

OMPI MAGAZINE

FÉVRIER 2016

N° 1



David Bowie, un précurseur
venu d'ailleurs dans le domaine
de la finance et de la propriété
intellectuelle

p. 10



À la découverte d'AZAM,
l'une des plus grandes marques
africaines

p. 12



Protéger ses secrets d'affaires
en huit étapes

p. 22



La lutte contre la
précarité énergétique
façon Nokero

p. 17

Table des matières

- 2 L'évolution des profils épidémiologiques et le rôle indispensable de l'innovation médicale
- 6 La propriété intellectuelle, la finance et le développement économique
- 10 David Bowie, un précurseur venu d'ailleurs dans le domaine de la finance et de la propriété intellectuelle
- 12 À la découverte d'AZAM, l'une des plus grandes marques africaines
- 17 La lutte contre la précarité énergétique façon Nokero
- 22 Protéger ses secrets d'affaires en huit étapes
- 26 Commercialiser ses idées pour créer les emplois du futur
- 30 Cinq conseils pratiques pour bien gérer un portefeuille de brevets
- 34 [Au tribunal:](#)
Confirmation par la justice du statut juridique de la chanson *Happy Birthday to You!*

Rédaction: **Catherine Jewell**
Graphisme: **Annick Demierre**

Remerciements:

- 2 **Anatole Krattiger** et **Thomas Bombelles**,
Division des défis mondiaux, OMPI
- 6 **Carsten Fink**, Division de l'économie et des statistiques, OMPI
- 22 et 30 **Marco Aleman**, Division du droit des brevets, OMPI
- 34 **Miyuki Monroig** et **Paolo Lanteri**, Division du droit d'auteur, OMPI

Images de couverture,
de droite à gauche:
Thierry Ehrmann, via Flickr
OMPI/Edward Harris
iStock.com/alexsl
image principale: Nokero Intl., Ltd.,

© Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle

L'évolution des profils épidémiologiques et le rôle indispensable de l'innovation médicale

Catherine Jewell,

Division des communications, OMPI

Peter Hotez est un spécialiste de renommée internationale en maladies tropicales négligées (MTN) et en développement de vaccins. Entre autres fonctions, il occupe le poste de président du Sabin Vaccine Institute de Houston au Texas (États-Unis d'Amérique), (l'un des quelque 100 membres que compte l'initiative de l'OMPI dans le domaine de la santé mondiale, WIPO Re:Search); il est également membre et doyen fondateur de la National School of Tropical Medicine. En 2015, le Département d'État américain l'a nommé Envoyé scientifique des États-Unis d'Amérique.

M. Hotez nous explique pourquoi les MTN constituent un problème majeur non seulement dans les régions en développement mais aussi dans les pays développés, et comment les chercheurs et les décideurs – de même que l'OMPI – peuvent œuvrer de concert à l'éradication d'une partie des maladies les plus dévastatrices au monde.

Qu'entend-on par maladies tropicales négligées?

Le concept de maladies tropicales négligées a vu le jour au lendemain de la présentation des objectifs du Millénaire pour le développement, en 2000. À l'époque, le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose constituaient trois domaines d'action prioritaires mais face au poids de la morbidité liée aux maladies parasitaires, mes collègues et moi-même avons lancé une campagne mondiale visant à ce qu'un ensemble d'affections chroniques dévastatrices parmi les plus courantes soient reconnues en tant que MTN. Notre objectif était d'attirer l'attention sur les souffrances humaines provoquées par ces maladies et d'obtenir des fonds en faveur de la mise au point de nouveaux traitements plus efficaces pour les combattre.

Aujourd'hui, les MTN comprennent au moins 17 maladies parasitaires chroniques et infections connexes reconnues

par l'Organisation mondiale de la Santé. Presque tous les pauvres de la planète sont atteints par une ou plusieurs d'entre elles. Les MTN sont en effet des maladies liées à la pauvreté, à la stigmatisation sociale et aux conflits. Je persiste à dire qu'elles sont l'une des raisons qui empêchent le milliard de personnes les plus défavorisées de sortir de la pauvreté.

Quels sont les progrès qui ont été faits dans la lutte contre les MTN?

Ces 15 dernières années, l'utilisation de kits d'intervention "à impact rapide" composés de médicaments génériques à bas prix ou offerts par des multinationales pharmaceutiques, comme le Zithromax (Pfizer), l'Ivermectin (MSD) ou le Praziquantel (Merck KGaA), nous a permis de faire de grandes avancées. Selon nos estimations, à ce jour, près d'un milliard d'habitants de pays à revenu faible ou intermédiaire ont bénéficié de ce traitement. Dans certains cas, des résultats similaires ont été enregistrés dans la lutte contre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose, et nous sommes sur le point d'éradiquer le trachome, la filariose lymphatique, l'onchocercose et l'ascaridiose. Toutefois, d'autres cibles thérapeutiques liées aux MTN, comme l'ankylostomiase et la schistosomiase, n'ont pas encore fait l'objet de progrès semblables.

En dépit de ces réussites, l'incidence globale des MTN reste encore largement sous-estimée. À titre d'exemple, les MTN présentent une prévalence attribuée généralement à tort aux maladies non transmissibles (MNT). Prenons le cas des maladies provoquées par la présence du ver *Schistosoma haematobium* en Afrique subsaharienne. Selon un article publié dans la revue *Acta Tropica*, chaque jour, des œufs du parasite *Schistosoma* contaminent la vessie de 112 millions d'Africains, ce qui se traduit par 70 millions de cas d'hématurie (sang dans

les urines), 18 millions de cas de grave inflammation de la paroi vésicale, 9,6 millions de cas d'hydronéphrose, 1,7 million de cas d'insuffisance rénale, un tiers de tous les cancers de la vessie d'Afrique subsaharienne et 150 000 décès dus au cancer de la vessie ou à une insuffisance rénale. Or, ces pathologies sont généralement classées dans la catégorie des maladies rénales non transmissibles et non dans celle des maladies tropicales négligées.

De manière analogue, des études montrent que la schistosomiase génitale – sans doute la maladie gynécologique la plus répandue en Afrique, où elle touche des dizaines de millions de femmes et de filles – est l'un des plus importants cofacteurs du VIH/sida sur le continent africain; or, elle reste encore presque totalement ignorée.

Enfin, on méconnaît que l'ankylostomiase est à l'origine d'un nombre incommensurable de cas d'anémie par carence en fer dans le monde. Plus les vers prolifèrent dans l'organisme d'un patient, plus la perte d'intelligence est importante. Selon certaines études, cette maladie peut ainsi mener à une diminution de 40% de la capacité de travail. En Afrique subsaharienne, c'est aussi l'une des principales causes de morbidité pendant la grossesse.

Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous vous heurtez?

Le plus gros défi consiste probablement à attirer l'attention des décideurs politiques sur les MTN de façon à ce qu'ils allouent suffisamment de ressources financières à la mise au point de nouveaux traitements. La récente épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a eu des effets désastreux et a suscité un très vif intérêt de la part des médias; or, elle a touché moins de 0,1% de la population. À ce jour, on n'accorde que très peu d'attention au fait que la plupart des habitants des pays touchés par le virus Ebola souffrent d'au moins une MTN, qu'il s'agisse de la schistosomiase, de l'ankylostomiase, de l'ascaridiose ou de la dengue. Le monde continue d'ignorer cette "vérité qui dérange".

La méconnaissance du lien entre certaines MTN et certaines MNT comme le diabète, les affections cardiopulmonaires ou le cancer, en forte augmentation dans les pays émergents, compromet par ailleurs le financement de la recherche pharmaceutique contre les MTN. Alors que l'évolution des modes de vie se traduit par une recrudescence des MNT dans les pays émergents, il apparaît que plusieurs de ces maladies sont en réalité provoquées par des MTN; citons à titre d'exemple le lien entre la schistosomiase et les maladies rénales précédemment mentionnées, entre la maladie de Chagas et les maladies cardiaques, entre la paragonimiose et les maladies pulmonaires, entre la clonorchiose/l'opisthorchiase et le cancer, etc.

Si l'on note une forte prévalence des MTN en Afrique subsaharienne, à l'échelle de la planète, c'est paradoxalement au sein de la population la plus pauvre des pays riches, à savoir les pays du G20 et le Nigéria, que l'on recense la plupart des cas de MTN. Aux États-Unis d'Amérique par exemple, on estime que plus de 10 millions d'Américains parmi les plus démunis souffrent d'au moins une MTN. Comme dans le cas du VIH/sida, du paludisme et de la tuberculose, ce sont les plus pauvres qui sont les plus touchés par les MTN. Où que ce soit dans le monde, y compris dans les pays les mieux lotis, la pauvreté est incontestablement un facteur déterminant dans la manifestation des MTN, un phénomène que je qualifie de "blue marble health": le paradigme de la bille bleue*.

Les populations vulnérables des pays relevant de ce paradigme (les pays du G20 et le Nigéria) sont doublement pénalisées, frappées d'un côté par les MTN et de l'autre par les MNT. Dans certains États, on assiste même à l'apparition d'une comorbidité. En Inde par exemple, la présence de taux élevés de dengue conjuguée au diabète donne lieu à un syndrome comorbide inédit nécessitant de nouveaux traitements. On peut aussi citer l'exemple de la mélioiidose combinée à des MNT.

Le paradigme de la bille bleue a d'importantes répercussions sur le plan politique. Face à la prévalence des MTN dans les pays riches, il est clair que combattre ce fléau relèvera non pas de préoccupations financières mais bien d'une volonté politique. Ces pays devront donc s'engager davantage en faveur de la mise au point de nouveaux médicaments contre les MTN. Le programme WIPO Re:Search, créé pour favoriser la recherche et le développement de nouveaux traitements dans le domaine de la lutte contre les MTN, est particulièrement bien placé pour infléchir la situation.

Pourquoi les décideurs devraient-ils prendre au sérieux le paradigme de la bille bleue?

Les gouvernements ont conscience que la santé a de profondes répercussions sur le plan économique mais aussi en termes de sécurité. La récente épidémie d'Ebola ayant eu pour effet de fortement déstabiliser un grand nombre de pays, tout porte à penser que l'intérêt personnel bien compris amènera bientôt les MTN à figurer en tête des priorités politiques.

Il faut cesser d'attendre l'apparition d'une épidémie aux effets catastrophiques pour se mettre à produire des vaccins. Il est essentiel d'anticiper la menace. Si des vaccins contre Ebola avaient été prévus plus en amont, des milliers de morts auraient pu être évités.

* En référence à la photographie de la Terre prise le 7 décembre 1972 par l'équipage d'Apollo 17 (NdT).

Pourquoi la production d'un vaccin contre Ebola a-t-elle pris autant de temps?

La production a pris du retard parce que le vaccin était fabriqué à partir d'un modèle de développement obsolète. Si les premiers articles sur le vaccin contre Ebola remontent à 2003, la technologie n'a pas évolué en raison d'un modèle d'affaires non rentable. En règle générale, des chercheurs à l'origine d'une découverte la cèdent sous licence à une grande entreprise pharmaceutique qui se charge de l'exploiter, à condition qu'il existe un marché viable pour le produit en question. Il aura fallu attendre que le Gouvernement des États-Unis d'Amérique avance des fonds pour accélérer la mise au point du vaccin contre Ebola, par l'intermédiaire de la Biomedical Advanced Research and Development Agency (BARDA), pour qu'il soit mis à disposition, et ce en un temps record.

Il est impératif de repenser le mode de développement des médicaments. Les entreprises pharmaceutiques joueront toujours un rôle de premier plan dans ce processus car elles jouissent d'un très grand savoir-faire et d'une expérience éprouvée en la matière. Elles sont de ce fait incontournables. Pour autant, nous devons également commencer à réfléchir à la façon d'élargir le champ d'action. De nouveaux acteurs doivent entrer en scène, notamment des partenaires pour le développement de produits et des entreprises pharmaceutiques de pays en développement, pour favoriser l'innovation médicale et l'accès du plus grand nombre aux traitements.

Quel rôle les partenariats pour le développement de produits jouent-ils?

Les partenariats pour le développement de produits (PDP) ont vu le jour à la fin des années 90 dans l'objectif de concevoir des produits capables de soigner les maladies touchant la population en situation d'extrême pauvreté. Les PDP font appel à des procédés et des pratiques propres à l'industrie mais agissent en tant qu'organisations à but non lucratif; ils ont ainsi réussi à mettre au point des méthodes permettant de découvrir des composés pilotes et des programmes de développement de produits.

En 2000, j'ai moi-même mis sur pied un PDP au sein du Sabin Vaccine Institute chargé de créer le premier vaccin contre l'ankylostomiase; il est actuellement en phase d'essais cliniques. Aujourd'hui, le Sabin Institute travaille à l'élaboration de toute une gamme de vaccins, notamment pour lutter contre la schistosomiase, l'onchocercose, la maladie de Chagas et la leishmaniose (www.sabin.org/programs/vaccine-development).

Plutôt que de s'en remettre aux forces du marché, les PDP permettent d'exploiter d'emblée les technologies nécessaires pour lutter contre les MTN et répondre à des besoins de santé publique. En soutenant ces initia-

tives et d'autres partenariats public-privé du type WIPO Re:Search, il devient possible de mieux anticiper et de mieux gérer les besoins de santé à l'échelle mondiale.

Quelle est la place de l'initiative WIPO Re:Search dans ce processus?

Depuis son inauguration en 2011, WIPO Re:Search a obtenu des résultats notables. L'initiative a notamment démontré que la propriété intellectuelle ne constituait pas une entrave à la recherche fondamentale sur les maladies tropicales négligées, le paludisme et la tuberculose. Depuis son lancement, Bio Ventures for Global Health (BvGH), l'administrateur du centre de partenariat de WIPO Re:Search, a permis la mise en place de plus d'une centaine de projets de collaboration entre membres de l'initiative, dont plusieurs des plus grands groupes pharmaceutiques et instituts de recherche médicale au monde.

Le type de collaboration entre scientifiques du monde entier que WIPO Re:Search s'emploie activement à encourager joue un rôle crucial dans le renforcement des capacités à l'échelle mondiale en matière de diagnostics, de traitements et de vaccins. En réalité, notre mode de coopération et notre façon de procéder sur le plan scientifique pour mettre au point des vaccins contre les maladies liées à la pauvreté sont aussi importants que les vaccins en eux-mêmes. Soutenir le développement de nouveaux produits destinés à lutter contre les MTN dans les pays où ces maladies sont endémiques aide à en faire profiter d'autres patients dans le besoin ailleurs dans le monde.

L'OMPI jouit d'un formidable pouvoir de mobilisation et, à ce titre, elle peut réunir autour d'une même table les principaux acteurs nécessaires pour encourager l'innovation dans le domaine de la lutte contre les MTN. WIPO Re:Search joue un rôle essentiel en ce qui concerne la préparation en matière de santé publique à l'échelle mondiale en contribuant à la mise en place – en collaboration avec ses partenaires, sachant que travailler en vase clos n'est guère productif – de toute une gamme de projets de recherche-développement sur les MTN. WIPO Re:Search a d'ores et déjà fait la preuve de sa capacité à contribuer aux différents projets déployés dans le cadre de PDP en favorisant la découverte et l'identification de nouveaux composés pilotes grâce à son réseau mondial en constante expansion.

