




P2i2015
Propriété Intellectuelle & Innovation

TOULOUSE, MERCREDI 30 SEPTEMBRE ET JEUDI 1^{er} OCTOBRE 2015

Les bonnes pratiques des entreprises, pour manager la propriété intellectuelle

30 septembre 2015

Yann de Kermadec
Julhiet-Sterwen
y.de-kermadec@julhiet.com



Companies' best practices, for managing intellectual property



Les bonnes pratiques des entreprises, pour manager la propriété intellectuelle

Le management de la propriété intellectuelle connaît actuellement, dans les entreprises, une évolution majeure : la propriété intellectuelle (PI) devient « l'affaire de tous », avec l'assistance des « spécialistes PI » qui jouent un rôle clé et délicat.

La PI est devenue une dimension essentielle de la R&D. De manière plus générale, la plupart des fonctions de l'entreprise sont, de plus en plus, concernées par la PI.

Le management de la PI devient donc de plus en plus complexe. Les responsables PI doivent actuellement, à la fois, piloter la fonction PI et accompagner l'évolution de cette fonction. Tous sont donc amenés à se poser deux questions clés : « *Quelles sont les bonnes pratiques pour manager la PI ? Comment ces bonnes pratiques vont-elles évoluer dans les années à venir ?* ».

Bien répondre à ces deux questions suppose tout d'abord de bien définir, dans le contexte des entreprises, les termes « PI » et « management de la PI ».

La PI (propriété intellectuelle), c'est tout ce qui concerne la propriété des créations intellectuelles (droit de la PI, droits de PI d'une entreprise, acteurs de la PI, management de la PI dans une entreprise, économie de la PI...).

Le management de la PI dans l'entreprise, c'est le management de l'ensemble des aspects PI qui sont intégrés dans les fonctions et les activités de l'entreprise (veille PI, contrats pour l'innovation collaborative, études de liberté d'exploitation, créativité brevets, acquisition et exploitation des droits de PI, litiges PI, fiscalité PI, compétences PI...).

L'utilisation de ces définitions présente plusieurs avantages :

- elles correspondent à la réalité des entreprises ;
- tout le monde les comprend ;
- elles permettent à la PI de se développer dans l'entreprise, de manière décloisonnée ;
- elles matérialisent le fait que chaque personne de l'entreprise est concernée par la PI, sous des formes variées.

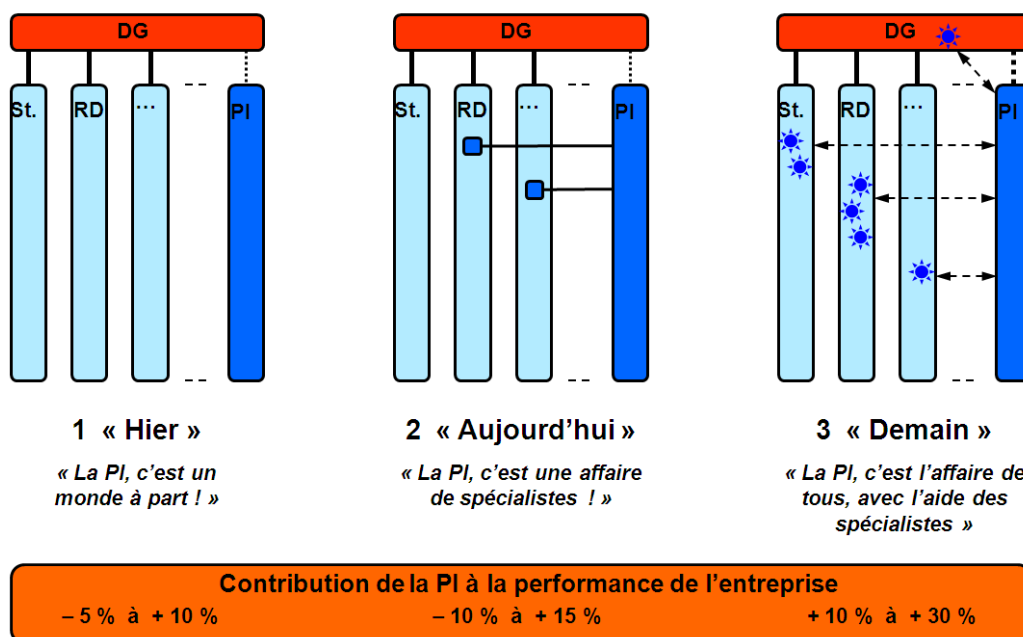
En effet, avec le passage à l'économie de la connaissance (knowledge economy), de plus en plus de personnes ont un travail intellectuel. Ces personnes sont donc des créateurs intellectuels, qui coopèrent avec d'autres créateurs intellectuels.

