s'assurer de l'adéquation de leur portefeuille avec leurs usages et leurs développements envisagés et plus généralement de remettre à plat leur politique en matière de propriété industrielle de manière à ce qu'elle soit toujours conforme avec sa stratégie commerciale. Il peut en résulter un nettoyage du portefeuille, pour des titres devenus obsolètes, une meilleure protection en cas d'évolution commerciale de la société en termes de produits ou de pays, une rationalisation des process..., aboutissant à des économies ou à une optimisation du budget.

Chaque audit a des orientations propres au portefeuille de titres, aux activités de la société, à son historique.

Certains points reviennent cependant de manière récurrente et sont listés ci-après, à titre d'exemples :

Sur la vie de la société :

La société a-t-elle changé de nom, d'adresse, nécessitant des inscriptions sur les Registres ? Plus généralement, tous les titres sont-ils bien au nom d'une société qui a toujours une existence légale et est correctement identifiée ?

→ *Tout décalage dans l'officialisation de ce type de modification risque en effet de retarder, voire de compromettre la défense des droits concernés.*

La société a-t-elle conclu des accords (licences, accords de coexistence, engagement vis-à-vis de tiers suite à litige) ayant une incidence sur ses droits ?

→ *Une absence d'inscription a des impacts en termes d'opposabilité, voire de possibilité d'actions en cas d'atteinte.*

Pour les marques :

Existe-t-il une concordance entre les signes protégés et ceux utilisés (nouvelles marques, évolution de logos) ?

→ *Point d'une extrême importance en raison de l'obligation d'exploiter une marque telle que déposée et le risque à la clef d'une perte de droit.*

Existe-t-il une correspondance entre les produits/services couverts et ceux commercialisés (l'activité a-t-elle évolué, ou de nouveaux axes de développement sont-ils envisagés ?) ?

→ *Votre protection se doit de coller à votre activité pour être efficace.*

Le périmètre géographique de protection est-il adapté, faut-il anticiper l'ouverture de nouveaux marchés (une procédure d'enregistrement à l'étranger peut prendre des mois, voire des années et doit donc être initiée au plus tôt) ?

→ *Une couverture géographiquement adaptée est la clef d'un export sécurisé.*

Les éventuelles surveillances mises en place sont-elles bien paramétrées en fonction des marques effectivement utilisées et sur les bons territoires ?

→ *Avoir un œil sur les concurrents permet d'agir rapidement si besoin.*

Pour les modèles :

Les dépôts existants correspondent-ils à des produits toujours commercialisés ?

→ *Piste potentielle d'économie, faire le ménage dans son placard PI.*

Si une évolution de design de ces produits est en cours ou à venir, de nouveaux dépôts sont-ils nécessaires ?

→ *C'est avant la mise sur le marché qu'il faut s'en inquiéter.*

Quels sont les principaux pays de fabrication / de distribution et sont-ils couverts ?

→ *Cibler avec soin la zone protégée.*

Pour les brevets :

Les produits commercialisés ou en développement entrent-ils dans la portée des revendications ?

→ *Une protection sur-mesure intégrant le futur.*

Le portefeuille est-il cohérent au niveau des territoires protégés ?

→ *Le mot d'ordre est ni trop, ni trop peu.*

Date d'expiration des brevets ? Faut-il envisager de nouveaux dépôts, notamment sur des perfectionnements ?

→ *Une parfaite connaissance de l'existant est la base d'une protection évolutive adaptée.*

Pour les noms de domaine :

L'entreprise est-elle en mesure d'avoir une connaissance exhaustive de son portefeuille dans ce secteur ? (Question pouvant sembler saugrenue mais qui correspond à une réalité multi rencontrée due au possible éparpillement de ce type de droits entre plusieurs prestataires techniques et/ou enregistrés via différents services de l'entreprise)

→ *Une politique vigilante de réservation est conseillée.*

Sont-ils détenus par le titulaire adéquat (il n'est en effet pas rare de voir des noms de domaine réservés par des filiales, voire par des employés eux-mêmes) ?

→ *La maîtrise de votre PI passe par celle de la titularité de vos noms de domaine.*

Dirigent-ils vers un site Internet (ce qui peut leur assurer le statut de signe distinctif susceptible d'être opposés aux tiers) ?

→ *Valorisez juridiquement vos noms de domaine en les rendant actifs.*

Respectent-ils la charte de nommage le cas échéant, ou à tout le moins reflètent-ils correctement les signes distinctifs de l'entreprise, et sont-ils réservés dans des extensions pertinentes ?

→ *Le caractère « bon marché » de ce type de droit ne doit pas empêcher un traitement cohérent avec votre activité, et votre image, le tout dans un souci d'efficacité.*

Des mesures de protections techniques contre le « piratage » (de messagerie et de sites Internet) sont-elles implémentées ?

→ *Parce qu'avoir un coup d'avance est préférable.*

Une surveillance est-elle en place pour détecter les noms de domaine pouvant porter atteinte aux droits de l'entreprise et agir à leur rencontre ?

→ *Réagir vite, pour limiter les dégâts pouvant être causés par des tiers.*

Pour les process internes :

Des nouveaux salariés sont-ils arrivés qui ont des missions inventives ou créatives ? Leurs contrats de travail ont-ils été rédigés pour en tenir compte ?

Cette question s'applique également aux stagiaires, alternants, Conventions CIFRE...

→ *La PI a une dimension RH incontournable pour une bonne gestion des inventions réalisés par ses collaborateurs & partenaires.*

Si des agences extérieures ont été sollicitées pour la création de logos, visuels, designs, une cession des droits d'auteur est-elle intervenue en bonne et due forme avant toute utilisation et/ou tout dépôt ?

→ *Le droit d'auteur potentiellement applicable à ces thématiques nécessite une prise en compte en amont afin d'éviter de mauvaises surprises.*

Les équipes concernées sont-elles bien sensibilisées à la nécessité de s'interroger sur une éventuelle protection (surtout en matière de brevet et de modèles) avant toute divulgation ?

→ *La culture PI doit faire partie intégrante de la culture d'entreprise pour empêcher/limiter les pertes de droit.*

Plus généralement, existe-t-il une politique interne de gestion de la PI, avec identification d'un interlocuteur centralisant les questions et demandes (y compris de filiales) afin d'assurer une harmonisation et une cohérence des dépôts ? Dans le cas de plusieurs sociétés liées, une réflexion est-elle intervenue sur la question de savoir à quel nom les titres devaient être déposés, en tenant compte également des implications comptables et fiscales ?

→ *La PI étant un actif au bilan de l'entreprise, elle mérite une personne/un service dédié.*

Cette revue, plus ou moins détaillée selon les cas de figure, révèle bien souvent des axes d'amélioration et de rationalisation. Effectuée par votre conseil, elle lui permettra d'appréhender le plus finement vos problématiques, vos axes de développement et donc de vous conseiller au mieux au quotidien. Elle est également l'occasion pour vous d'avoir une vision à moyen et long terme et d'intégrer pleinement la gestion de la propriété industrielle dans l'essor de votre société.

Les audits constituent donc un outil précis, permettant de développer et d'améliorer la gestion des actifs de PI d'entreprises de toute taille, pour un avantage non seulement budgétaire mais également stratégique. Plasseraud IP dispose d'une sérieuse expérience dans ce domaine et la pluridisciplinarité de ses experts vous assurera toute l'exhaustivité requise.