J'aimerais également voir WIPO Re:Search s'employer à étudier différentes solutions pour appuyer la création de fonds en faveur de technologies novatrices, à l'image du Global Health Innovative Technology (GHIT) Fund. Institué au Japon en 2003, ce fonds facilite la création de partenariats internationaux qui s'appuient sur la technologie et le savoir-faire japonais pour aider à atténuer l'impact des maladies contagieuses. Prévoir des modèles de financements novateurs est en effet fondamental pour

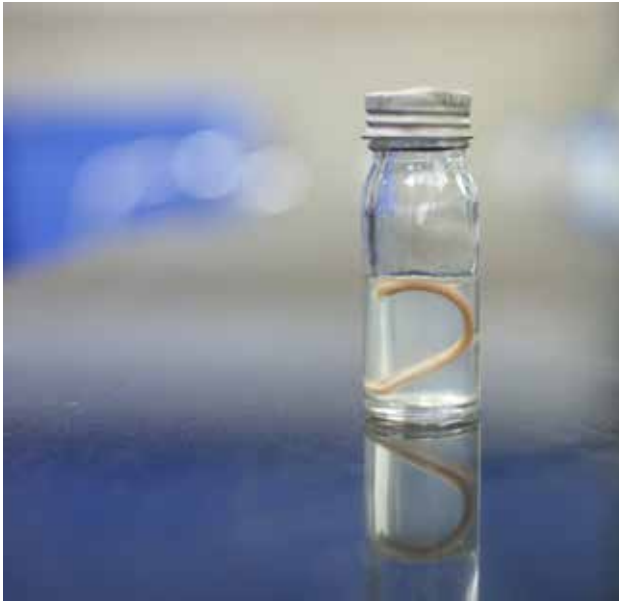


Photo: Sabin Vaccine Institute/Esther Havens

L'ascaridiose est le type d'infection par nématode parasite (ci-dessus) la plus répandue au monde, avec près d'un milliard de personnes touchées.



Photo: Sabin Vaccine Institute/Olivier Asselin

Les maladies tropicales négligées, qui comprennent au moins 17 maladies parasitaires chroniques et infections connexes, comme l'éléphantiasis (ci-dessous) ou l'onchocercose (ci-dessus), sont des maladies liées à la pauvreté, à la stigmatisation sociale et aux conflits. Presque tous les pauvres de la planète sont atteints par une ou plusieurs d'entre elles.



Photo: Sabin Vaccine Institute/Olivier Asselin

réussir à obtenir les fonds nécessaires à la lutte contre ces maladies pernicieuses.

La vérité, c'est que nous sommes aujourd'hui confrontés à une crise de l'innovation: nous ne disposons pas d'un niveau d'innovation suffisant pour permettre de lutter contre les MTN. Il convient donc de faire preuve d'imagination et de trouver d'autres solutions pour favoriser la mise au point de nouvelles technologies plus performantes. C'est à ce niveau que WIPO Re:Search prend toute son importance.

Le système de la propriété intellectuelle peut-il favoriser d'une manière ou d'une autre la mise au point de technologies capables de lutter contre la pauvreté?

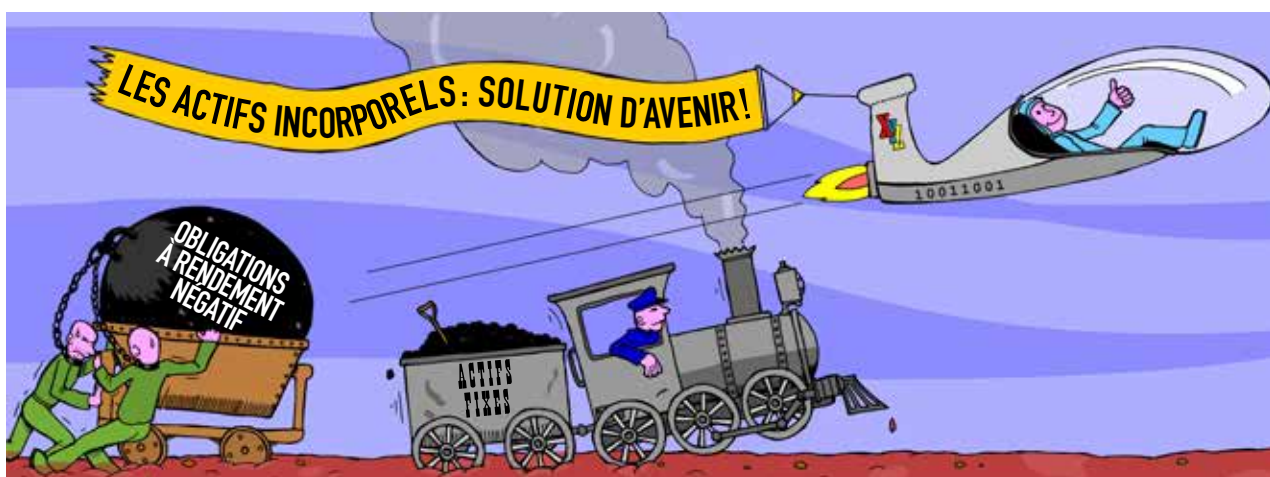
La protection des brevets est une opération complexe, coûteuse et à forte intensité de main d'œuvre, notamment dans le domaine des maladies liées à la pauvreté. Dans ce contexte, il serait fort utile que les systèmes permettant d'obtenir une protection par brevet soient à la fois plus faciles d'utilisation et moins onéreux.

À supposer que je dispose de plusieurs centaines de milliers de dollars, je rechignerai à les dépenser en demandes de brevet à l'étranger et préférerais les mettre à profit pour engager des chercheurs et investir dans le matériel nécessaire pour élaborer et tester des vaccins. Selon moi, il est indispensable de revoir le coût de la protection par brevet. Je pense par ailleurs que, parfois, certaines organisations surinvestissent inutilement dans la propriété intellectuelle. Au Sabin Institute par exemple, nous nous employons à publier nos résultats dans des revues scientifiques en libre accès évaluées par des pairs, ce qui élimine tout risque de voir un individu entraver nos activités de recherche. Ce procédé n'offre pas un niveau de protection aussi élevé qu'un brevet, mais cette stratégie de défense se révèle à la fois utile et économique.

À l'avenir, nous devons assurément faire preuve d'énormément d'ingéniosité dans notre façon de tirer profit de notre capacité technique à concevoir des produits pharmaceutiques. De fait, notre savoir-faire technique en matière de création de technologies médicales est plus avant-gardiste que les innovations actuellement disponibles sur les plans social, politique et financier pour les transformer en produits utiles. C'est la raison pour laquelle nous avons autant besoin d'innovation dans les domaines de l'économie et des sciences politiques et sociales que dans le secteur de la biologie et de la physique. Et c'est précisément à ce niveau que se démarque une organisation comme l'OMPI car, du fait de son expérience dans ce genre d'innovation sociale, elle présente un réel avantage comparatif.

La propriété intellectuelle, la finance et le développement économique

Photo: OWPI/Sébastien Couture



John P Ogier, économiste spécialiste de la propriété intellectuelle et directeur du groupe de travail sur le secteur de la finance, des entreprises et de l'économie de l'Intellectual Property Awareness Network (IPAN), Londres, Royaume-Uni, dont il assure aussi la vice-présidence.

La propriété intellectuelle est aujourd'hui considérée comme la classe d'actifs la plus précieuse à l'échelle mondiale. Pourtant, définir la valeur d'actifs de propriété intellectuelle et réussir à en exploiter le potentiel économique demeure aux yeux de nombreux entrepreneurs, financiers et investisseurs une opération généralement absconse.

Établi au Royaume-Uni, l'Intellectual Property Awareness Network (Réseau de sensibilisation à la propriété intellectuelle, ou IPAN) aide à mieux faire comprendre en quoi la propriété intellectuelle représente une catégorie d'actifs au rôle déterminant en matière de croissance de l'activité et de développement économique.

Seule une démarche visant à concevoir des mécanismes de marché et des procédés relatifs au rapport risque/rendement adaptés aux actifs de propriété intellectuelle et à d'autres biens incorporels permettra d'offrir aux sociétés riches en propriété intellectuelle l'appui financier dont elles ont besoin pour accroître leur activité et, ce faisant, améliorer la croissance économique. Pour progresser sur cette voie, il convient cependant d'associer à cette démarche les marchés financiers et les organismes professionnels et d'agir au niveau des politiques gouvernementales et des normes commerciales internationales.

LA VALEUR DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS LES ÉCONOMIES FONDÉES SUR LE SAVOIR

Dans les économies fondées sur le savoir, la valeur économique se mesure à l'aune du système de la propriété intellectuelle, les droits qu'il confère per-

mettant de transformer des biens immatériels en actifs économiques négociables.

Jusque dans les années 80, les actifs corporels représentaient 80% de la valeur d'une société, le reste étant composé de biens incorporels, dont des actifs de propriété intellectuelle. Trente ans plus tard, c'est l'inverse, les biens incorporels représentant 80% de la valeur d'une société.

Le fait qu'Alibaba, le plus grand distributeur au monde, n'ait aucun magasin, qu'Uber, la plus grande "société de taxis" au monde, n'ait aucun taxi ou qu'iTunes ne propose que des enregistrements musicaux au format numérique témoigne de la valeur relative des biens incorporels associés au commerce en ligne.

Selon un article publié en 2012 par l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique "la totalité de l'économie américaine repose sur une forme ou une autre de propriété intellectuelle car pratiquement tous les secteurs de l'économie en produisent ou en utilisent". En 2010, les industries à forte composante de propriété intellectuelle représentaient une valeur ajoutée de 5060 milliards de dollars des É.-U., soit 34,6% du PIB américain, et contribuaient au maintien direct de 27,1 millions d'emplois.

Des résultats analogues ont été enregistrés au Royaume-Uni où, selon un rapport de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni, le secteur marchand britannique a investi en 2011 quelque 137,5 milliards de livres sterling en biens incorporels et droits de propriété intellectuelle, contre à peine 89,8 milliards en biens corporels, des chiffres qui montrent que l'écart entre investissements corporels et incorporels ne cesse de se creuser.

Le rapport indique que moins de la moitié des investissements axés sur le savoir – 48%, soit environ 65,6 milliards de livres sterling – sont protégés par des droits de propriété intellectuelle. Le droit d'auteur représente 46% du total, les marques et les dessins 21% chacun, les brevets 9% et les dessins et modèles enregistrés les 3% restants. Cependant, tout porte à penser que la véritable valeur des investissements ayant trait à la propriété intellectuelle au Royaume-Uni est supérieure. En effet, l'étude n'englobe pas la valeur des secrets d'affaires et ne tient pas pleinement compte non plus d'"ensembles d'actifs" tels que les marques.

LES LACUNES EN MATIÈRE DE FINANCEMENT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Bien que chacun s'accorde à reconnaître la valeur de la propriété intellectuelle sur le plan économique et son rôle en matière de croissance, de nombreuses jeunes entreprises ont du mal à obtenir des conditions de financement avantageuses pour accroître leur activité. Les microentre-

prises, les jeunes pousses innovantes/spécialisées dans la technologie et les petites et moyennes entreprises (PME) sont souvent riches en propriété intellectuelle et sont l'un des éléments moteurs de toute économie florissante. Or, au lendemain de la crise économique, ces entreprises continuent de se heurter à un resserrement du crédit, notamment lorsqu'elles envisagent de financer l'augmentation de leurs immobilisations incorporelles.

Pour tout investisseur en fonds propres, qu'il s'agisse de fonds de démarrage ou de rachat d'une entreprise par sa direction, les actifs de propriété intellectuelle constituent un élément déterminant au moment d'établir si une opération est intéressante ou non. Or, alors que les entreprises, en particulier les PME, dépendent généralement du crédit bancaire ou du financement d'actifs pour mobiliser des capitaux, les organismes financiers restent résolument axés sur la valeur d'actifs traditionnels (biens immobiliers, équipements, stocks ou créances). Il s'ensuit que les entreprises à forte intensité de savoir, dont l'expansion est en très grande partie tributaire de l'obtention de fonds, ont souvent énormément de difficultés à trouver des sources de financement car, du fait que leurs actifs incorporels ne figurent pas à leur bilan, ils ne sont pas considérés comme des garanties par les banques commerciales.

Avec l'application de nouvelles réformes introduites par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, les établissements bancaires demandent des garanties supplémentaires, même lorsqu'il existe des mécanismes de financement garanti par les pouvoirs publics, à l'image du programme Enterprise Finance Guarantee proposé au Royaume-Uni.

En l'absence de solutions inédites, il deviendra de plus en plus difficile pour les sociétés innovantes, notamment dans le secteur du numérique, d'obtenir des capitaux. Or, ce sont précisément ces entreprises en plein essor qu'il convient de financer pour permettre la reprise économique.

LE PROBLÈME DU FINANCEMENT

En 2012, l'IPAN a mis en lumière le déficit de financement auquel se heurtaient les PME riches en propriété intellectuelle. Pour répondre à ces inquiétudes, en 2013, l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni a publié un rapport sur le rôle de la propriété intellectuelle et des actifs incorporels dans l'amélioration de l'accès au financement par les entreprises. Le rapport a confirmé qu'en matière de prêts, dans la pratique courante, il est rare que la propriété intellectuelle ou les biens incorporels serve(nt) de garantie. La valeur de ces actifs n'apparaît pas au bilan des entreprises et la réglementation en vigueur va fermement à l'encontre de la reconnaissance de la propriété intellectuelle et des biens immatériels en tant que classe d'actifs.

LES AVANTAGES DU FINANCEMENT ADOSSÉ À DES ACTIFS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le financement adossé à des actifs de propriété intellectuelle présente des avantages considérables, à savoir :

- a) **Un potentiel de plus-value** – les actifs de propriété intellectuelle de toute entreprise bien gérée voient leur valeur augmenter au fil du temps, contrairement à la plupart des biens corporels, dont la valeur diminue.
- b) **Un panier d'actifs plus large** – les créanciers sont souvent confrontés à des situations où de “bons” clients souhaitent emprunter davantage que les coefficients officiels de prêts adossés à des actifs ne le permettent. La valeur que représentent les actifs incorporels principaux procure alors un moyen d'emprunter davantage tout en offrant une sécurité supplémentaire.
- c) **Une plus forte incitation à rembourser** – dès lors que l'activité d'une entreprise repose essentiellement sur ses biens incorporels, l'emprunteur est plus fortement incité à honorer ses obligations de remboursement.
- d) **Une sécurité accrue** – définir la valeur d'actifs de propriété intellectuelle dans le cadre d'un contrat de prêt donne de meilleurs atouts à un établissement bancaire confronté à un administrateur en cas de difficultés financières.
- e) **Une solution différente de la caution personnelle** – la propriété intellectuelle et les biens incorporels constituent une source de sécurité supplémentaire directement liée à une entreprise et non à un individu, ce qui permet, le cas échéant, de recouvrer plus facilement des fonds.

LES DÉFIS À RELEVER

Surmonter les limites et les difficultés liées aux pratiques en vigueur en matière de financement adossé à des actifs de propriété intellectuelle pose néanmoins plusieurs défis, notamment :

- a) **La visibilité des actifs de propriété intellectuelle :** les bilans des entreprises ne font que rarement apparaître les investissements substantiels consentis, en interne, dans des actifs de propriété intellectuelle. Il incombe donc aux directeurs de sociétés de connaître et d'expliquer la valeur de leurs biens incorporels dans un langage accessible aux organismes de prêt et, ce faisant, de dresser un tableau plus fidèle des ressources et de la valeur de leurs entreprises.
- b) **L'attribution de valeur :** les sociétés non cotées en bourse n'ont pas accès à un mécanisme de marché leur permettant de définir la valeur hors-bilan de leur entreprise. Alors que de nombreux actifs corporels sont assortis d'une valeur de réalisation, même si

celle-ci équivaut à une infime partie du coût initial, le marché de la revente d'actifs de propriété intellectuelle et de biens incorporels reste très limité et offre moins de garanties quant à la valeur de revente susceptible d'être obtenue.

- c) **La formation en matière de propriété intellectuelle/la gestion des risques :** la valeur de certains actifs incorporels, comme les marques, peut évoluer rapidement, en fonction de la rentabilité d'une entreprise. Grâce à une formation et à l'adoption de normes officielles concernant la gestion de la valeur des immobilisations incorporelles, les organismes de prêt seront davantage en mesure de gérer les profils de risque liés à ce type d'actifs.