Le management de la PI est donc en train d'évoluer en profondeur. D'où vient-il ? Où va-t-il ?

Pour simplifier, on peut distinguer trois étapes principales, séparées par des étapes de transition. Ces trois étapes principales sont représentées sur le schéma ci-dessous.



Les trois étapes du management de la PI



Ces trois étapes « Hier – Aujourd'hui – Demain », bien sûr un peu caricaturales, permettent de distinguer trois types de management de la PI qui sont radicalement différents.

Etape 1 (« Hier »)

« La PI, c'est un monde à part ». La PI a peu d'interactions avec les autres fonctions de l'entreprise. Elle travaille « dans son coin ».

Etape 2 (« Aujourd'hui »)

« La PI, c'est une affaire de spécialistes ». Quelques fonctions (Stratégie, R&D...) sont concernées par des aspects PI spécifiques. Mais, comme la PI est une affaire de spécialistes, le service PI manage ces aspects PI spécifiques qui constituent des « enclaves » à l'intérieur de ces fonctions.

Etape 3 (« Demain »)

« La PI, c'est l'affaire de tous, avec l'aide des spécialistes ». Presque toutes les fonctions (Stratégie, R&D, Achats, RH...) managent les aspects PI spécifiques de leur fonction, avec le support des spécialistes PI.

L'étape 3, vers laquelle progressent toutes les entreprises qui ont participé à l'étude, correspond véritablement à un nouveau « rôle » pour la PI. Il ne faut pas sous-estimer le changement culturel que cela représente pour de nombreuses fonctions de l'entreprise et pour une partie des spécialistes PI.



Cette étape 3 du management de la PI demande une excellente « articulation » entre la stratégie de l'entreprise et la stratégie PI.

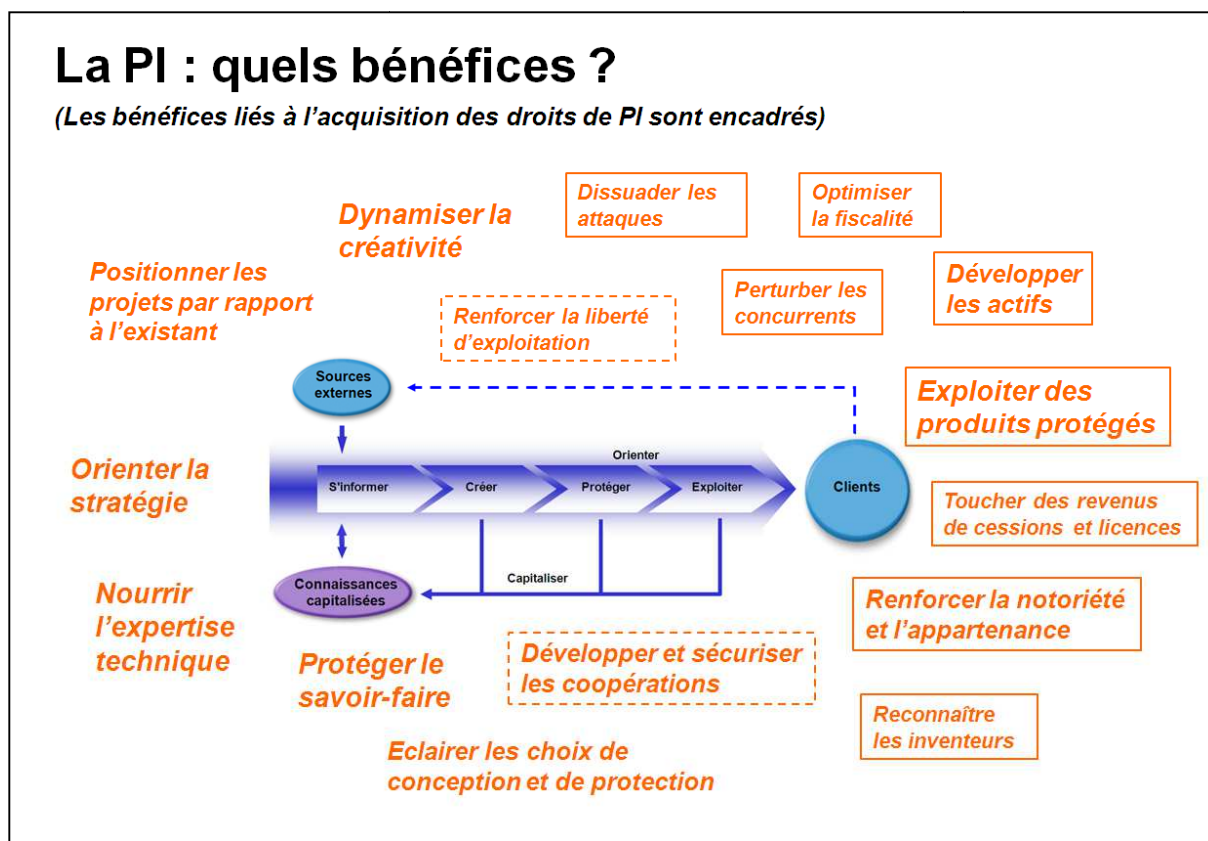
Pour définir, mettre en place et faire vivre cette « articulation », il faut bien identifier :

