

## **Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP)**

**Dix-septième session**  
**Genève, 11 – 15 avril 2016**

### **RÉSUMÉ DU GUIDE PRATIQUE SUR L'ÉVALUATION DES ACTIFS INTANGIBLES DANS LES ORGANISMES DE RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT**

*établi par M. Thomas Ewing, avocat spécialisé en droit commercial, conseil en brevets agréé et conseil en propriété intellectuelle, Avancept LLC, San Francisco (États-Unis d'Amérique)<sup>1</sup>*

1. Le présent document contient un résumé du Guide pratique sur l'évaluation des actifs intangibles dans les organismes de recherche-développement, établi dans le cadre du projet relatif à la structure d'appui à l'innovation et au transfert de technologie à l'intention des institutions nationales (CDIP/3/INF/2). Ce guide a été établi par M. Thomas Ewing, avocat spécialisé en droit commercial, conseil en brevets agréé et conseil en propriété intellectuelle, Avancept LLC, San Francisco (États-Unis d'Amérique).

2. *Le CDIP est invité à prendre note des informations contenues dans le présent document.*

---

<sup>1</sup> Les opinions exprimées dans ce guide n'engagent que leurs auteurs et ne sont pas nécessairement celles du Secrétariat ou des États membres de l'OMPI.

## **Guide pratique sur l'évaluation des actifs intangibles dans les organismes de recherche-développement**

### **Résumé**

Le présent guide a pour objet d'aider les États membres à développer, améliorer et renforcer leurs capacités institutionnelles nationales en propriété intellectuelle par le développement des infrastructures et autres moyens en vue de renforcer l'efficacité des institutions nationales de propriété intellectuelle et de concilier protection de la propriété intellectuelle et préservation de l'intérêt général. Il contient des outils permettant d'inciter ces institutions à examiner différents points de vue et perspectives aux fins de la détermination de la valeur de leurs actifs de propriété intellectuelle.

Le guide propose notamment une analyse détaillée de diverses méthodes d'évaluation, ainsi que des lignes directrices pour une évaluation rapide et systématique des nouvelles technologies. Il contient des conseils pratiques à l'intention des universités et des organismes de recherche financés par des fonds publics, pour les aider à accomplir les tâches suivantes :

- a) identifier leurs précieux actifs intangibles;
- b) classer ces actifs intangibles à l'aide de diverses méthodes d'évaluation qualitative et quantitative;
- c) gérer les actifs intangibles qui ont été évalués comme précieux, dans la perspective de collaborations et de marchés stratégiques; et
- d) commercialiser les actifs intangibles présentant un intérêt marchand (déterminé au moyen de méthodes d'évaluation quantitative).

Le guide s'appuie sur des études de cas, tirées pour la plupart de cas concrets, et fournit des exemples pratiques illustrant comment l'évaluation des actifs intangibles peut constituer une base solide pour la prise de décisions stratégiques en matière de gestion des actifs intangibles. Il concerne l'évaluation des actifs de propriété intellectuelle enregistrés et non enregistrés, tels que les brevets, les marques, le droit d'auteur, les dessins et modèles industriels, le savoir-faire et les secrets d'affaires, ainsi que l'évaluation des actifs intangibles non enregistrés, tels que les ressources humaines qualifiées, les procédés innovants et l'organisation en matière de gestion.

Le guide se présente comme un manuel permettant d'atteindre plusieurs objectifs en rapport avec l'évaluation des actifs de propriété intellectuelle. Tout d'abord, il présente au lecteur une introduction à l'évaluation des actifs intangibles. Il suit une méthode type qui donne au lecteur un point de départ pour continuer de développer des compétences utiles. Le lecteur intéressé devra peut-être acquérir des compétences supplémentaires pour continuer de développer l'ensemble spécifique de compétences et de capacités requises dans son cas particulier. Le deuxième objectif du guide consiste à résoudre certains problèmes auxquels sont confrontés quotidiennement les bureaux de transfert de technologie et les services de commercialisation des organismes de recherche. En d'autres termes, il vise à fournir des réponses aux problèmes rencontrés dans un domaine où des solutions rapides et concrètes doivent être trouvées.

Le guide passe en revue certaines des techniques apparues dans le domaine de l'évaluation et de la détermination des actifs de propriété intellectuelle. Il porte en particulier sur les méthodes les plus accessibles au lecteur moyen et fournit des techniques supplémentaires pour les évaluations de "triangulation", par exemple l'évaluation des niveaux maximal, minimal et médian. Il vise également à donner des conseils pour gérer les situations dans lesquelles une réponse d'évaluation classique ne permettrait peut-être pas d'obtenir un résultat fondamental

concret. Par exemple, le guide contient des exemples types permettant de trouver rapidement des réponses raisonnables dans des situations où une solution classique plus précise ne permettrait peut-être pas d'obtenir un résultat réaliste, comme une réponse appropriée rapide ou le respect de contraintes budgétaires. Il accorde moins de place aux cas où le responsable de la gestion des actifs de propriété intellectuelle dispose de suffisamment de temps et de ressources pour demander une estimation professionnelle. En général, il est assumé dans le guide qu'une des ressources – le temps ou l'argent – manque ou a été largement épuisée.

Le guide a été organisé comme un manuel pratique destiné à permettre l'évaluation et la détermination des actifs, comme la construction d'un pont est décrite dans un guide d'ingénierie de manière très concrète et peut-être moins élégante que dans un manuel de génie civil. Il s'appuie sur des exemples pour de nombreux types d'évaluation afin de donner au lecteur un modèle d'évaluation en guise d'introduction. Il prend en considération le point de vue des établissements universitaires, notamment dans les pays en développement, avec les enjeux particuliers auxquels ils peuvent être confrontés, comme de maigres dotations de ressources et des régimes institutionnels traditionnellement faibles.

Les exemples donnés dans le guide se situent dans une université nationale d'un pays imaginaire appelé Erehwon qui est membre de l'OMPI. Erehwon a une économie en développement mais il est réputé pour la capacité inventive de ses citoyens. Le pays a récemment modernisé sa législation sur les actifs intangibles et la propriété intellectuelle et le bureau du transfert de technologie de son université imaginaire s'efforce avec application de renforcer la capacité de l'université en matière d'exploitation de ses actifs intangibles.

Enfin, le guide a été établi avec la conviction que les programmes de commercialisation de la technologie pouvaient quasiment être mis en œuvre dans tout pays doté de presque n'importe quel régime juridique. C'est particulièrement vrai lorsque la technologie sera concédée sous licence à des entités internationales. Le guide a pour objet de renforcer l'infrastructure relative à la concession de licences de technologie de manière à réserver aux différentes parties prenantes titulaires de ces actifs de propriété intellectuelle une valeur accrue pour ces actifs lors de l'entrée sur le marché.

[Fin du document]