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET LA DOTATION EN CAPITAL

Sans nier l'importance des actifs immatériels et leur gigantesque potentiel sur le plan économique, plusieurs facteurs combinés – qu'il s'agisse de pratiques commerciales, de critères de prêt ou de risque, de normes comptables ou de réglementations financières – empêchent les mécanismes de marché liés à la dotation en capital de refléter leur juste valeur.

Les dispositifs en vigueur en matière de dotation en capital ont été conçus pour le système économique du XX^e siècle, lequel reposait sur la production de biens matériels et de services. Les marchés, les réglementations et les mécanismes de retour sur investissement applicables aux actifs incorporels du XXI^e siècle, fondés sur la technologie, restent encore à mettre en place.

Il est indispensable d'améliorer la transparence et de proposer des méthodes d'évaluation et des mécanismes de marché plus en phase avec l'économie numérique et capables d'évaluer et de représenter avec précision les risques et le potentiel de rendement des actifs immatériels. À défaut, les sociétés innovantes continueront de ne bénéficier que d'un accès limité au financement ou, pour pouvoir accéder à ce financement, elles continueront d'avoir à payer le prix fort en termes de fonds propres, de garanties ou de taux d'intérêt.

EXPLOITER LE POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES RICHES EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Si le marché des biens immatériels n'évolue pas, de grandes quantités de capitaux resteront immobilisées sous forme d'actifs à rendement faible ou négatif. En Europe par exemple, des obligations d'État d'une valeur comprise entre 1700 et 5300 milliards de dollars É.-U. offrent un rendement négatif. Réaffecter ne serait-ce qu'une infime partie de ce capital pour financer des entreprises riches en propriété intellectuelle pourrait

contribuer à stimuler la relance de l'économie et du marché de l'emploi dont le monde a tant besoin. Mais pour ce faire, il conviendrait de prendre toute une série de mesures, notamment :

- a) des évaluations des actifs de propriété intellectuelle au sein des entreprises afin que chacune se fasse une idée précise du rôle joué par la propriété intellectuelle dans son activité;
- b) des normes agréées par des professionnels pour l'évaluation des actifs de propriété intellectuelle et la gestion du risque;
- c) des plates-formes communes pour aider et soutenir les banques et autres investisseurs dans l'évaluation des actifs de propriété intellectuelle;
- d) de meilleures connaissances en concession de licences afin de permettre aux petites entreprises de croître rapidement et de se développer à l'international sans avoir à réaliser de vastes investissements d'infrastructure;
- e) une participation active du secteur des services financiers au financement, à l'assurance et à la structuration des biens incorporels en tant que classe d'actifs;
- f) des marchés plus accessibles et plus tangibles pour les actifs de propriété intellectuelle;
- g) un meilleur accès à la formation à la propriété intellectuelle, notamment à l'intention du secteur des services financiers;
- h) des normes internationales pour la consignation d'informations relatives aux actifs de propriété intellectuelle utiles dans le cadre de transactions financières.

L'ÉVOLUTION DU CONTEXTE FINANCIER EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Si le secteur des services financiers commence à prendre conscience de l'importance de la propriété intellectuelle et des actifs incorporels sur le plan économique, il reste encore du chemin à parcourir. En février 2015, un séminaire organisé par l'Institute of Chartered Accountants, England and Wales (ICAEW) a mis l'accent sur le rôle de plus en plus grand que joue la propriété intellectuelle dans les opérations de fusion et acquisition réalisées sur le marché mondial. En novembre 2015, la Creative Industries Federation et l'ICAEW ont publié un guide intitulé *Creative industries – Routes to Finance*. Parallèlement, un fonds de 40 millions de livres sterling baptisé Edge Creative Enterprise Fund a été lancé, avec le soutien de la British Business Investment Bank et du secteur privé.

Des méthodes d'évaluation des actifs de propriété intellectuelle, y compris de nouvelles normes réglementaires, sont progressivement introduites mais une méthodologie type approuvée par des organismes comptables agréés et permettant d'établir la juste valeur de cette catégorie d'actifs fait encore défaut. On assiste également à une

multiplication des services de courtage et des marchés destinés à faciliter la vente et l'achat de biens immatériels.

Le secteur du crédit aux entreprises s'efforce lui aussi, peu à peu, de répondre aux besoins des sociétés à forte intensité de savoir. Les organismes de crédit sont désormais plus nombreux à conclure des contrats de cession-rétrocession de licences garantis par des actifs de propriété intellectuelle, y compris des marques et des logiciels protégés au titre du droit d'auteur. Les premières transactions portant sur l'exploitation d'actifs de marques pour combler les déficits de caisses de retraite ont été réalisées par de grands groupes dont Philips, GKN, Costain, Diageo, AA ou TUI, lesquels ont mis en place des montages innovants permettant d'exploiter la propriété intellectuelle ou les revenus qui en découlent. Les organismes financiers qui prennent des participations choisissent eux aussi de prélever une taxe sur les actifs logiciels, protégés par des conventions de séquestre.

L'absence de normes internationales capables d'offrir plus de transparence et de prévisibilité en matière de taxes et de titrisation d'actifs de propriété intellectuelle freine les investissements et les prêts aux entreprises auxquels ces actifs pourraient servir de nantissement. L'OMPI pourrait-elle jouer un rôle dans l'organisation de négociations sur l'adoption de normes internationales de ce type? L'IPAN pense que oui dans la mesure où ces informations pourraient facilement être consignées par les offices nationaux de propriété intellectuelle en sus d'autres indications sur l'enregistrement des actifs de propriété intellectuelle.

UNE SOLUTION POUR STIMULER LA CROISSANCE MONDIALE?

Le monde traverse une crise en termes de croissance économique que la faiblesse des taux d'intérêt et la détente monétaire n'ont pas encore réussi à résoudre. Combiner la puissance et la taille du secteur des services financiers au capital intellectuel protégé de sociétés à forte intensité de savoir pourrait apporter un élément de solution. Pour y parvenir, il est fondamental de faire en sorte que les acteurs économiques présentant le plus grand potentiel en termes de croissance, à savoir les jeunes pousses et les PME, aient plus facilement accès au financement.

Les principaux acteurs de l'industrie, le secteur des services financiers, les organismes professionnels, les établissements d'enseignement, les gouvernements et les organisations internationales comme l'OMPI devront tous mettre à profit leurs compétences et leurs ressources respectives pour libérer ce potentiel de croissance économique et œuvrer pour le bien public. Après tout, c'est précisément dans cet objectif que le système de propriété intellectuelle avait été créé au départ.

David Bowie, un précurseur venu d'ailleurs dans le domaine de la finance et de la propriété intellectuelle

Edward Harris,
Division des communications,
OMPI

Glam rock, changements de costumes jouant sur la confusion des genres, gigantesques opéras-rock mettant en scène des extraterrestres tombés du ciel... et titrisation.

Animé d'une énergie sans pareil, David Bowie a su constamment se réinventer et innover dans le domaine musical jusqu'à acquérir une notoriété mondiale et devenir l'un des artistes les plus admirés de sa génération. Ce que l'on connaît moins, en revanche, c'est son rôle de précurseur dans la façon d'utiliser la propriété intellectuelle.

En 1997, Bowie a vendu pour 55 millions de dollars É.-U. de ce que son représentant avait baptisé les "Bowie Bonds", à savoir des obligations à 10 ans assorties d'un rendement de 7,9% gagées sur 25 albums enregistrés avant 1990. L'objet de cette opération, selon le libellé du prospectus original de l'obligation, était d'obtenir "une meilleure avance que dans le cadre d'un nouveau contrat de distribution avec [sa] maison de disque" et "de racheter les droits de publication sur certaines chansons détenus par un ancien manager pour investir dans des sociétés Internet".

"C'était une façon originale et avant-gardiste d'utiliser le système du droit d'auteur. Elle n'est pas pour autant accessible à tous les créateurs, car beaucoup d'entre eux ne possèdent pas tous les droits sur leurs œuvres, c'est pourquoi la titrisation des revenus futurs est difficile, ou alors les créateurs n'ont pas forcément accès à ce marché pour d'autres raisons", précise Michele Woods, directrice de la Division du droit d'auteur de l'OMPI. "C'est la raison pour laquelle l'OMPI s'efforce d'aider les créateurs du monde entier à trouver différents moyens de doper leurs revenus".

LES "BOWIE BONDS"

Les obligations Bowie ont été les premiers instruments financiers adossés aux recettes d'un créateur. Par la suite, d'autres artistes, tels que James Brown ou Marvin Gaye, ont eux aussi suivi cette voie. Ces obligations ont permis aux artistes de monnayer leur œuvre immédiatement et de disposer ainsi de liquidités pour diversifier leurs portefeuilles ou réaliser d'autres acquisitions importantes. Ce procédé existe toujours dans le secteur de la création. Récemment encore, en 2014, le magazine *Variety* annonçait que la société de production Miramax lançait une opération de titrisation à hauteur de 250 millions de dollars É.-U. de son catalogue de 700 films pour soutenir son secteur de la télévision et du film.



Image de Thierry Ehrmann, via Flickr

Animé d'une énergie sans pareil, David Bowie a su constamment se réinventer et innover dans le domaine musical jusqu'à acquérir une notoriété mondiale. Ce que l'on connaît moins, c'est son rôle de précurseur dans la façon d'utiliser la propriété intellectuelle.

LA CONVENTION DE BERNE ET LE TRAITÉ DE BEIJING

Les traités administrés par l'OMPI actuellement en vigueur, notamment la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, fournissent le cadre nécessaire aux créateurs pour monnayer leurs créations. Parallèlement, les États membres de l'OMPI cherchent de nouveaux moyens d'aider davantage les créateurs. Le 24 juin 2012, ils ont ainsi adopté le Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles qui confère aux artistes interprètes ou exécutants quatre types de droits patrimoniaux sur leurs interprétations ou exécutions, par exemple les œuvres cinématographiques: les droits de reproduction, de distribution, de location et de mise à disposition de leurs interprétations ou exécutions. Ce traité confère également aux artistes interprètes ou exécutants certains droits moraux, en plus d'autres avantages destinés à aider les créateurs, et couvre les interprétations musicales contenues dans des œuvres audiovisuelles comme des films ou des émissions de télévision.

Le Traité de Beijing entrera en vigueur lorsque 30 parties remplissant les conditions requises l'auront ratifié ou y auront adhéré (en janvier 2016, il en manquait plus de 20).

UN ENVIRONNEMENT EN CONSTANTE ÉVOLUTION

Bowie lui-même avait pressenti que l'Internet modifierait la distribution des œuvres des artistes, et favoriserait notamment le téléchargement illégal. Finalement, au début des années 2000, tandis que les téléchargements se généralisaient et frappaient de plein fouet les revenus des créateurs, les agences de notation finirent par abaisser la note de crédit des "obligations Bowie".

Aujourd'hui, avec le développement des services de diffusion en flux continu tels que Netflix, Amazon Prime, Spotify ou encore Apple Music, les créateurs disposent de nouveaux moyens de distribution.

Grâce à ses activités normatives, l'OMPI s'efforce d'aider les artistes à traverser cette période de transition technologique. Ainsi, la Journée mondiale de la propriété intellectuelle prévue le 16 avril 2016 sur le thème "Créativité numérique: la culture réinventée" se penchera sur les opportunités et les enjeux qui découlent de l'émergence d'un marché mondial des contenus numériques. Quelques jours auparavant, une conférence de haut niveau se tiendra à l'OMPI, à Genève.

À la découverte d'AZAM, l'une des plus grandes marques africaines

Edward Harris,
Division des communications, OMPI





AZAM, l'une des plus grandes marques africaines, évolue désormais dans le milieu très concurrentiel du sport et des médias. Lancé en 2004, l'AZAM Football Club est la pierre angulaire de l'activité de la société dans le domaine de la création et de la distribution de contenus.

Nous sommes à Dar-es-Salaam, en République-Unie de Tanzanie, sous le soleil brûlant d'un dimanche après-midi. Dans cette cité portuaire de l'océan Indien, des badauds grignotent des biscuits, du pain ou des glaces, et luttent contre la chaleur en dégustant des sodas ou des jus de fruit. Au large, des bateaux transportent des touristes vers l'île de Zanzibar. Pendant ce temps, au Chamazi Stadium, une brillante équipe de football se rapproche inéluctablement de la ligne de but, tandis que des caméras de télévision retransmettent l'action à travers tout le pays.

Le fil conducteur de ce récit d'un paisible week-end à Dar-es-Salaam : AZAM. Les biscuits, les boissons, les bateaux, l'équipe de foot, la retransmission télévisée du match portent tous le sceau de cette marque, celle d'une petite entreprise familiale de Tanzanie qui, après des débuts modestes, s'est transformée en l'une des plus grandes marques d'Afrique.

Désormais, son propriétaire, le groupe Bakhresa, s'emploie à implanter AZAM en Afrique de l'Est et en Afrique australe, un nouvel épisode de la saga de cette marque née dans les années 70 au fond d'un petit restaurant donnant sur la rue où se vendaient des beignets.

Pour Abubakar Bakhresa, directeur général et fils de Said Salim Bakhresa, le fondateur de la société, l'odyssée d'AZAM est riche en enseignements pour tous les entrepreneurs d'Afrique (et du monde entier) qui cherchent à s'appuyer sur une marque pour promouvoir leurs produits.

TOUTE CRÉATION DE MARQUE DOIT S'INSCRIRE DANS UNE PERSPECTIVE À LONG TERME

“Développer une marque ne se fait pas en un claquement de doigts : c'est un véritable défi”, affirme M. Bakhresa. “Mais si vous inscrivez votre projet dans une perspective à très long terme, la prospérité de votre entreprise et de votre marque sera au rendez-vous. La clé, c'est de créer une marque qui ne se cantonne pas seulement à son marché. Ce qu'il faut, c'est se projeter au-delà de ce marché et croire en sa marque”.

Aujourd'hui, flâner à travers les marchés animés du centre de Dar-es-Salaam donne l'impression de découvrir la vitrine de la boutique AZAM. Des jeunes pédalent sur des triporteurs équipés de réfrigérateurs au logo de la marque qui renferment des glaces de la marque, des devantures des magasins proposent la gamme complète des produits AZAM – pain, lait, pâtes, farine, sodas et autres boissons non alcoolisées – des camions Bakhresa transportent des produits AZAM des entrepôts aux restaurants, des télévisions reliées à des boîtiers de connexion de la marque diffusent des bulletins d'information AZAM, tandis que des



Photos : OMP/ Edward Harris

Après des débuts modestes dans les années 70, le groupe Bakhresa s'est transformé en un conglomérat qui propose une très large gamme de produits; il affiche un chiffre d'affaires annuel de plus de 800 millions de dollars É.-U. et compte des milliers d'employés dans toute l'Afrique de l'Est. AZAM est sa marque phare.

commentateurs sportifs enjoués décrivent les prouesses de l'équipe de football AZAM.

Le groupe Bakhresa est aujourd'hui un conglomérat qui affiche un chiffre d'affaires annuel de 800 millions de dollars É.-U. et compte des milliers d'employés dans toute l'Afrique de l'Est.

LE DÉFI DU PRIX ALLIÉ À LA QUALITÉ

Ce n'a pas toujours été le cas. Le père d'Abubakar Bakhresa, Said Salim Bakhresa, a créé la société dans les années 70; il tenait alors un petit restaurant où il proposait des articles de boulangerie et d'autres produits alimentaires. Reflet du brassage culturel typique de la ville de Dar-es-Salaam en tant que carrefour commercial situé au cœur de l'océan Indien, le terme AZAM provient à la fois de l'arabe et de l'ourdou et signifie "le plus grand".