- d'une part, les principaux bénéfices qui sont liés à l'utilisation de la PI,
- d'autre part, les activités PI qui permettent de générer ces bénéfices.

Deux schémas permettent de développer une vision partagée de ces bénéfices et de ces activités.

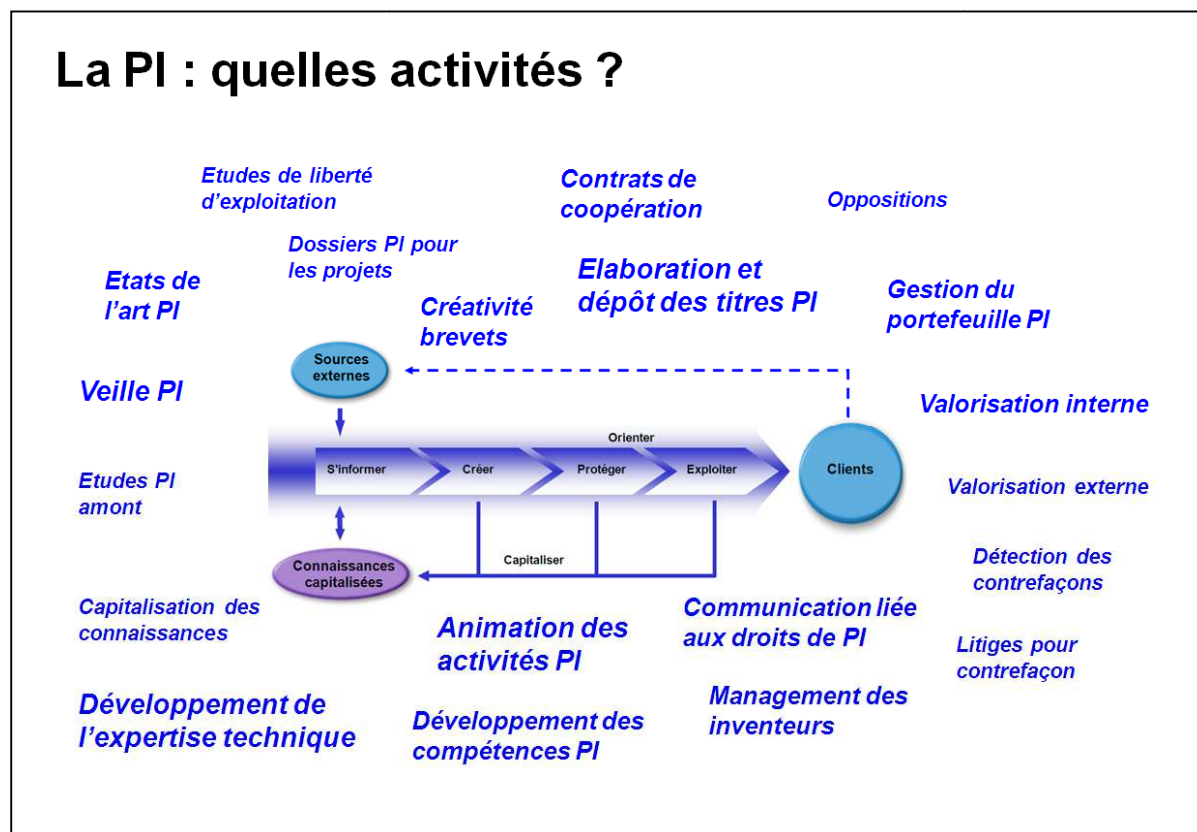
Dans ces deux schémas, ces bénéfices et ces activités sont positionnés par rapport aux étapes du processus d'innovation. La taille des intitulés reflète leur importance pour une entreprise qui a été prise comme modèle. Dans chaque entreprise, l'importance des bénéfices et des activités dépend, bien entendu, des choix effectués par ses dirigeants.

Le schéma « La PI : quels bénéfices ? » distingue deux types de bénéfices : les bénéfices qui sont liés à l'acquisition de droits de PI (intitulés encadrés) et les bénéfices qui sont liés à l'utilisation « gratuite » de la PI. Cette utilisation « gratuite » concerne surtout les brevets. En effet, l'information brevets est très utile pour éclairer, dynamiser, sécuriser et mieux exploiter les projets d'innovation.





La PI : quelles activités ?



Grâce au benchmarking-conseil, les bonnes pratiques des entreprises pour mener les activités PI et récolter les bénéfices, liés à ces activités, ont été collectées et dépersonnalisées.

Il est impossible de résumer en quelques lignes les dizaines de bonnes pratiques qui sont présentées dans ce rapport et ses annexes, d'autant plus que ces bonnes pratiques répondent à des questions très variées.

Ces questions ont été regroupées en quatre thèmes.

Stratégie PI (chapitre 3) : Existe-t-il un document qui formalise la stratégie PI ? Comment sont menées les réflexions pour assurer une bonne « articulation » entre la stratégie de l'entreprise et la stratégie PI ? Quel est le budget de la PI ? Comment est-il fixé ? Comment est-il géré ? Quelles sont les entités qui sont propriétaires des droits de PI ? ...

Organisation de la PI (chapitre 4) : Quels sont les aspects PI qui concernent chaque fonction de l'entreprise ? Comment est protégé le savoir-faire ? Comment est organisée la veille brevets ? Quel est le rôle de la PI pour les accords de coopération ? Quel est le processus pour le dépôt et l'exploitation des brevets ? Quel est ce processus pour les marques ? Quel est ce processus pour les dessins et modèles ? Comment est organisée la reconnaissance des inventeurs ? ...



Compétences PI (chapitre 5) : Quelles sont les compétences des spécialistes PI en interne ? Quelles sont les compétences PI, pour les différents métiers de l'entreprise ? Quelles formations PI sont proposées dans l'entreprise ? ...

Outils de la PI (chapitre 6) : Quels sont les outils utilisés pour manager la fonction PI : Intranet PI ? Manuel PI ? Tableau de bord PI ? Dossier PI pour les projets ? Guides pratiques ? ...

Le nombre important de bonnes pratiques proposées reflète la qualité et l'implication des 22 entreprises qui ont participé à cette « mise en commun ». Ces bonnes pratiques vont leur être très utiles pour évoluer, à leur rythme et avec leurs contraintes propres, vers l'étape 3 du management de la PI.

Compte tenu de l'importance des enjeux, il revient aux dirigeants de l'entreprise de définir la cible visée pour la PI et le chemin pour atteindre cette cible. Le responsable PI fera partie des personnes qui instruiront ces choix.