Si le logo actuel, en forme de vague, est relativement récent, le nom de la marque, lui, a perduré au fil des décennies et de l'essor de la société. Comme l'explique M. Bakhresa, c'est parce que la perception de la marque par le public a coïncidé avec la préoccupation première de l'entreprise: allier le prix à la qualité, un facteur déterminant dans un pays comme la République-Unie de Tanzanie.

"Lorsqu'ils venaient en Afrique, les gens pensaient que la population se souciait davantage du prix que de la qualité. Or, nous avons réussi à trouver le parfait compromis en conjuguant prix et qualité, ce qui a fait le succès de notre marque", déclare-t-il. "Y parvenir fut un véritable défi", ajoute-t-il.

La réussite de la marque AZAM repose sur deux grands piliers: l'existence de vastes marchés, d'où des économies d'échelle et des prix plus avantageux, et une solide maîtrise de l'intégralité du processus de production, d'où une garantie de qualité. Pour proposer des produits de qualité, le groupe Bakhresa investit massivement dans du matériel de mouture, de transformation et d'emballage dernier cri.

DE LA MARQUE À L'IMAGE DE MARQUE

C'est en 1999, alors qu'il élargissait sa gamme de produits et envisagerait de s'implanter à l'étranger, que le groupe finit par prendre la décision de protéger la marque AZAM. "À l'époque, l'entreprise familiale était en plein essor... et nous nous sommes dit que le moment était venu de faire d'AZAM une marque phare", explique M. Bakhresa. "Notre objectif ultime a toujours été de conquérir l'ensemble de l'Afrique."

Protéger sa marque au niveau national est une étape fondamentale avant de chercher à s'implanter à l'étranger,

affirme Leonila Kishebuka, directrice adjointe de l'enregistrement à la division de la propriété intellectuelle de l'Agence tanzanienne d'enregistrement des entreprises et de délivrance des licences.

Tout en consultant le dossier contenant la toute première demande d'enregistrement de la marque AZAM, Mme Kishebuka fait observer qu'il est particulièrement important de proposer une marque repère sur des marchés peu développés et très variés où plusieurs langues sont parlées, car les consommateurs sont souvent à la recherche de symboles capables de les aider à choisir le bon produit.

"Pour le consommateur, la marque est le moyen d'identifier immédiatement le produit de première qualité qu'il recherche", explique-t-elle. "Au lieu d'entrer dans un magasin et de demander de la farine de maïs, il lui suffit de donner le nom de la marque pour obtenir le produit souhaité. La marque est ainsi un outil d'identification particulièrement utile pour le consommateur."

D'après une étude publiée par Brand Africa, AZAM est l'une des rares marques d'Afrique de l'Est à s'être hissée au palmarès des 100 marques les plus prisées d'Afrique en 2015, aux côtés d'Apple, Samsung, Google, Microsoft et Coca-Cola.

La notoriété de la marque a une réelle incidence sur le plan économique, explique M. Bakhresa. Grâce à son image de marque, la société peut ainsi lancer de nouveaux produits sans avoir à mettre sur pied de vastes et coûteuses campagnes de marketing et de relations publiques.

"C'est ce qui fait la force de notre marque. Notre image de marque a si bien évolué que nous n'avons même plus à faire de gros efforts de marketing. Dès qu'un nouveau produit estampillé AZAM est mis sur le marché, il est synonyme aux yeux du consommateur de qualité et de prix abordable, et c'est ce qu'il attend de nous", déclare-t-il. "Nous nous efforçons au quotidien de relever ce défi."

DE NOUVELLES CORDES À SON ARC

Pénétrer le marché très concurrentiel des sports et des médias est le dernier défi en date de la marque AZAM. En 2004, le groupe a créé l'AZAM Football Club, en réaction au très grand nombre de matchs de foot étrangers retransmis par la télévision par satellite ou d'autres services télévisuels, explique M. Bakhresa. L'équipe sert désormais de point d'ancrage au développement de l'activité de la société dans le domaine de la création et de la distribution de contenus. "En réalité, c'est ce club qui nous a permis de développer notre branche médias", explique-t-il.

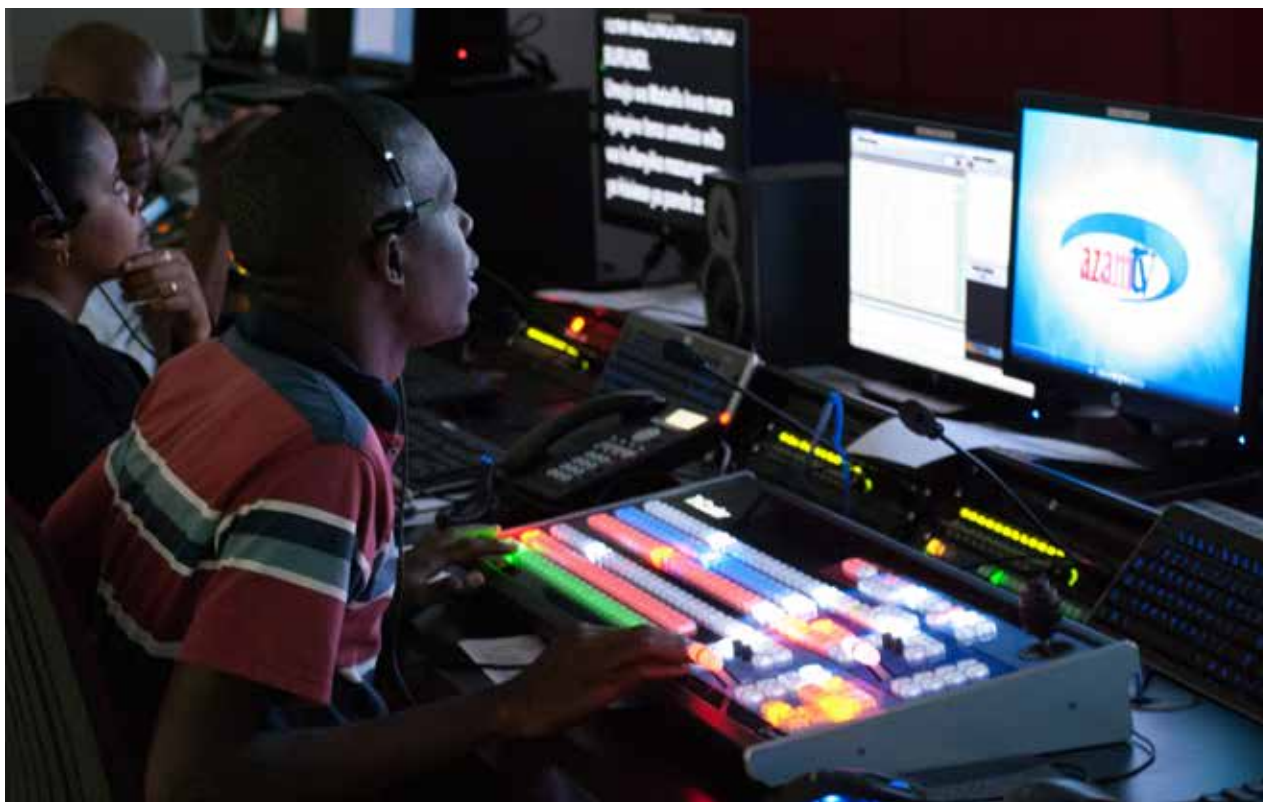


Photo : OMP/ Edward Harris

La métamorphose d'AZAM, autrefois petite entreprise familiale de produits de boulangerie, en société de télécommunication à la pointe de la modernité est désormais bien engagée.

Dans des studios flambant neuf installés sur la route principale menant à la sortie de Dar-es-Salaam, juste après l'une des minoteries de la société, des réalisateurs d'AZAM mettent la dernière touche à la couverture d'après-match de la rencontre du jour. Sur un plateau de tournage, une jeune présentatrice portant un foulard plaisante avec un collègue en Swahili, la *lingua franca* de la République-Unie de Tanzanie. Le bulletin d'informations du soir est en cours de préparation. Les publicités pour AZAM se succèdent, toutes transmises vers les foyers des téléspectateurs au moyen de récepteurs aux couleurs d'AZAM.

La métamorphose d'AZAM, autrefois petite entreprise familiale de produits de boulangerie, en société de télécommunication à la pointe de la modernité est désormais bien engagée et, comme l'indique M. Bakhresa, elle pourrait servir de modèle à d'autres entreprises cherchant à développer leur marque.

“Il faut être bien conscient qu'aucune des activités liées à la marque ne pourra échouer et que vous devrez tout mettre en œuvre pour réussir. Mais si vous vous fixez un horizon sur cinq ou 10 ans maximum, votre marque a toutes les chances de ne pas évoluer.”

UN SOUTIEN À L'ÉCONOMIE NATIONALE

Selon M. Bakhresa, un réseau d'entreprises solides peut favoriser le développement économique de pays comme la République-Unie de Tanzanie.

“Notre rêve, c'est de voir d'autres personnes nous emboîter le pas, des personnes qui croient dans leur projet, qui cherchent à développer leur gamme de produits, qui s'inscrivent dans une perspective à long terme et qui ont à cœur de voir leur pays prospérer; nous rêvons aussi de voir le nombre des entrepreneurs se multiplier, de voir apparaître une classe moyenne au pouvoir d'achat plus élevé et de voir les gouvernements soutenir davantage le secteur privé”, affirme-t-il.

“Fortes de cette volonté, d'un plus grand nombre d'entrepreneurs à notre image, d'un plus grand nombre de marques inspirées du succès d'AZAM, je crois que l'Afrique comme la République-Unie de Tanzanie seront mieux armées pour lutter contre la pauvreté et améliorer leur niveau de vie. L'avenir s'annonce prometteur.”

La lutte contre la précarité énergétique façon Nokero

Catherine Jewell,

Division des communications, OMPI

Aujourd'hui encore, une personne sur cinq dans le monde (soit environ 1,3 milliard de personnes) n'a pas accès à l'électricité. La plupart d'entre elles utilise du kérosène, une source d'éclairage onéreuse, polluante et de mauvaise qualité, pour avoir de la lumière dans leur foyer à la nuit tombée. Depuis six ans, Steve Katsaros et son équipe chez Nokero – l'abréviation pour "non au kérosène" – s'emploient à lutter contre la précarité énergétique. Grâce à la mise au point et à la distribution de lanternes à énergie solaire à bas coût et respectueuses de l'environnement, l'entreprise américaine Nokero transforme peu à peu le quotidien d'habitants de pays en développement aux maigres ressources. À ce jour, Nokero a distribué plus de 1,4 million de lampes dans 120 pays. En octobre 2015, la société a lancé sa dernière innovation, la N233, annoncée comme "l'ampoule à plus faible consommation au monde".

En 2013, Nokero a remporté le concours *Patents for Humanity* (Des brevets pour l'Humanité) organisé par l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO). Il récompense les titulaires de brevets et de licences pour leurs efforts visant à relever les défis en matière de développement.

Steve Katsaros, fondateur de Nokero, nous explique ce qui l'a poussé à créer sa société et le rôle que jouent les droits de propriété intellectuelle en lui permettant de proposer une solution de remplacement plus durable par rapport aux lampes à kérosène.

Pourquoi avoir créé Nokero?

C'est alors que je pratiquais le droit des brevets aux États-Unis d'Amérique en tant qu'agent de brevets chez Cochran Freund & Young LLC que m'est venue l'idée de la version initiale de la lampe solaire. Au début, ce n'était qu'un vague concept qui n'avait aucunement l'ambition de résoudre la question de la précarité énergétique dans le monde mais au bout de quatre jours, je me suis rendu compte que c'était la solution idéale pour les quelque 1,3 milliard d'êtres humains qui vivent sans électricité. Dès lors, tout le défi a consisté à créer un produit et une entreprise capables d'apporter la lumière aux confins de la planète.

Pouvez-vous nous décrire brièvement les effets indésirables de l'éclairage au kérosène?

Ils sont multiples! Tout d'abord, il faut savoir que les personnes les plus démunies dans le monde consacrent près de 20% de leur revenu (soit quelque 30 milliards de dollars É.-U.) à l'achat de kérosène destiné à l'éclairage – une pratique qui entrave leur capacité à investir dans l'éducation, l'agriculture ou l'amélioration de leurs habitations. Tous ceux qui utilisent des lampes au kérosène faute d'avoir accès à l'électricité s'exposent à des brûlures et à des décès par incendie, sachant que l'utilisation de kérosène multiplie par huit le risque de décès lié à un incendie. Il arrive également que des enfants ingurgitent accidentellement du kérosène, le combustible étant souvent transporté et stocké dans de vieilles bouteilles pour boissons non alcoolisées. À noter par ailleurs qu'un lien direct a été établi entre les émissions de dioxyde de carbone liées à la combustion du kérosène et le changement climatique.

Pourquoi avoir opté pour l'entrepreneuriat social?

Au moment de créer Nokero, je me suis penché sur les modèles d'organisation à but lucratif ou non lucratif. Réflexion faite, j'ai pensé que le modèle d'entreprise à but lucratif correspondait le mieux à mes aspirations. Je maîtrisais mal les notions d'"entrepreneur social", d'"inventeur à impact social" ou de "triple bilan"; tout ce que je savais, c'est que réaliser des bénéfices permet d'élargir son activité. Or, pour pouvoir proposer au plus grand nombre une source d'éclairage sûre à un prix abordable, nous n'avions pas d'autre choix que de passer le plus rapidement possible à la vitesse supérieure. Mon premier objectif a donc été de créer une société. Elle prit pour nom celui de la mission que nous nous étions donnée: "non au kérosène". Six jours à peine après notre installation, notre initiative fit l'objet d'un reportage par le journaliste de CNN Ali Velshi, ce qui nous a directement mis sur orbite.

Quelles sont les sources de financement de la société?

Nokero bénéficie de financements provenant d'un groupe de donateurs privés. Nos plus gros marchés se situent en Asie du Sud-Est et en Afrique mais il existe aussi un très

fort potentiel de développement en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Jusqu'ici, nous avons écoulé environ 1,4 million de lanternes solaires dans 120 pays.

Quelle est l'incidence des lampes Nokero sur les ménages pauvres des pays en développement?

Nos lampes permettent de diversifier les possibilités d'activités génératrices de revenus des ménages démunis. Jusqu'à présent, le simple fait de remplacer les lampes à kérosène nous a permis d'améliorer la sécurité et la situation financière de quelque sept millions de personnes. D'après nos études, chaque lampe solaire distribuée permet de transformer le quotidien de cinq personnes.

Permettez-moi de citer quelques exemples parmi ces millions de personnes.

Etienne Ellisime, qui habite Les Anglais, en Haïti, a souscrit un contrat de location avec option d'achat. Le fait de renoncer au kérosène et d'utiliser une lanterne Nokero pour éclairer sa petite maison lui a permis, nuit après nuit, d'économiser cinq gourdes haïtiens (soit l'équivalent de 0,12 dollar É.-U.). Au bout d'une année, elle avait réussi à épargner 40 dollars É.-U. Si elle apprécie autant la lanterne Nokero, c'est parce qu'en plus des économies qu'elle lui permet de réaliser, elle procure une source d'éclairage plus puissante, plus propre et plus sûre que le kérosène.

Mpsi Melusi Ndlovu, lui, est originaire d'un village près des chutes Victoria, au Zimbabwe, et il a fourni des lampes à tous les enfants de sa communauté. Au lieu d'avoir à se partager une seule bougie, ils peuvent désormais étudier pendant quatre heures une fois la nuit tombée.

De même, Agatha NyaNypoloto, du Swaziland, se sert de sa lanterne Nokero depuis des années pour réaliser ses tâches ménagères et bavarder avec des voisins qui n'ont pas l'électricité.

Comment procédez-vous pour distribuer vos lampes auprès des personnes qui en ont besoin?