Dans ce contexte, la plupart des responsables PI estiment qu'il est essentiel que leurs dirigeants intègrent plus et mieux la PI et s'impliquent davantage pour la piloter. Cette appropriation de la PI par les dirigeants est un préalable à toute évolution importante. De plus, cette implication devrait se traduire, de manière logique, par l'affectation de ressources supplémentaires à la PI qui, dans plusieurs entreprises, a déjà du mal à assurer toutes ses missions. Comme le fait observer un responsable PI : « *La PI est actuellement victime de son succès !* ».

Pour l'avenir, les responsables PI ont identifié plusieurs opportunités de bénéfices importants pour leur entreprise, mais aussi quelques risques.

La PI peut, notamment, dynamiser trois domaines, qui recèlent un potentiel de performance très important :

- la partie amont de l'innovation ;
- les coopérations avec des partenaires externes ;
- le développement et la protection du savoir-faire de l'entreprise.

Par ailleurs, l'évolution vers l'étape 3 du management de la PI devrait contribuer à limiter les risques classiques de dérive de la PI (les « pathologies » de la PI) :

- une judiciarisation excessive ;
- une financiarisation excessive ;
- une organisation trop compliquée.

En effet, le slogan « *Je pense... donc je pense PI* » peut devenir une « manière de penser » naturelle pour l'entreprise, ses équipes et chaque personne de l'entreprise.





Companies' best practices, for managing intellectual property

Within companies, intellectual property management is currently undergoing a major change : intellectual property (IP) is becoming « everybody's job », with the assistance of IP specialists who play a key and delicate role.

IP has become a crucial dimension of R&D. More generally, most functions within companies are increasingly concerned with IP.

Therefore, IP management is becoming more and more complex. IP managers must now, at the same time, animate the IP function and guide the evolution of this function. All IP managers are facing two key questions : « *What are the best practices in order to manage IP ? How will this best practices evolve in the coming years ?* ».

To appropriately answer these two questions, it is first necessary to have relevant definitions, within the company's context, for the terms « IP » and « IP management ».

IP (intellectual property) is all that concerns the property of intellectual creations (IP law, company IP rights, IP actors, IP management within a company, IP economy...)

IP management within a company is the management of all IP aspects that are integrated in the functions and activities of the company (IP watch, agreements for collaborative innovation, assessing freedom of use, patents creativity, obtaining and using IP rights, IP litigations, IP taxation, IP skills...)

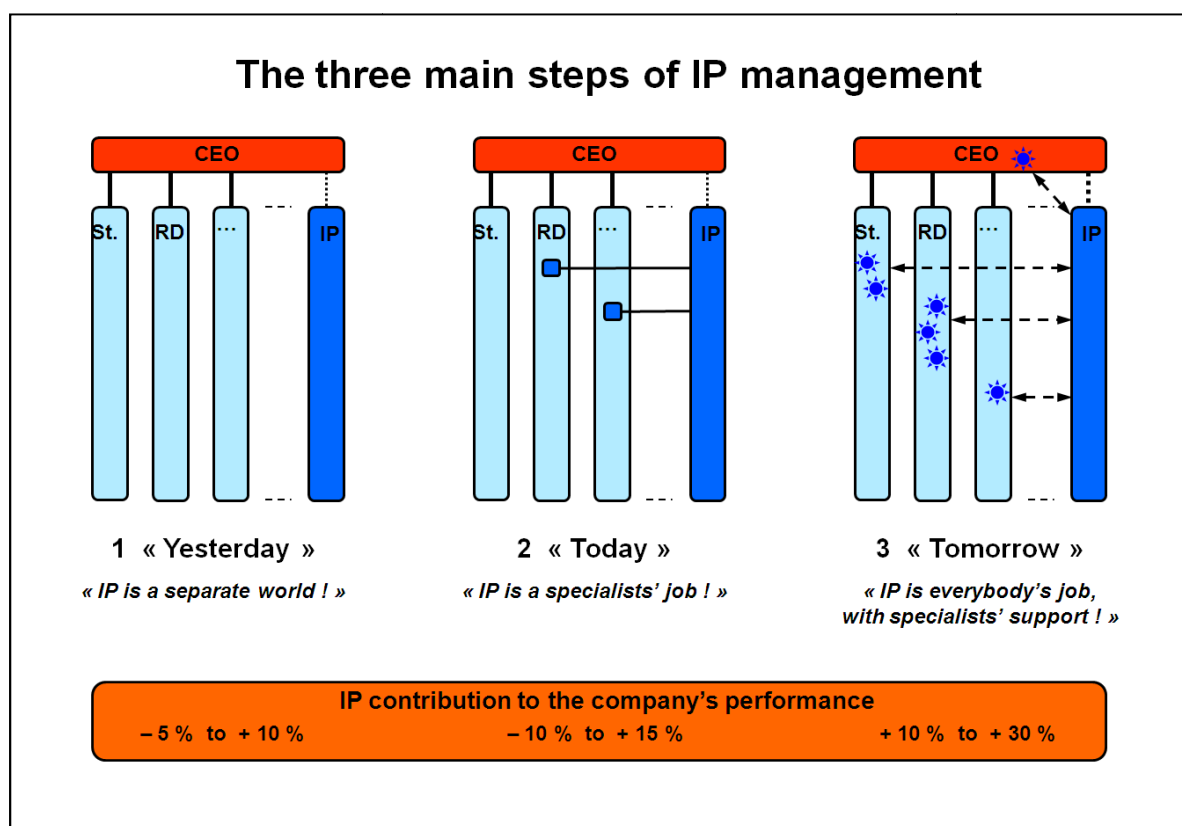
The use of these definitions shows several advantages :

- these definitions correspond to the company's reality ;
- everybody can understand them ;
- they allow a transversal development of IP within the company ;
- they illustrate the fact that everybody within the company is concerned with IP, under various forms.

Indeed, with the transition to a knowledge economy, more and more people have an intellectual work. These people are now intellectual creators cooperating with other intellectual creators.

So, IP management is evolving radically. Where does it come from ? Where does it go ?

To simplify, we can distinguish three main steps, separated by transitional steps. This three main steps are represented on the diagram here below.



These three steps « Yesterday – Today – Tomorrow », a bit of a caricature of course, allow one to distinguish three types of IP management, which are radically different.

Step 1 (« Yesterday »)

« IP is a separate world ! ». IP has few interactions with the other functions of the company.

Step 2 (« Today »)

« IP is a specialists' job ! ». Some functions (strategy, R&D, purchasing, HR...) are concerned with specific IP aspects. But, as IP is a matter for specialists, the IP department manages these specific IP aspects, which constitute « enclaves » into these functions.

Step 3 (« Tomorrow »)

« IP is everybody's job, with specialists' support ! ». Nearly all functions (strategy, R&D, purchasing, HR...) manage the specific IP aspects of their function, with the support of IP specialists.

This Step 3, towards which all the companies which participated in the study are converging, really corresponds to a new « role » for IP. It is important not to underestimate the cultural change that it represents for many functions of the company and for some IP specialists.



This Step 3 of IP management requires a perfect « relationship » between the company strategy and the IP strategy.