Nous avons prévu deux grands modes de distribution pour nos lanternes : les canaux de distribution "AID" et les canaux de distribution "PAID". Dans le premier cas, les lanternes sont achetées pour le compte des personnes qui en ont besoin mais qui n'ont pas les moyens de se les procurer; elles sont alors distribuées par le biais d'organismes caritatifs ou d'organisations non gouvernementales. Le second cas concerne les réseaux de revente traditionnels, où chaque intermédiaire perçoit une marge. Dans le cadre de cette vente au détail, le produit le moins cher est proposé à 5,99 dollars É.-U. et les lanternes les plus prisées peuvent atteindre 14,99 dollars. Le prix au détail est près de deux fois supérieur au prix de gros.

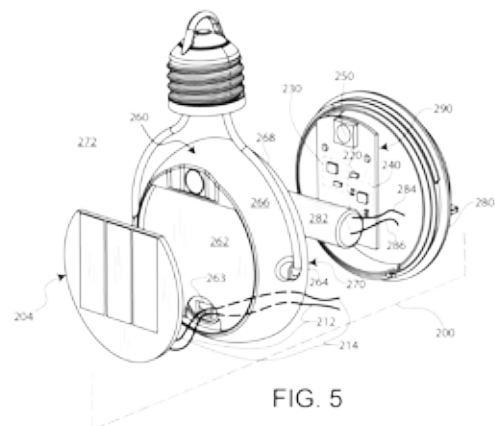


Photo : © Nokero Intl. Ltd.



Lancé en octobre 2015 et protégé par brevet, le modèle de lampe N233 de Nokero (ci-dessus) a un rendement de 700 lumens heure par watt, contre une norme de 300 lumens heure par watt pour le secteur. La propriété intellectuelle joue un rôle crucial dans la stratégie commerciale de l'entreprise; elle lui permet non seulement de protéger ses inventions et sa marque mais aussi les intérêts de ses investisseurs et de ses distributeurs.

Quelle place la propriété intellectuelle occupe-t-elle dans votre entreprise?

Les brevets sont une composante très importante de notre stratégie d'entreprise. Fort de mon expérience en tant qu'agent de brevets, j'ai accordé une très grande attention à la protection de nos actifs de propriété intellectuelle. Nous avons par exemple longuement réfléchi à la forme et au caractère pratique de nos produits. Ce sont en effet l'aspect et le caractère utile d'un produit qui en font son intérêt et son succès. Chez Nokero, nous avons donc pris le parti d'utiliser à la fois des brevets de dessins et modèles et des brevets d'utilité pour protéger nos produits. Lorsque vous concevez un produit, vous ignorez ce qui pourra faire l'objet d'une protection par brevet, si bien qu'il vaut mieux demander une protection au titre de ces



Photo: © Nokero Inti. Ltd.

Munis de lampes Nokero, les enfants d'un village situé près des chutes Victoria, au Zimbabwe, bénéficient d'une source d'éclairage sûre qui leur permet d'étudier jusqu'à quatre heures une fois la nuit tombée.



Photo: © Nokero Inti. Ltd.



Photo: © Nokero Inti. Ltd.

Près d'1,3 milliard de personnes dans le monde utilisent encore du kérosène pour s'éclairer la nuit. Or, le kérosène est une source d'éclairage onéreuse, polluante et de mauvaise qualité qui peut provoquer de graves problèmes de santé. Les lampes Nokero offrent une solution de remplacement abordable et respectueuse de l'environnement.





À ce jour, les lampes Nokero ont permis d'améliorer la sécurité et la situation financière de quelque sept millions de personnes dans 120 pays.



Photo: © Nokero Intl. Ltd.

deux types de brevet, tout en ayant bien conscience que les droits octroyés ne présentent pas les mêmes avantages. Tout dépend, en définitive, de votre stratégie d'entreprise et de vos objectifs à long terme.

S'agissant de la protection par brevet, compte tenu de la diversité des marchés sur lesquels nous intervenons, nous faisons appel au Traité de coopération en matière de brevets de l'OMPI (PCT). Les jeunes entreprises disposant de budgets restreints, le PCT est très intéressant dans le sens où il permet de reporter les frais de dépôt, de prendre le temps de tester tel ou tel marché et de résoudre d'éventuels problèmes techniques de dernière minute. Sans ce mécanisme, protéger une invention à l'international demanderait une mise de fonds initiale considérable et serait très risqué en termes de stratégie.

En 2013, nous avons même remporté le concours *Patents for Humanity* (Des brevets pour l'Humanité) organisé par l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO). Nous sommes désormais titulaires d'une vingtaine de brevets et avons eu gain de cause dans plusieurs procès intentés à l'encontre d'entreprises qui avaient porté atteinte à nos droits.

Les droits rattachés à nos marques et brevets nous permettent de protéger nos inventions et notre marque mais aussi les intérêts de nos investisseurs et les efforts de nos distributeurs.

En combien de temps avez-vous mis au point votre première lampe solaire et cette technologie a-t-elle évolué depuis?

Entre la date de mise au point de la lampe le 23 janvier 2010 et sa mise sur le marché, cinq mois à peine se sont écoulés. Nous n'avons pas pu faire plus vite compte tenu des contraintes en termes d'outils de production, de création de marque, de conception du site Internet, etc. Aujourd'hui, la phase de conception est plus longue car chacun de nos produits gagne en complexité. La première lanterne que nous avons proposée avait une puissance de 200 lumens heure par watt (de panneau solaire), contre 700 lumens heure par watt pour notre produit le plus récent, lancé en octobre 2015. La norme du secteur étant de 300 lumens heure par watt, nous affichons une avance très confortable. Notre toute dernière création, la N233, est deux fois plus performante que tous les produits testés en interne, pour un coût de production supérieur d'à peine 10%. Les petites améliorations que nous avons apportées à ce modèle devraient en faire la lampe solaire la plus durable qui existe.

Plusieurs entreprises s'efforcent de lutter contre la précarité énergétique; en quoi Nokero se distingue-t-elle?

Nokero présente des caractéristiques uniques dans le secteur du solaire hors réseau. De fait, l'entreprise jouit non seulement du savoir-faire technique mais aussi des droits de propriété intellectuelle nécessaires pour défendre sa position. C'est ce qui fait notre singularité dans un secteur où la pléthore de produits de contrefaçon sape la confiance dans les systèmes à énergie solaire. À long terme, Nokero se distinguera par des modèles d'une conception et d'un rendement exceptionnels adossés à un portefeuille d'actifs de propriété intellectuelle protégés à l'international.

Quel est votre objectif à long terme?

Améliorer le quotidien de dizaines, voire de centaines de millions de personnes.

Protéger ses secrets d'affaires en huit étapes

Pamela Passman, présidente directrice générale du Center for Responsible Enterprise And Trade (CREATe.org), Washington DC (États-Unis d'Amérique), et ancienne vice-présidente et directrice juridique adjointe de la division Global Corporate and Regulatory Affairs de la société Microsoft.

Partout dans le monde, les cyberattaques destinées à s'emparer d'actifs de propriété intellectuelle ne cessent de faire la une des journaux, contraignant de nombreuses entreprises à renforcer la sécurité de leurs réseaux informatiques pour contrecarrer ces actes de piratage.

Or, la plus grande menace pourrait bien se trouver à l'intérieur même de la société. Dans plus de 85% des procès intentés aux États-Unis d'Amérique auprès de tribunaux fédéraux ou d'État pour violation du secret d'affaires, l'auteur présumé de l'acte d'appropriation illicite était soit un employé de la société, soit l'un de ses partenaires commerciaux. Étonnamment, c'est ce qu'il ressort d'une étude statistique intitulée *A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in Federal Courts* (www.omm.com/files/upload/AlmelingGonzagaLawReviewArticle.pdf), la première du genre à se pencher sur cette question.

Dans ce contexte, la question se pose de savoir comment protéger les secrets d'affaires d'une entreprise contre les menaces extérieures et contre d'éventuels auteurs d'atteintes présents à l'intérieur même de la société.

Il est de plus en plus fréquent que la justice exhorte les entreprises à prendre des "mesures raisonnables" pour protéger leurs actifs à caractère confidentiel, une démarche qui implique non seulement de sécuriser les réseaux informatiques mais aussi d'intégrer la protection des secrets d'affaires dans les activités et les procédures de l'entreprise.

Déterminer le champ d'application précis de ces "mesures raisonnables" peut se révéler ardu sachant que les autorités ne donnent qu'une définition très vague du terme. Parallèlement, le droit et la législation ne cessent d'évoluer. Néanmoins, l'étude d'un certain nombre d'affaires judiciaires permet de mettre au jour les principales caractéristiques d'un système de protection efficace du secret d'affaires.

PROTÉGER LES JOYAUX D'UNE ENTREPRISE

Il ressort de l'ouvrage *A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in Federal Courts* qu'au moment de statuer sur la question de savoir si telle ou telle entreprise avait pris ou non des mesures raisonnables pour protéger ses secrets d'affaires, l'existence d'accords de confidentialité passés avec les employés et les partenaires commerciaux constituait aux yeux de la justice l'un des principaux critères à prendre en considération. Plusieurs procès remportés par les plaignants montrent néanmoins qu'en cas d'atteinte à des actifs incorporels, il est judicieux et vivement recommandé d'avoir pris plusieurs autres mesures de protection pour pouvoir demander réparation en justice.

Pour être complet, tout système de protection doit comprendre les huit catégories suivantes :

- élaboration d'accords, de politiques, de procédures et de registres destinés à justifier des mesures de protection mises en place;
- adoption de mesures de sécurité physique et électronique et de mesures de confidentialité;
- évaluation des risques afin de mettre au jour les lacunes en termes de protection des secrets d'affaires et de les classer par ordre de priorité;
- mise en place de procédures en matière de diligence raisonnable et de gestion par des tiers;
- création d'une équipe chargée de la protection des informations;
- mise en place de programmes de formation et de renforcement des capacités à l'intention du personnel et de tiers;
- suivi et évaluation des efforts déployés au sein de l'entreprise;
- adoption de mesures correctives et amélioration constante des politiques et des procédures.



Photo: iStock.com/LagartoFilm

Si les cyberattaques internationales font souvent la une des journaux, une étude récente montre que la plus grande menace pourrait bien se trouver à l'intérieur même des sociétés.

1. METTRE EN ŒUVRE DES PROCÉDURES VISANT À ACCROÎTRE LE NOMBRE D'ACCORDS DE NON-DIVULGATION

Comme l'a confirmé l'étude, conclure des accords de confidentialité ou de non-divulgence avec ses employés et partenaires commerciaux constitue pour l'entreprise une première ligne de défense non négligeable et vivement appréciée par la justice. Les tribunaux ont également établi que la politique générale de l'entreprise jouait un rôle crucial dans le respect de la confidentialité et témoignait de sa volonté de protéger ses secrets d'affaires.

Il conviendrait par ailleurs que les sociétés élaborent des procédures visant à faire respecter leurs politiques internes et à s'assurer que les dispositions en matière de protection et de respect des secrets d'affaires soient dûment consignées. En cas de procès, la mise en place de procédures particulières destinées à renforcer certains aspects des politiques d'entreprise joue souvent en faveur du plaignant. Elles peuvent par exemple consister à demander à tout employé quittant la société de restituer toutes les informations confidentielles en sa possession, à faire porter la mention "confidentiel" sur tel ou tel document ou à éviter qu'un employé ou un tiers donné n'ait

accès à l'intégralité d'un procédé ou d'une formule ou à un autre type de renseignement sensible.

Pour constituer des "mesures raisonnables", les politiques, procédures et registres doivent également faire l'objet d'un suivi régulier. À titre d'exemple, lorsque la société américaine PatientPoint, un service d'information sur la santé, a intenté une action en justice visant à empêcher un ancien employé d'utiliser des informations portant notamment sur la concurrence et les bailleurs de fonds de l'entreprise auxquelles il avait eu accès alors qu'il faisait encore partie du personnel, le tribunal a constaté que la société avait attendu une année avant de lui faire signer un accord de non-divulgence. En outre, ce n'est que six mois après son départ qu'elle lui avait demandé de restituer son ordinateur portable et les informations confidentielles en sa possession.

2. CONTRÔLER L'ACCÈS PHYSIQUE ET ÉLECTRONIQUE

La plupart des sociétés ont conscience que la sécurité physique et électronique joue un rôle crucial dans la protection des actifs de propriété intellectuelle et la justice exige de plus en plus souvent que des mesures soient

prises en la matière. Au Japon par exemple, un tribunal a estimé que, pour que des informations puissent être jugées “confidentielles” et protégées au titre des règles sur la concurrence déloyale applicables aux secrets d'affaires, il incombe aux sociétés de “mettre en œuvre des restrictions d'accès physique et électronique”.

De même, il convient que les sociétés intègrent la protection des données confidentielles dans les systèmes de sécurité informatique, qu'elles prévoient des restrictions d'accès aux différents systèmes et qu'elles les évaluent et les mettent régulièrement à jour.

3. RECENSER, ÉVALUER ET GÉRER LES RISQUES

Il est difficile de prétendre être victime de vol de secret d'affaires sans avoir au préalable défini quelles informations étaient réputées confidentielles. Il convient donc dans un premier temps de consigner les secrets d'affaires dans un registre interne puis, dans un second temps, d'évaluer les risques en cas de vol. Dans quels domaines les risques de fuite ou de violation sont-ils les plus élevés? Quels sont les services les plus vulnérables? Une fois ces risques recensés, des mesures doivent être prises pour renforcer la sécurité.

Des tribunaux ont estimé que des sociétés faisaient des “efforts raisonnables” pour préserver la confidentialité de leurs données lorsqu'elles prenaient soin de consigner certaines informations précises dans des registres sur leurs secrets d'affaires. Dans une affaire classique remontant à 1991, la société d'électronique Texas Instruments a obtenu gain de cause alors qu'elle poursuivait en justice deux anciens chercheurs qui avaient copié l'intégralité de ses répertoires informatiques avant de quitter la société pour rejoindre la concurrence. Au moment de condamner les deux anciens employés, le tribunal a invoqué le registre sur les secrets d'affaires, entre autres multiples “efforts raisonnables” déployés par Texas Instruments, comme preuve que les technologies et des logiciels de la société pouvaient faire l'objet d'une protection.

4. METTRE EN PLACE DES PROCÉDURES ET DES PLANS AU NIVEAU DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE

Il arrive que des tiers, notamment dans le cadre de coentreprises, des fournisseurs, des distributeurs ou même des clients aient accès aux secrets d'affaires d'une société au titre d'accords de développement de produits, de fabrication ou autre. Ces partenaires pouvant être à l'origine de détournements de secrets d'affaires, il est essentiel de mettre en place des procédures pour protéger ces actifs confidentiels.

Conclure des accords de non-divulgence avec des tiers peut être perçu comme une mesure de protection raisonnable, mais ils ne suffisent pas. Il importe que la protection des secrets d'affaires fasse partie intégrante des critères de diligence raisonnable des sociétés, que ces dernières vérifient constamment les procédures en vigueur pour assurer la confidentialité des informations et qu'elles communiquent régulièrement avec leurs partenaires sur leurs attentes en matière de protection des secrets d'affaires.

5. PRÉVOIR DES FORMATIONS À L'INTENTION DES EMPLOYÉS ET DES FOURNISSEURS

Il est essentiel de former les employés et les collaborateurs externes de façon à ce que ces deux groupes d'acteurs sachent comment gérer ce type d'information. Faute d'avoir pris ces mesures élémentaires – qui peuvent ne pas relever des activités habituelles de formation en entreprise – certaines sociétés n'ont pas pu être placées sous la protection de la loi. Ainsi, contrairement à plusieurs autres entreprises qui, grâce aux procédures en matière de formation qu'elles avaient mises en place, avaient remporté des procès pour vol intentés à l'encontre d'anciens employés, la justice a estimé que la filiale américaine de la MBL Corporation n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour informer ses employés “des éventuelles informations jugées confidentielles”, ce qui fut un facteur déterminant dans la décision du tribunal de classer l'affaire.