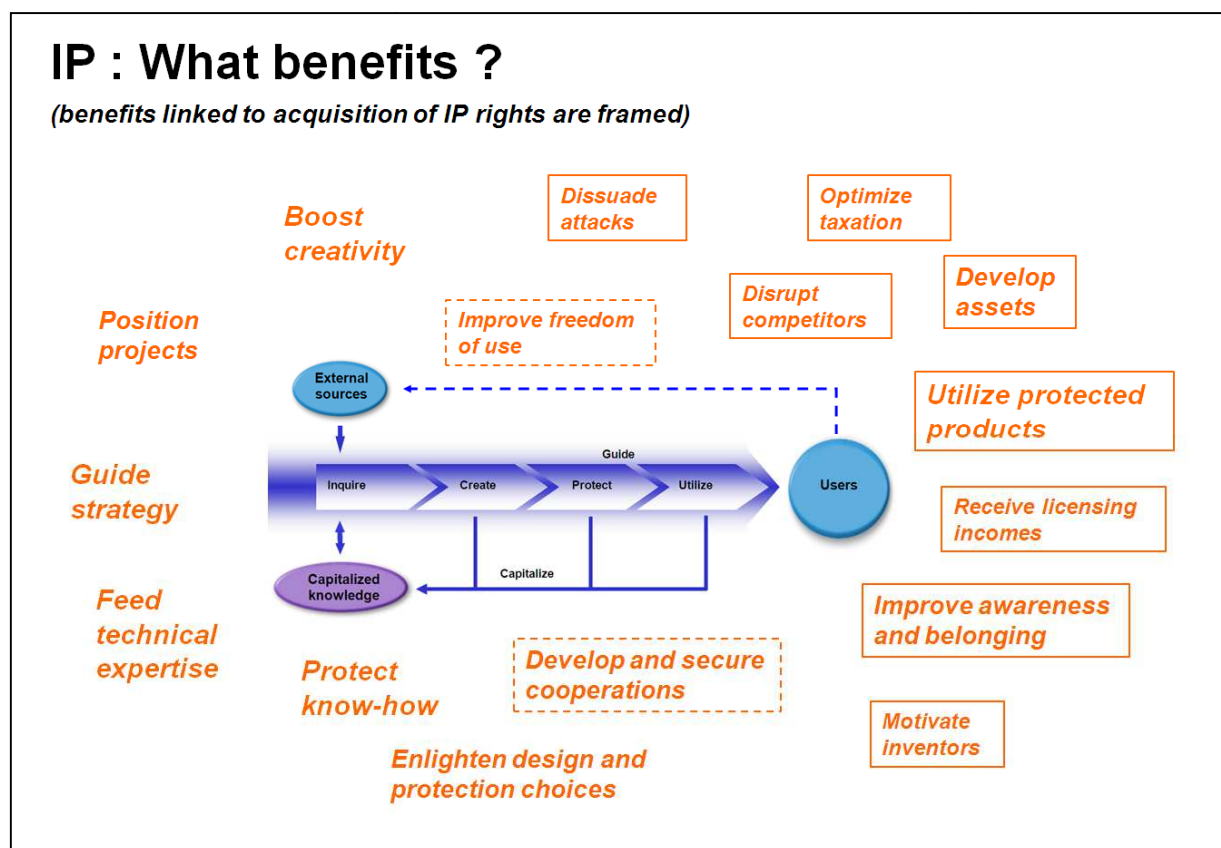
In order to define, put in place and animate this « relationship », it is important to clearly identify :

- on the one hand, the main benefits that are linked to the use of IP ;
- on the other hand, the IP activities that allow to generate these benefits.

Two diagrams facilitate the development of a shared vision of these benefits and activities.

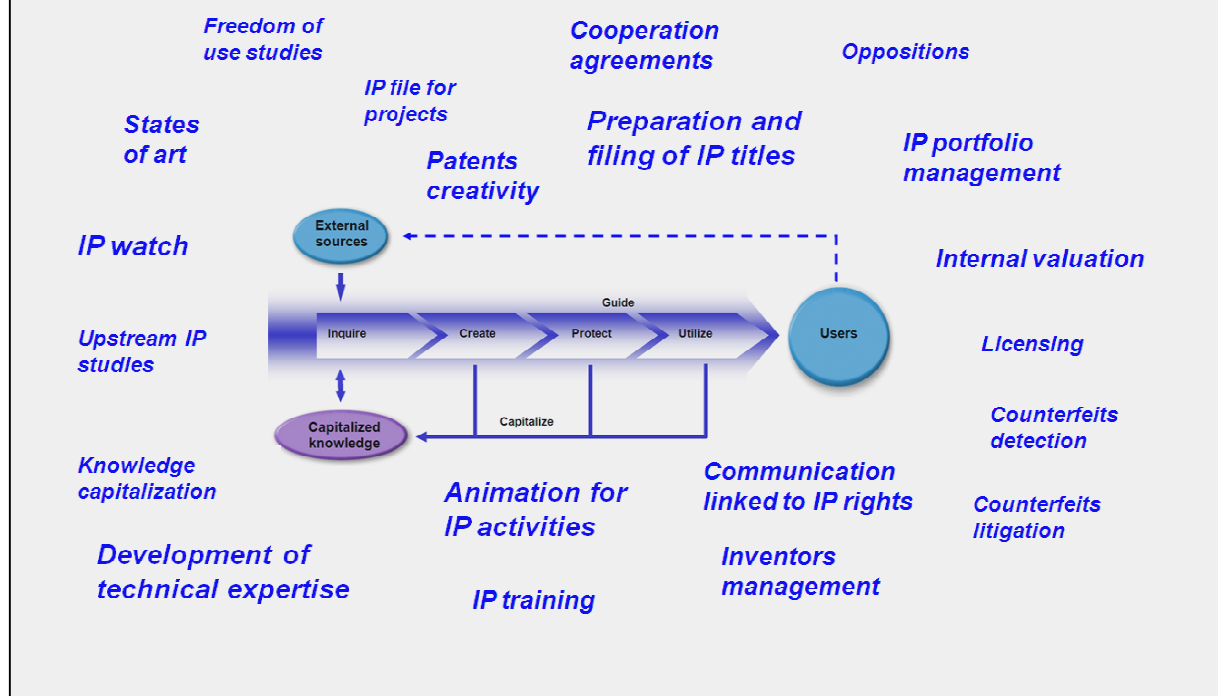
In these two diagrams, benefits and activities are positioned relative to the steps of the innovation process. The size of items reflects their importance for a company that has been taken as a model. In each company, the importance of benefits and activities depends, of course, of choices made by the leaders.

The diagram « IP : What benefits ? » distinguishes two types of benefits : the benefits that are linked to the acquisition of IP rights (framed items) and the benefits that are linked to the « free » use of IP. This « free » use particularly concerns patents. Indeed, patent information is very useful to enlighten, stimulate, secure and exploit more effectively innovation projects.





IP : What activities ?



Thanks to the benchmarking, the best practices used by companies to manage IP activities have been collected and depersonalized.

It is impossible to give a concise summary of the dozens of best practices that are presented in this report and its appendices, especially since these best practices answer very different questions.

These questions have been aggregated in four themes.

IP strategy (chapter 3) : Is there a document that formalizes IP strategy ? How are discussions organised to ensure a relevant « relationship » between company strategy and IP strategy ? What is the IP budget ? How is it fixed ? How is it managed ? Which entities own the IP rights ? ...

IP organization (chapter 4) : What are the IP aspects that concern each company function ? How is know-how protected ? What is the process for patent watch ? What is the IP role for cooperation agreements ? What is the process for filing and using IP titles ? What is this process for trademarks ? What is this process for design patents ? What is done for inventors' motivation ?...

IP skills (chapter 5) : What are the skills of internal IP specialists ? What are IP skills for the various jobs within the company ? Which IP trainings are proposed in the company ?...

IP tools (chapter 6) : What are the tools used to manage IP function : IP intranet ? IP manual ? IP dashboard ? IP files for projects ? Practical guides ?...



The numerous best practices proposed reflect the quality and the involvement of the 22 companies which have participated in this « pooling ». These best practices will be very useful for these companies in order to evolve, at their own pace and within their own constraints, towards Step 3 of IP management.

Due to high stakes, company leaders have to define the IP goal and the way to achieve this goal. IP managers will participate in the elaboration of these choices.

In this context, most IP managers consider it to be essential that company leaders integrate IP into their job more and more. The appropriation of IP by company leaders is a prerequisite to any significant development for IP. Moreover, this involvement should take place in a logical manner, by allocating additional resources to the IP department, which in many companies already has difficulties facing all its missions. As stated by an IP manager : « *IP is currently a victim of its own success !* ».

For the future, IP managers have identified several opportunities to gain important benefits for their company, but also some risks.

Particularly, IP can energize three fields which have a very important potential for the company's performance :

- the upstream part of the innovation process ;
- cooperations with external partners ;
- development and protection of the company's know-how.

Moreover, the evolution towards Step 3 of IP management should contribute to limit the classic drift hazards of IP (IP « pathologies ») :

- excessive judicialization ;
- excessive financialization ;
- too complicated organization.

Indeed, the slogan « *I think ... So I think IP* » can become a natural way of thinking for the company, its teams and each person in the company.