6. CRÉER UNE ÉQUIPE SPÉCIALE EN CHARGE DES SECRETS D'AFFAIRES

Des problèmes apparaissent lorsque personne au sein d'une entreprise n'assume la responsabilité générale de protéger les secrets d'affaires et d'autres informations confidentielles. La justice n'a pas vu d'un bon œil le fait que certaines sociétés n'aient pas pris l'initiative de confier la responsabilité de la protection des secrets d'affaires à une personne ou à un groupe précis. Les meilleures pratiques montrent par ailleurs qu'il est judicieux de créer des équipes pluridisciplinaires composées de membres capables de garantir que les mesures en matière de protection des secrets d'affaires sont bien respectées.

Lorsqu'un ancien employé fut accusé de violation de secret d'affaires pour avoir exploité la liste de clients d'un cabinet comptable, l'affaire fut classée dès lors qu'il apparut que le public avait également accès aux noms des clients. Cette liste de noms était en effet consultable depuis le bureau d'accueil de la société, depuis les bureaux des employés, depuis des ordinateurs auxquels une autre entreprise installée dans le même bâtiment avait accès, depuis des ordinateurs dont les mots de passe étaient ouvertement affichés ou communiqués d'un bureau à l'autre, et depuis plusieurs autres endroits accessibles au grand public et



Photo: iStock.com/wahahaz

Dans un monde marqué par la numérisation croissante de l'économie et la mobilité des employés d'une société et d'un continent à l'autre, il est essentiel pour les sociétés de prévoir des systèmes pour protéger les informations sensibles et préserver de précieux secrets d'affaires.

au personnel d'entretien. Personne ne semblait avoir été chargé de protéger ces informations.

7. APPORTER CONSTAMMENT DES AMÉLIORATIONS

Il est malheureusement fréquent que la question de la protection de secrets d'affaires ne soit abordée qu'à des moments cruciaux de la vie d'une société, par exemple lors de la création d'une nouvelle coentreprise. Or, il conviendrait que des mesures de protection soient constamment en vigueur, qu'elles fassent l'objet d'un suivi annuel et que les procédures soient régulièrement mises à jour pour en assurer la cohérence et le respect.

En outre, au fur et à mesure qu'une entreprise se développe, ses procédures et politiques évoluent. Les plans en matière de protection des secrets d'affaires devraient eux aussi être adaptés en conséquence. Dans le cadre de poursuites pour violation de secrets d'affaires, pour établir si la société plaignante avait pris ou non des "mesures raisonnables" visant à protéger ses secrets d'affaires, la justice a vérifié si des mesures correctives avaient été mises en œuvre. Élaborer un plan d'intervention rapide, analyser les causes profondes de la situation et assurer un suivi figurent également parmi les autres pratiques optimales en la matière.

8. FAIRE DE LA PROTECTION DES SECRETS D'AFFAIRES UNE PRIORITÉ

De nos jours, les cybermenaces, la numérisation de l'information, la complexité des chaînes logistiques et la mobilité des employés d'une société et d'un continent à l'autre exposent les sociétés à un risque accru de détournement de leurs précieux secrets d'affaires.

Pour protéger ces données sensibles, il est essentiel que les entreprises renforcent leur sécurité et, plus important encore, qu'elles mettent en place des systèmes permettant de garantir la protection des secrets d'affaires. Adopter cette démarche les aide à la fois à atténuer les risques et à satisfaire à l'exigence concernant la prise de "mesures raisonnables" en cas de violation présumée de secrets d'affaires. Y renoncer peut mettre en péril leurs revenus, leur réputation et leur avantage concurrentiel.

Un livre blanc sur les "Mesures raisonnables" peut être consulté à l'adresse <https://create.org/resource/reasonable-steps-to-protect-trade-secrets-leading-practices-in-an-evolving-legal-landscape>.

Commercialiser ses idées pour créer les emplois du futur

Sandeep Chatterjee, fondateur et président-directeur général d'EVx



Photo: EVx

“Avec un soutien adapté, réussir à exploiter une idée géniale est à la portée de tout le monde”, affirme Sandeep Chatterjee, fondateur d'EVx (au centre).

Aujourd'hui, grâce aux percées technologiques, il est plus facile et plus rapide de transformer une idée en un produit commercial. De nouveaux outils informatiques et langages de programmation permettent par exemple de développer des systèmes logiciels non plus en plusieurs mois mais en l'espace de quelques jours à peine. De même, des marchandises peuvent aisément être fabriquées ou produites. En réalité, les imprimantes 3D devraient bientôt permettre de fabriquer des produits directement dans son salon ou au bureau.

Compte tenu de cette évolution, c'est moins dans sa réalisation que dans l'idée qui le sous-tend qu'il faut désormais chercher la véritable valeur d'un produit ou d'un service. Dans ce contexte, ce sont généralement les grandes sociétés qui disposent des capacités d'exploitation et de commercialisation nécessaires pour transformer des idées en produits commerciaux et les proposer au consommateur dans les meilleurs délais et à moindres frais. En revanche, ce qui peut faire défaut à ces sociétés, c'est un flux constant d'idées brillantes capables de générer de la valeur à long terme. Parallèlement, de nombreux individus, qu'il s'agisse d'étudiants, de professeurs ou de professionnels, ont d'excellentes idées mais ne disposent pas des moyens ou du savoir-faire nécessaires pour les commercialiser. Dès lors, la question se pose de savoir comment exploiter ces idées souvent géniales : comment procéder pour mettre en relation ces esprits ingénieux et créatifs avec les entreprises dotées de la motivation et des moyens nécessaires pour commercialiser leurs idées?

C'est précisément à ce niveau que la plate-forme Emerging Ventures Exchange (EVx, www.evxglobal.com) et son réseau mondial d'idées ont selon moi un rôle à jouer.

LA GENÈSE DU RÉSEAU D'IDÉES EVx

Depuis le début des années 2000, je suis à la tête d'une entreprise américaine spécialisée dans les litiges commerciaux ou de propriété intellectuelle et je travaille en étroite collaboration avec les plus grandes sociétés et les plus prestigieux cabinets d'avocats au monde sur des questions liées à la valorisation et à la commercialisation des actifs de propriété intellectuelle et aux litiges en la matière. Toujours au début des années 2000, une autre des entreprises que je dirige a participé à un projet de l'Agence des États-Unis d'Amérique pour le développement international (USAID) visant à créer l'une des premières plates-formes de banque en ligne à l'intention des millions de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à des

Sandeep Chatterjee a été élu “Young Global Leader” par le Forum économique mondial. Auparavant, sa thèse de doctorat au Massachusetts Institute of Technology (MIT) avait été classée parmi les plus grandes inventions dans le domaine informatique; elle est conservée dans une capsule temporelle au Musée des sciences de Boston, Massachusetts (États-Unis d'Amérique).

“La plate-forme EVx donne à chacun la possibilité de tirer profit de ses idées sans avoir à assumer les risques liés à la création d’entreprise.”

services bancaires. Le projet a été testé avec succès en Ouganda avant d’être mis en œuvre dans d’autres pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique.

J’ai rapidement pris conscience, cependant, que le public auquel s’adressait le projet – issu de communautés semi-urbaines, rurales ou éloignées – n’avait que peu voire aucune ressource à déposer à la banque. Ce dont ils avaient vraiment besoin, c’était d’une source de revenus correcte!

Au cours de déplacements dans des pays émergents, il m’était souvent arrivé de rencontrer des étudiants, des professeurs d’université, des professionnels et autres aux idées géniales, avides de mettre au point de nouveaux produits et services ou d’améliorer des produits et services existants. Malheureusement, la plupart d’entre elles n’aboutissaient jamais car leurs auteurs ne disposaient pas des ressources suffisantes et des contacts appropriés pour les commercialiser. Dans les rares cas où ils parvenaient à entrer en contact avec des investisseurs ou des entreprises, il leur était difficile de communiquer ou de négocier de manière efficace. Trop souvent, ces idées potentiellement utiles finissaient au fond d’un tiroir.

Fort de mon expérience dans le domaine de l’optimisation des actifs de propriété intellectuelle, j’ai compris que si ces esprits novateurs pouvaient être mis en relation avec des entreprises désireuses d’acheter et de commercialiser leurs idées, tout le monde en tirerait avantage. Ce fut le point de départ de la plate-forme EVx.

UNE PLATE-FORME INCONTOURNABLE OÙ DÉPOSER DES IDÉES VIABLES

On trouve de bonnes idées partout, et il serait faux de croire qu’elles sont l’apanage de chercheurs de très haut niveau travaillant dans de grands laboratoires. En réalité, certaines des idées qui ont connu le plus grand succès commercial sont le fait de simples particuliers qui, confrontés à un problème donné, ont juste imaginé une solution pratique pour le résoudre.

Avec un soutien adapté, réussir à exploiter une idée géniale est à la portée de tout le monde. C’est précisément l’objet d’EVx. Cette plate-forme n’est ni plus ni moins qu’un réseau mondial d’idées qui offre à toute personne qui aurait une idée viable – indépendamment de son niveau d’études ou de son expérience – la possibilité d’en tirer un revenu.

EVx travaille en collaboration avec des universités, des associations professionnelles et des individus du monde entier et enseigne comment donner vie à ses idées. Notre objectif est de donner à chacun, notamment dans les pays émergents, les moyens de développer ses idées et de les transformer en des produits viables sur le plan financier.

Nous proposons des formations pratiques en ligne, par le biais de notre portail Web ou de notre application mobile, ainsi que des cours traditionnels. EVx propose également des formations et des conseils plus ciblés sur les thèmes et les techniques auxquels l'industrie s'intéresse, ce qui donne la possibilité aux membres de la plate-forme d'investir de manière plus judicieuse le temps et les ressources dont ils disposent.

N'importe quelle idée peut être publiée sur la plate-forme, à condition de fonctionner et de résoudre un problème concret. Il n'est pas nécessaire d'avoir conçu un prototype ou d'être titulaire d'un brevet pour pouvoir utiliser EVx. En revanche, si des démarches ont été entreprises pour développer une idée, par exemple en vue d'une validation de concept, de l'obtention d'un brevet ou de la protection d'un code source de logiciel ou d'un matériel informatique, cette idée aura généralement plus de valeur aux yeux d'une entreprise.

Pour adhérer à la plate-forme EVx, il suffit de publier un descriptif écrit de son idée au moyen de notre système exclusif de distribution de contenu. L'idée est ensuite mise à la disposition de notre réseau en pleine expansion de sociétés partenaires, au nombre de plus de 60.

EVx propose à ses membres une solution complète: après une formation pratique initiale, ils peuvent s'appuyer sur un mécanisme leur permettant d'exploiter directement leur savoir-faire et leurs idées.

UNE PASSERELLE VERS LA COMMERCIALISATION

En adhérant à EVx, les étudiants, professeurs, professionnels et autres peuvent se concentrer sur ce qu'ils savent faire de mieux – trouver de nouvelles idées et imaginer des solutions – sans avoir à consacrer le peu de temps et d'argent dont ils disposent à la recherche d'investisseurs ou de sociétés intéressés par l'achat et la commercialisation de leurs projets.

La plate-forme sert de passerelle vers des entreprises capables de commercialiser des idées à fort potentiel et de mettre des ressources financières à la disposition d'inventeurs et de créateurs. Parallèlement, elle leur évite d'avoir à négocier des contrats de licence complexes et d'avoir à payer des juristes spécialisés dans la rédaction et la conclusion d'accords de licence portant sur l'exploitation de leurs idées.

Notre but est de lever une grande partie des obstacles au succès commercial. Une fois leur idée publiée sur la plate-forme, les inventeurs n'ont plus qu'à attendre qu'une entreprise intéressée les contacte. Si plusieurs entreprises se manifestent, l'inventeur ou le créateur n'aura qu'à choisir l'acheteur et le prix d'achat les plus intéressants.

Une transaction réussie par l'intermédiaire de la plate-forme EVx peut déboucher sur des revenus substantiels et tout auteur d'une idée brillante a la possibilité d'en tirer profit. Généralement, les entreprises versent aux membres de très importantes sommes forfaitaires et ces ressources bénéficient souvent à des familles entières, permettant d'assurer la subsistance de dizaines de personnes.

LES AVANTAGES POUR LES ENTREPRISES

Toutes les entreprises sont avides de bonnes idées et de nouveaux débouchés commerciaux. Elles ne sont pas forcément en quête de grandes percées scientifiques mais plutôt de nouvelles idées de produits ou de solutions innovantes pour améliorer des produits ou des services existants.

Le pare-soleil pour voiture, par exemple, n'est rien d'autre qu'un morceau de carton épousant la forme du pare-brise et permettant de bloquer les rayons du soleil et d'éviter que l'intérieur de la voiture ne chauffe trop ou soit endommagé par la chaleur. Il apporte une solution pratique à un problème concret et représente une industrie de plusieurs millions de dollars. Grâce à la plate-forme EVx, des idées aussi simples et pratiques, mais aussi des concepts plus élaborés, peuvent directement faire l'objet d'un achat ou d'un octroi sous licence par des sociétés.

Bien sûr, il est rare que des sociétés versent des millions de dollars É.-U. en échange d'idées de ce type; en revanche, des montants compris entre 500 et 100 000 dollars, voire davantage, sont fréquents, des sommes qui représentent plusieurs mois, voire plusieurs années de salaire pour de nombreux habitants de pays émergents.

Pour moi, la plate-forme EVx est une solution avantageuse pour toutes les parties concernées. Elle permet à des sociétés d'avoir facilement accès à des nouvelles idées de produits prometteuses et à des travaux de recherche de pointe, complétant ainsi de manière économique d'éventuelles activités de recherche-développement menées en interne. Parallèlement, elle donne à de brillants esprits novateurs la possibilité d'exploiter financièrement leurs idées.

LES EMPLOIS DE DEMAIN

Les avancées techniques auxquelles nous assistons aujourd'hui auront une incidence considérable sur le marché de l'emploi de demain. Dans le secteur informatique par exemple, des technologies, outils et langages de programmation novateurs permettent de mettre au point des systèmes logiciels non plus en plusieurs mois mais en l'espace de quelques jours à peine, si bien que les sociétés n'ont plus besoin de faire appel à de vastes équipes de développement. Cette situation se vérifie déjà dans des pays comme l'Inde où de nombreux sous-traitants recrutent moins d'ingénieurs en logiciels.

La plate-forme EVx met en relation des esprits novateurs avec un réseau en pleine expansion de sociétés partenaires. Elle ouvre de nouvelles perspectives en donnant à chacun la possibilité de tirer profit de ses idées, souvent dans l'intérêt de familles entières.



Photo: EVx

Face à la diminution du nombre de postes dans le domaine du génie logiciel, les inventeurs sont de plus en plus nombreux à gagner leur vie et à tirer un revenu de la vente de leurs idées à des entreprises capables de les commercialiser. Or, au fil de l'évolution des outils et des technologies de mise en œuvre, les montants proposés pour acquérir ces idées devraient eux aussi progresser.

Il est fréquent que des particuliers ayant réussi à commercialiser leurs idées par le biais d'EVx soient recrutés par les sociétés partenaires de la plate-forme et d'autres entreprises à l'étranger. Toutes les entreprises sont à la recherche d'esprits créatifs, novateurs et pragmatiques susceptibles d'être une source de création de valeur. Il suffit qu'un membre d'EVx ait fait ses preuves sur la plate-forme pour que des employeurs situés en Inde, aux États-Unis d'Amérique ou ailleurs dans le monde cherchent à les recruter. En fait, nous avons nous-mêmes embauché plusieurs d'entre eux.

LA CRÉATION D'ENTREPRISE CLASSIQUE: UNE OPÉRATION COMPLEXE

Créer et développer son entreprise n'est pas chose aisée. Près de 90% des jeunes pousses échouent. Or, malgré les multiples défis à relever, on constate aujourd'hui que de nombreux pays émergents encouragent fortement la création d'entreprise. Malheureusement, un grand nombre de ceux qui cherchent (ou sont incités) à créer leur activité sont souvent mal préparés et mettent en péril leurs moyens d'existence et ceux de leur famille pour voir finalement leur projet se solder par un échec.

EVx propose une solution moins risquée. La plate-forme donne aux esprits novateurs la possibilité de tirer profit de leurs idées sans avoir à assumer les risques liés à la création d'entreprise. Il est même arrivé qu'après avoir été rémunérés en échange de leurs idées, des membres

d'EVx rachètent la licence qu'ils avaient concédée sur leur produit et créent leur propre entreprise dans le but de le commercialiser dans leur propre pays. Cet "avant-goût de réussite" sert de moteur aux futurs entrepreneurs et leur permet d'aller de l'avant.

EVx, UNE PLATE-FORME D'ENVERGURE MONDIALE

EVx est une plate-forme mondiale qui repose sur un réseau en pleine expansion de près de 320 000 membres (dont plus de 600 établissements d'enseignement supérieur et universités). Notre objectif est de compter plus d'un million de membres d'ici à la fin 2016. Nous sommes essentiellement présents en Inde, en Chine et en Amérique latine mais d'autres pays d'Asie et d'Afrique se montrent également très intéressés par notre initiative.

DE NOUVELLES POSSIBILITÉS DE REVENUS

L'emploi, la réduction de la pauvreté et l'indépendance financière sont des sujets de préoccupation prioritaires pour tous les gouvernements et font l'objet de vastes débats au sein de multiples instances internationales. Selon le point de vue le plus répandu, la création d'emplois dépendra d'une meilleure éducation et d'investissements étrangers plus importants. C'est possible, mais il faudra sans doute plusieurs décennies pour y parvenir. Dans l'intervalle, que faire pour tous ceux qui ont besoin d'argent pour vivre et nourrir leur famille au quotidien? Ce que les gens réclament, ce n'est pas forcément un emploi mais de l'argent pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.

EVx offre de nouvelles perspectives en permettant à des individus de tous horizons de se procurer une source de revenus, à des entreprises de prospérer et à des consommateurs de profiter de produits et services novateurs ou de meilleure qualité.

Cinq conseils pratiques pour bien gérer un portefeuille de brevets

Jason M. Schwent,

Thompson Coburn LLP, Washington,
États-Unis d'Amérique

La protection par brevet est l'une des solutions les plus efficaces pour protéger les actifs d'une entreprise. Les brevets permettent en effet de prendre une précieuse longueur d'avance sur le marché. Grâce à eux, l'entreprise peut surmonter les difficultés initiales liées au lancement d'une nouvelle technologie, la parfaire et améliorer sa diffusion avant même que la concurrence cherche à son tour à s'imposer. Plus important encore, les brevets vous permettent d'empêcher des retardataires de prendre pied sur un secteur. La protection par brevet interdit à la concurrence de fabriquer, d'utiliser, d'offrir à la vente ou d'importer une technologie dans le ou les pays où des droits de brevets sont détenus, ce qui représente un type d'exclusivité d'une valeur inestimable, notamment lorsqu'une technologie clé est en jeu.

Obtenir un brevet a néanmoins un coût non négligeable, et la plupart des sociétés n'ont pas les moyens de faire breveter (ou de tenter de faire breveter) toutes leurs avancées technologiques. Quelles solutions s'offrent-elles alors aux entreprises pour gérer au mieux leur stratégie en matière de technologies et de brevets et bénéficier en temps utile de la protection dont elles ont besoin?

Voici cinq conseils pratiques pour bien gérer un portefeuille de brevets.

1. FAIRE DE LA PROTECTION PAR BREVET UNE PRIORITÉ

Ça peut paraître évident, mais pour optimiser la valeur de son portefeuille de brevets, votre entreprise doit impérativement faire une priorité de la protection par brevet de ses nouvelles technologies. Cependant, il ne suffit pas de se contenter de faire breveter les seules découvertes technologiques que votre société juge prometteuses car dans ce cas, un trop grand nombre d'actifs non protégés pourrait vous échapper et vous vous exposeriez à un risque important de divulgation non autorisée, ce qui pourrait empêcher la délivrance de brevets potentiels.

Optimiser la valeur de son portefeuille de brevets et protéger ses actifs de propriété intellectuelle doivent être une préoccupation partagée à tous les niveaux de l'entreprise. Il convient donc de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs aux types de découvertes susceptibles de faire l'objet d'un brevet. Malheureusement, il n'est pas rare que des ingénieurs, des concepteurs et des chargés de recherche-développement sous-estiment le résultat de leurs travaux; or, recenser précisément toutes les inventions possibles permet d'élargir l'éventail des découvertes technologiques à l'actif de la société.

Pour optimiser la valeur de son portefeuille de brevets, il convient également de sensibiliser la direction de l'entreprise aux coûts liés à la protection par brevet d'une technologie donnée. Obtenir un brevet est un processus onéreux, bien que plusieurs systèmes, à l'image du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), offrent une solution économique pour obtenir une protection à l'international (voir encadré). Ce poste de dépenses doit être perçu comme un investissement en faveur de l'entreprise et non comme une possibilité de réaliser des économies. Enfin, et c'est probablement l'élément le plus important, faire de la protection par brevet une priorité doit impérativement s'accompagner de dispositions visant à faire respecter les droits de brevets que vous aurez effectivement obtenus. Intenter une action en justice pour atteinte à un brevet revient extrêmement cher. Mais si aucune mesure n'est prise pour faire valoir vos droits (ou menacer sérieusement de les faire valoir), vos brevets n'auront aucune valeur.

2. DÉCELER TRÈS TÔT LE POTENTIEL D'UNE TECHNOLOGIE CLÉ

L'une des recommandations les plus importantes pour gérer efficacement vos actifs de propriété intellectuelle et votre portefeuille potentiel de brevets consiste à prévoir un mécanisme pour déceler à un stade très précoce du processus de développement quelles découvertes pourraient présenter un potentiel.

Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) offre aux utilisateurs du système des brevets un moyen simple et économique de protéger leurs inventions à l'international.

Le PCT évite d'avoir à déposer des demandes de brevet distinctes, au niveau national ou régional, dans chaque pays où une protection par brevet est sollicitée. La délivrance de droits de brevets reste néanmoins du ressort des offices des brevets nationaux ou régionaux compétents.

En déposant une seule demande de brevet "internationale" dans les 12 mois suivant la date de dépôt de la première demande de brevet auprès de l'office des brevets de son pays, un déposant peut enclencher le processus qui lui permettra d'obtenir simultanément une protection par brevet dans 148 pays.

Le PCT aide aussi les offices des brevets nationaux dans leurs décisions d'octroi de brevets et, par le biais de la base de données Patentscope, facilite l'accès du public à une mine d'informations techniques relatives à des inventions. Pour de plus amples renseignements, consulter le site: www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html.

Optimiser la valeur de son portefeuille de brevets et protéger ses actifs de propriété intellectuelle doivent être une préoccupation partagée à tous les niveaux de l'entreprise.



Connaître la technologie à l'étude et l'évaluer avec justesse dans la perspective de sa commercialisation permettra à l'entreprise de réunir les moyens nécessaires pour protéger des découvertes fondamentales. Pour autant, ce processus d'évaluation ne doit pas être confié aux seuls collaborateurs en charge des activités de recherche-développement. Pour bien faire, et pour obtenir un rendement optimal, tous les cadres et principaux responsables des ventes et du marketing devraient y participer, en collaboration avec les chargés de recherche-développement et avec le soutien d'un conseil en brevets agréé. Bien qu'elle joue un rôle fondamental, cette évaluation doit également être rapidement menée. Les activités de recherche-développement progressant généralement à un rythme effréné, il convient de ne pas ralentir ce processus en veillant à ce que l'évaluation fasse partie intégrante des opérations.

Autre élément capital, déceler très tôt le potentiel d'une technologie clé peut contribuer à empêcher des divulgations non autorisées. Dès lors qu'une technologie a été révélée au public (qu'elle ait fait l'objet d'une utilisation ou d'une publication ou qu'elle ait été vendue ou proposée à la vente), il devient impossible de la faire breveter. Or, il n'y a rien de plus frustrant que d'investir une fortune dans la mise au point d'une technologie révolutionnaire pour découvrir, au final, qu'elle ne peut pas faire l'objet d'une protection par brevet parce qu'une brochure a été envoyée à des clients importants au cours de sa phase de développement ou parce que cette technologie a été présentée à l'occasion d'un salon. De fait, cela réduirait à néant le caractère nouveau de cette technologie, un critère essentiel pour prétendre à un brevet. Déceler très tôt le potentiel d'une technologie clé peut donc aider une entreprise à s'assurer qu'elle ne fera pas l'objet d'une divulgation anticipée non autorisée et, ce faisant, à conserver la possibilité d'en demander la protection par brevet à un stade ultérieur.

3. EXPLOITER TOUT LE POTENTIEL D'UNE TECHNOLOGIE

Les activités de recherche-développement ne débouchent pas toujours sur des avancées technologiques de grande valeur. Partant de ce constat, en cas de découverte majeure, l'entreprise se doit d'en tirer un maximum de profit. Pour ce faire, il est essentiel de recenser et d'exploiter toutes les formes sous lesquelles la technologie en question pourrait se décliner. Pour réaliser cette opération, il conviendra de préférence de faire appel aux mêmes compétences pluridisciplinaires que celles mentionnées plus haut et de se faire épauler par un conseil en brevets agréé, de façon à s'assurer que toutes les modifications possibles sont bien définies et prises en compte dans le cadre de nouvelles demandes de brevet. De multiples brevets et de multiples demandes de brevet devront être déposés pour englober toutes les manières de mettre en œuvre la technologie, veiller à empêcher la concurrence de la modifier facilement et vous en garantir l'usage exclusif le plus longtemps possible.

4. ENCOURAGER L'ESPRIT D'INNOVATION

En toute logique, enchaîner les percées technologiques importantes est l'une des clés de toute stratégie réussie en matière de brevets. Outre la présence au sein de l'entreprise d'une excellente équipe de recherche-développement et de collaborateurs chargés de déceler les découvertes susceptibles d'être exploitées, il convient également de mettre en place un programme destiné à encourager et à récompenser toutes les personnes contribuant au processus. Si l'entreprise doit prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer de la propriété exclusive de toutes les découvertes faites par ses employés, elle ne doit pas pour autant négliger de récompenser à leur juste valeur les efforts déployés par les esprits brillants et novateurs. Pour ce faire, elle devra prévoir un programme visant à encourager tous les employés (et pas seulement ceux chargés de la mise au point de technologies novatrices) à faire preuve d'esprit d'innovation au nom de l'entreprise et, dès qu'elle en tirera profit, elle s'emploiera à en faire également bénéficier les personnes concernées.

5. SURVEILLER LA CONCURRENCE

Enfin, pour qu'une stratégie de gestion des actifs de propriété intellectuelle porte ses fruits, il convient de rester attentif à ce que fait la concurrence. Cette vigilance présente un double intérêt : le premier sur le plan défensif, le second sur le plan offensif. Premièrement, en surveillant ce que font ses concurrents, l'entreprise s'assure de rester à l'avant-garde de la technologie. Parallèlement, elle se donne les moyens de réagir rapidement en cas de percée technologique réalisée par ses rivaux. Pour suivre efficacement l'évolution de la concurrence, il est par exemple possible d'encourager les responsables commerciaux à rendre compte des technologies novatrices qu'ils découvrent sur le terrain. De même, les responsables du marketing peuvent être incités à suivre les réactions de la concurrence face aux nouvelles technologies et aux activités de développement de l'entreprise. Les cadres de l'entreprise peuvent aussi être invités à participer à des conférences nationales pour mieux cerner les dernières évolutions technologiques et découvrir les dernières nouveautés. Toutes ces initiatives contribuent à ce que l'entreprise reste en prise avec l'évolution du secteur. Les entreprises peuvent également recourir à des bases de données sur les brevets en libre accès, à l'image de Patentscope, pour suivre l'activité de la concurrence en matière d'innovation (voir encadré) ou consulter les rapports panoramiques sur les brevets qui offrent un aperçu de la situation en matière de brevets dans un domaine technique donné au sein d'un ou de plusieurs pays.

Deuxièmement, cette vigilance permet de rapidement mettre au jour toute violation de brevet et d'y remédier. Comme indiqué précédemment, les droits de brevets n'ont aucune valeur si aucune mesure n'est prise pour en assurer



le respect. Toute atteinte à un brevet doit immédiatement être portée à l'attention de la direction de l'entreprise de façon à ce que toutes les mesures utiles soient prises pour y mettre un terme. Dans ce cas également, les responsables des ventes et du marketing pourront être encouragés à signaler toute activité potentiellement constitutive d'une atteinte; de même, les clients pourront être invités et incités à signaler ce type d'activité. Examiner attentivement toute violation présumée et prendre des mesures pour la contrecarrer permet à l'entreprise d'optimiser la valeur de ses droits de brevet et de rentabiliser au maximum ses investissements en recherche-développement.

Patentscope

Proposé par l'OMPI, Patentscope est un système de recherche sur les brevets à l'échelle mondiale. Gratuit et en libre accès, il permet d'obtenir des informations sur de nouvelles technologies qui sont souvent divulguées pour la première fois dans les demandes de brevet.

La base de données Patentscope comprend actuellement plus de 50 millions de demandes de brevet, dont des demandes internationales déposées selon le Traité de coopération en matière de brevets, ainsi que 41 collections de brevets nationales et régionales.

Accessible en plusieurs langues, Patentscope offre aux utilisateurs toute une panoplie d'outils de recherche conviviaux permettant d'accéder facilement aux précieuses informations techniques de la base de données.

Pour de plus amples renseignements, consulter le site: www.wipo.int/patentscope.

Déceler à un stade très précoce du processus de développement quelles découvertes pourraient présenter un potentiel permet aux entreprises de les protéger efficacement et d'en tirer un maximum de profit.

Confirmation par la justice du statut juridique de la chanson *Happy Birthday to You!*

C. Dennis Loomis, associé du cabinet d'avocats BakerHostetler, Los Angeles, États-Unis d'Amérique

Happy Birthday to You serait la chanson la plus connue au monde. Effectivement, il serait très difficile de trouver quelqu'un qui ne l'aurait pas chantée ou entendue des dizaines, voire des centaines de fois.

En revanche, ce que vous ignorez peut-être, c'est que depuis des décennies, la maison de disques Warner/Chappell Music et sa filiale Summy-Birchard, Inc. réclament (et perçoivent) des millions de dollars de redevances de droit d'auteur à des milliers de sociétés et de particuliers en échange du droit d'utiliser des interprétations de *Happy Birthday* dans des films, des émissions de télévision, des vidéoclips et autres. Elles fondent leur revendication sur l'enregistrement d'un droit d'auteur remontant à 1935.

FORMATION D'UN RECOURS COLLECTIF POUR CONTESTER LES DROITS DE LA WARNER/CHAPPELL

En 2013, dans le cadre de plaintes déposées séparément, plusieurs particuliers et petites sociétés de production ont entrepris de contester le droit d'auteur revendiqué par la Warner/Chappell. L'un des plaignants, la société *Good Morning to You Productions Corp.*, préparait un documentaire sur la chanson *Happy Birthday to You* et fut incité à tenter une action en justice lorsque la Warner/Chappell lui réclama le paiement d'une redevance de 1500 dollars É.-U. en échange de l'autorisation de reproduire la chanson dans son film. Ces différentes affaires ont alors été regroupées et coordonnées pour former un recours collectif (*Good Morning to You Productions Corp., et al. v. Warner/Chappell Music, Inc., et al.*, Affaire n° CV 13-04460-GHK (MRWx), tribunal de district des États-Unis d'Amérique, district central de Californie) dans l'objectif d'obtenir un jugement déclaratoire selon lequel la Warner/Chappell n'était titulaire d'aucun droit d'auteur valable attaché au titre *Happy Birthday* et d'exiger la restitution des redevances versées par tous les membres du recours collectif

au cours des trois années ayant précédé le procès (ce qui correspond au délai de prescription en vigueur pour des remboursements de ce type).

À LA RECHERCHE DU TITULAIRE DU DROIT D'AUTEUR

La saga juridique du titre *Happy Birthday to You* commence en 1893, date à laquelle Clayton Summy demande l'enregistrement d'un droit d'auteur sur un recueil de chansons intitulé *Stories for the Kindergarten* qui lui avait été cédé par ses auteurs/compositeurs, deux sœurs du nom de Mildred et Patty Hill. L'une de ces chansons, *Good Morning to You*, comprenait la désormais célèbre mélodie du titre *Happy Birthday*, mais ses paroles étaient les suivantes: "Good morning to you, Good morning to you, Good morning dear children, Good morning to all." Mildred Hill avait composé le morceau intitulé *Good Morning* et Patty en avait écrit les paroles. En 1921, au lendemain du décès de Mildred, son autre sœur Jessica demanda le renouvellement de ce droit d'auteur. La protection au titre du droit d'auteur de la mélodie *Happy Birthday* expira de ce fait en 1949, au terme de la période de renouvellement de 28 ans prévue dans la législation sur le droit d'auteur en vigueur à l'époque.

LA REVENDICATION DU DROIT D'AUTEUR NE PORTERAIT QUE SUR LES SEULES PAROLES

La maison de disques Warner/Chappell reconnaît que la mélodie de *Happy Birthday* est dans le domaine public et revendique uniquement le droit d'auteur attaché aux paroles de *Happy Birthday*. En vertu de la législation américaine sur le droit d'auteur, les paroles et la musique d'une chanson peuvent faire l'objet de droits distincts, lesquels peuvent être détenus par des titulaires distincts et exercés de manière distincte. En règle générale, l'auteur des paroles d'une chanson devient titulaire du droit d'auteur y

afférent dès la création de l'œuvre (sauf si l'œuvre est créée dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage ou de services, auquel cas l'employeur devient titulaire du droit d'auteur attaché aux œuvres créées par ses employés). À l'époque, la législation sur le droit d'auteur en vigueur aux États-Unis d'Amérique prévoyait que, selon la *common law*, le droit d'auteur revenait à l'auteur de l'œuvre dès sa création. Une fois l'œuvre enregistrée auprès de l'Office du droit d'auteur des États-Unis d'Amérique, le droit d'auteur octroyé selon la *common law* était remplacé par un droit d'auteur relevant de la loi fédérale des États-Unis d'Amérique sur le droit d'auteur. Tant que l'auteur ne renonçait pas expressément au droit d'auteur qui lui revenait selon la *common law* ou n'autorisait pas la diffusion de l'œuvre auprès du public, ce type de droit d'auteur pouvait subsister indéfiniment.

LE NŒUD DE L'AFFAIRE

Toute la question dans cette affaire était de savoir si l'auteur des paroles de la chanson *Happy Birthday* avait effectivement cédé le droit d'auteur qui lui revenait selon la *common law* au prédécesseur de la Warner/Chappell. Pour répondre à cette question, les parties se lancèrent dans l'analyse minutieuse de multiples articles de presse, magazines, registres d'offices du droit d'auteur et autres dossiers de justice remontant à plus de 100 ans en arrière dans l'espoir de découvrir qui était l'auteur des paroles de la chanson *Happy Birthday to You* et ce qui était advenu du droit d'auteur attaché à cette œuvre.

ÉTABLIR LA PATERNITÉ DE L'ŒUVRE : UNE VÉRITABLE GAGEURE

Aucune des parties ne parvint à établir avec certitude qui était l'auteur des paroles de la chanson *Happy Birthday*. Des publications datant de 1901 et de 1909 faisaient bien référence à des enfants en train de chanter la chanson à l'occasion de rassemblements scolaires mais ni le texte ni l'auteur n'étaient mentionnés. Ce fut dans un ouvrage destiné à des enseignants du primaire publié et protégé par le droit d'auteur en 1911 que furent finalement publiées pour la première fois les paroles complètes de la chanson. L'ouvrage indiquait que la chanson *Happy Birthday* était chantée sur le même air que le titre *Good Morning* initialement publié dans les *Song Stories* mais il ne faisait pas mention du nom de l'auteur des paroles de *Happy Birthday*. Dans les vingt ans qui suivirent, d'autres recueils de chansons comprenant l'intégralité des paroles de la chanson *Happy Birthday* furent publiés et protégés par le droit d'auteur mais aucun ne précisait à qui en revenait la paternité.

Au début des années 30, la chanson *Happy Birthday* fut reprise dans plusieurs films et, en 1933, elle fut interprétée dans la revue de music-hall *As Thousands Cheer*. En 1934, Jessica Hill intenta un procès à l'encontre des producteurs du spectacle *As Thousands Cheer* pour atteinte au droit d'auteur, mais **pas** pour atteinte au droit attaché aux paroles de la chanson *Happy Birthday*. En fait, elle ne portait plainte que pour atteinte présumée au droit d'auteur attaché à la mélodie du titre *Good Morning*, laquelle avait été interprétée avec les paroles de *Happy Birthday*. L'affirmation de la Warner/Chappell selon laquelle Patty Hill était bien l'auteur des paroles de *Happy Birthday* se fonda sur son témoignage dans cette affaire, au cours duquel elle indiqua qu'elle avait écrit le texte de *Happy Birthday* et celui de *Good Morning* à peu près à la même époque. En dépit d'éléments probants laissant entendre que quelqu'un d'autre aurait pu écrire ces paroles, le tribunal rendit son jugement en partant du principe que Patty Hill était bien l'auteur du titre.

En 1935, la Clayton F. Summy Company (qui avait succédé à la précédente société de Clayton Summy) fit protéger par le droit d'auteur deux œuvres intitulées *Happy Birthday to You*. La Warner/Chappell se fonda sur l'un de ces deux enregistrements, lequel porte le numéro E51990, pour revendiquer la propriété du droit d'auteur attaché aux paroles de la chanson *Happy Birthday*. Selon l'hypothèse avancée par la maison de disques, Patty Hill aurait écrit les paroles de *Happy Birthday* vers 1930, le droit d'auteur sur ces paroles revenant (selon la *common law*) aux sœurs Hill aurait ensuite été cédé à la



Photo: iStock.com/Simoningate

Dans le cadre d'un recours collectif formé à l'encontre de l'éditeur de musique mondial Warner/Chappell, un tribunal de district des États-Unis d'Amérique a récemment considéré que le groupe Warner/Chappell ne pouvait se prévaloir d'aucun droit d'auteur sur *Happy Birthday*, l'une des chansons les plus connues au monde.

Summy Co., suite à quoi l'enregistrement numéro E51990 aurait fait de la Summy Co. le titulaire de ce droit au titre de la loi fédérale américaine sur le droit d'auteur.

Les plaignants contestent l'essentiel de cette thèse. Selon eux, Patty Hill ne peut être considérée comme l'auteur des paroles de la chanson. À supposer que tel fut le cas, soit elle aurait renoncé au droit qui lui revenait au titre de la *common law*, soit ce droit aurait été annulé suite à la diffusion publique de l'œuvre. Enfin, ils affirment que l'éventuel droit d'auteur attaché aux paroles de la chanson *Happy Birthday* dont Patty Hill aurait été titulaire en vertu de la *common law* n'a jamais été expressément cédé à la Summy Co.

Une fois les positions clairement définies de part et d'autre, les parties en lice ont déposé chacune une requête en vue d'obtenir une ordonnance pénale. Dans le cadre de requêtes de ce type, le tribunal est invité à établir qu'aucun des faits déterminants pour trancher une controverse ne fait l'objet d'un réel litige et que, sur la base des faits non contestés, la partie à l'origine de la requête est en droit d'obtenir une décision en sa faveur sur les points de droit.

L'ARGUMENT DE LA WARNER/CHAPPELL

L'argument de la Warner/Chappell s'est essentiellement concentré sur la présomption de validité inhérente à tout enregistrement de droit d'auteur. Cette présomption légale (fondée sur des dispositions des lois sur le droit d'auteur de 1909 et 1976 renforcées par la jurisprudence) prévoit que tout certificat de droit d'auteur crée une présomption réfragable selon laquelle le titulaire du droit d'auteur a rempli tous les critères nécessaires pour que ce droit soit déclaré valable. L'enregistrement numéro E51990 s'accompagne d'un exemplaire en dépôt légal de la chanson *Happy Birthday* qui contient à la fois les paroles et la musique de la chanson. La Warner/Chappell prétend de ce fait que la présomption de validité constitue un commencement de preuve selon lequel elle est bien titulaire d'un droit d'auteur valable sur ces paroles, ce qui en tout état de cause empêche qu'une ordonnance pénale soit rendue en faveur des plaignants.

La maison de disques s'appuie également sur un accord de règlement en date de 1943 conclu au terme d'un procès ayant opposé les sœurs Hill à la Summy Co. Ce procès

concernait des allégations selon lesquelles la Summy Co. avait outrepassé ses droits au titre de transferts de droits d'auteur réalisés par les sœurs Hill en sa faveur vers le milieu des années 30. Ces transferts portaient sur plusieurs arrangements pour piano du titre *Happy Birthday*. Dans le cadre de cet accord, les sœurs Hill cédaient à la Summy Co. tous les droits d'auteur dont elles étaient titulaires. La Warner/Chappell prétend que d'après les arguments avancés dans cette affaire, les transferts opérés dans les années 30 englobaient les paroles de la chanson et ajoute que même dans l'hypothèse où le droit d'auteur sur le texte de la chanson *Happy Birthday* n'avait pas été précédemment cédé à la Summy Co., cet accord permettait d'aboutir de manière rétroactive au même résultat.

LA THÈSE DES PLAIGNANTS

Les plaignants réfutent cet argument en soulignant que l'enregistrement portant le numéro E51990 indique qu'il s'agit d'une "demande de droit d'auteur portant sur la réédition d'une composition musicale assortie d'un nouveau contenu protégé," ce nouveau contenu étant présenté comme un "arrangement sous forme de solo de piano simple, accompagné de texte". L'auteur de ce nouveau contenu est désigné sous le nom de Preston Ware Oren. Les plaignants soutiennent donc que le droit d'auteur revendiqué au titre du document E51990 porte uniquement sur l'arrangement pour piano de l'air de *Happy Birthday* écrit par M. Oren. Personne ne prétendant que M. Oren est l'auteur des paroles de *Happy Birthday*, le certificat de droit d'auteur ne crée aucune présomption selon laquelle cet enregistrement aurait permis à la Summy Co. de jouir d'un quelconque droit d'auteur sur les paroles de la chanson. Les plaignants rejettent l'hypothèse selon laquelle le document E51990 porte implicitement sur un droit d'auteur attaché aux paroles de la chanson dès 1935 en vertu de l'accord de règlement de 1943 conclu entre les sœurs Hill et la Summy Co. au motif que les cessions réalisées dans les années 30 ne visaient aucunement ces paroles; de même, ils rejettent l'idée que l'enregistrement E51990 porte sur des droits cédés de manière rétroactive au titre de l'accord "global" de 1943 sachant que ces droits n'existaient pas en 1935.

LA DÉCISION DU TRIBUNAL

Les parties ont comparu une première fois devant le juge King pour défendre leurs positions respectives le 23 mars 2015. Le tribunal les a ensuite invitées à soumettre des pièces supplémentaires avant de tenir une seconde audience le 29 juillet 2015. Enfin, le 22 septembre 2015, le juge King a rendu une décision présentée en détail dans un document de 43 pages. Il a estimé que le dossier ne permettait pas de rendre une ordonnance pénale en faveur

des plaignants en s'appuyant sur les théories selon lesquelles Patty Hill avait renoncé au droit qui lui revenait au titre de la *common law* ou s'était vu refuser ce droit suite à la diffusion publique de l'œuvre. Il a également conclu qu'à première vue, l'enregistrement E51990 excluait tout droit d'auteur attaché aux paroles de la chanson *Happy Birthday* et que, de ce fait, la Warner/Chappell n'était pas en droit d'obtenir une ordonnance pénale en sa faveur en invoquant la présomption de validité.

S'agissant de la question de savoir si l'enregistrement E51990 permettait ou non à la Warner/Chappell de se prévaloir du droit d'auteur sur les paroles de *Happy Birthday*, le juge King a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves ni d'éléments crédibles au dossier pour affirmer que les sœurs Hill avaient bien transféré le droit d'auteur sur ces paroles qui leur revenait selon la *common law* à la Summy Co. Par conséquent, au regard du droit, la Summy Co. ne pouvait s'être vue attribuer un quelconque droit d'auteur sur les paroles de la chanson par le biais de cet enregistrement, ce qui signifie que la Warner/Chappell ne pouvait se prévaloir d'un quelconque droit d'auteur sur le titre *Happy Birthday*.

La Warner/Chappell présenta une requête pour demander au tribunal de reconsidérer sa décision, affirmant que le juge King n'avait pas tenu suffisamment compte de la présomption de validité qu'impliquait l'enregistrement E51990 et avait fait une analyse erronée des accords de cession entre les sœurs Hill et la Summy Co. Dans l'hypothèse où cette requête aurait été rejetée, l'affaire aurait débouché sur un procès en dommage-intérêts à l'encontre des plaignants, suivi probablement d'un très intéressant procès en appel.

Or, en décembre, les parties indiquèrent être parvenues à un accord général permettant de régler le différend. Le 8 février 2016, elles déposèrent leur proposition d'accord de règlement dans le cadre d'une requête visant à obtenir l'approbation du tribunal, comme l'exige la procédure relative aux recours collectifs. Cet accord prévoit que la Warner/Chappell remboursera les redevances versées par les membres du recours collectif en échange de l'autorisation d'utiliser la chanson *Happy Birthday* à hauteur de 14 millions de dollars É.-U., selon deux barèmes distincts. Les plaignants relevant de la "première période" se verront rembourser jusqu'à 100% des redevances versées après le 13 juin 2009, à hauteur d'un montant total de 6,25 millions de dollars É.-U. Le solde des 14 millions sera versé aux plaignants de la "deuxième période", lesquels recouvreront jusqu'à 15% des redevances versées entre le 4 septembre 1949 et le 13 juin 2009. L'audience d'approbation du règlement se tiendra le 14 mars 2016.



34, chemin des Colombettes
Case postale 18
CH-1211 Genève 20
Suisse

Tél.: +41 22 338 91 11
Tlcp.: +41 22 733 54 28

Les coordonnées des bureaux extérieurs
de l'OMPI sont disponibles à l'adresse
www.wipo.int/about-wipo/fr/offices/

OMPI—Magazine est une publication bimestrielle distribuée gratuitement par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) dont le siège est à Genève (Suisse). Il vise à faire mieux comprendre la propriété intellectuelle et les activités de l'OMPI au grand public et n'est pas un document officiel de l'Organisation. Les vues exprimées dans les articles et les lettres des contributeurs extérieurs ne reflètent pas nécessairement la position de l'OMPI.

Pour toute observation ou question, on est prié de s'adresser au rédacteur en chef à l'adresse suivante: WipoMagazine@wipo.int
Pour commander une version imprimée du Magazine de l'OMPI, s'adresser à publications.mail@wipo.int.

Copyright ©2016 Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Tous droits réservés. Les articles figurant dans le *Magazine* peuvent être reproduits à des fins d'enseignement. Aucune partie ne peut, en revanche, être reproduite à des fins commerciales sans le consentement exprès écrit de la Division de la communication de l'OMPI, dont l'adresse est indiquée ci-dessus.