

## Tribunes libres : Propriété intellectuelle et propriété industrielle

# Le brevet, c'est par définition l'anti-secret



Par **Christian Nguyen-Van-Yen**,  
*Droits de l'Homme 1981*  
Gérant de Marks & Clerk France

**Créée en 2005 par d'anciens dirigeants de la fonction Propriété intellectuelle de Thales en partenariat avec Marks & Clerk, leader du conseil en brevets et marques, Marks & Clerk France se veut un guichet unique pour tout ce qui tourne autour de la PI. Christian Nguyen-Van-Yen observe que trop d'entreprises françaises restent encore attachées à la culture du secret et qu'elles ont une vision erronée de l'enjeu du brevet.**

**Quel regard portez-vous sur la propriété intellectuelle en France et dans le monde ?**

**Christian Nguyen-Van-Yen :** Globalement, on a à l'ouest et à l'est deux continents qui accordent une importance très grande à la propriété intellectuelle, les États-Unis et le Canada d'une part, l'Asie avec le Japon mais aussi la Corée du Sud et la Chine d'autre part. A titre indicatif, aujourd'hui en Chine on compte 250 000 demandes de brevets par an dont la moitié domestiques. Au sein de l'Europe, le pays le plus en pointe est l'Allemagne tiré par ses grosses PME et un système de rémunération des inventeurs spécifiques. Pour sa part, la France continue à souffrir d'une faible culture PI dans les PME à l'exception notable des start-up qui font appel à des financements de capital risque. Dans certains grands groupes, il y a une vision traditionnelle de la PI qui n'est pas forcément une vision stratégique. Cette situation française tient à une culture forte du secret dans des domaines où beaucoup de choses reposent sur des règles d'expérience.

J'observe encore que dans le monde académique français prime la culture de la publication alors que de leur côté, les entreprises préfèrent garder secrètes leurs inventions se considérant ainsi mieux protégées de leurs concurrents. Or le brevet, c'est par définition l'anti-secret.

**Mais cet état d'esprit de beaucoup d'entreprises françaises ne relève-t-il pas non plus du sentiment qu'un brevet c'est onéreux et lourd à instruire ?**

Sans aucun doute, pour un grand nombre d'entrepreneurs le brevet est lourd et coûteux. La question qu'ils se posent est de savoir s'il sert à quelque chose. Nous avons un office des brevets européens mais, en gros, on dépose une demande

unique qui peut être valable pour une trentaine de pays. L'instruction est unique jusqu'au moment où est défini le champ de la protection par les revendications qui sont considérées comme nouvelles et inventives. C'est là que les ennuis commencent : il faut encore traduire dans la majorité des pays le texte du brevet dans la langue du pays. Heureusement, ça n'est plus le cas en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Mais dans ces trois pays, une entreprise qui veut faire valoir ses droits doit s'adresser à trois ordres de juridiction différents qui appliquent trois droits nationaux.

D'où la priorité donnée par l'Europe à la mise en place d'un Tribunal Communautaire des Brevets.

A l'échelle nationale, le contentieux du brevet a été regroupé sur Paris, ce qui permet d'avoir des juges très compétents dans une matière très spécialisée, qui peuvent rendre des décisions plus rapides et plus exemplaires.

L'autre raison de ce retrait notamment du tissu traditionnel des PME vis-à-vis du brevet vient de ce que l'on est sur quelque chose d'assez peu transparent et compliqué. C'est pourquoi un réel travail de sensibilisation et de pédagogie est actuellement mené pour expliquer comment le brevet peut contribuer à la création de valeur dans une entreprise.

En Europe, on s'efforce de structurer le marché de la PI en mettant en avant la valorisation. Cette démarche peut aider à développer l'appétence des industriels. Il faut savoir dire qu'un brevet est un actif qui a une valeur, que cela peut rapporter de l'argent tout en évitant les dérives américaines. Les pouvoirs publics, l'INPI, la Caisse des dépôts s'y emploient aussi et contribuent au développement d'une sensibilité et d'un marché du brevet.

En résumé, je dirai que si l'on arrive en France à avoir un système judiciaire efficace, et une prise de conscience de la valeur monétaire de l'actif brevet, cela pourra inciter les entreprises à déposer plus.

**Vous mentionnez à l'instant les États-Unis où le brevet est considéré comme un véritable actif. Selon vous, quelle est la différence majeure entre ce pays et le nôtre ?**

La principale différence tient à la place prégnante du droit aux États-Unis, y compris dans la structure des entreprises où la direction juridique bénéficie d'un poids important lié à l'appréciation des risques et des opportunités. Mais dans notre pays, la loi sur la sécurité financière devrait entraîner des évolutions en ce sens dans les grands groupes français. On voit ceux-ci commencer à analyser la manière dont ils peuvent gérer la propriété intellectuelle. L'autre différence avec les américains est que dans les entreprises françaises la dimension commerciale est peu impliquée dans les processus de gestion de la PI comme outil contre la concurrence, et que les financiers ne sont pas toujours convaincus que le brevet est un actif qu'ils peuvent mettre au bilan. Pour positionner la PI au bon niveau au sein de l'entreprise, il est essentiel que le chef d'entreprise instaure les conditions d'un dialogue entre le responsable PI et les autres fonctions de l'entreprise.

**Vous avez lancé en 2005 cette société de conseil en propriété industrielle (CPI) avec d'anciens dirigeants de la fonction PI de Thales, dont vous étiez le directeur, en partenariat avec Marks & Clerk, leader du conseil en brevets et marques. Pourquoi avoir fait appel à cette société internationale ?**

Marks & Clerk c'est 700 personnes dans le monde, autrement dit un réel réseau international qui couvre l'Europe, l'Asie et l'Amérique du nord. Comme les grands

réseaux d'avocats d'affaires, dans l'univers de la PI cette évolution commence à se faire sentir en raison de la délocalisation de la R&D. Faire partie d'un réseau mondial et bénéficier de son rayonnement est un élément positif, un atout de taille. Nous pouvons ainsi accompagner nos clients dans le déploiement de leur stratégie internationale. Nous pouvons aussi développer grâce au réseau un flux d'affaires à l'export (États-Unis essentiellement).

**Vous êtes très expérimentés en informatique, électronique et télécoms, et vous comptez parmi vos clients des grands comptes industriels, des PME, des organismes de recherche publique ainsi que des créateurs d'entreprise et des fonds d'investissements (en phase d'incubation et de démarrage). Quel est le cœur de votre métier ?**

Nous fournissons des compétences d'ingénieurs spécialisés pour protéger au mieux les innovations de nos clients. Cela suppose une compréhension de la technique en cause, une capacité à traduire l'invention dans le langage du brevet et une capacité juridique à argumen-

ter pour défendre cette traduction devant les offices de brevets et les tribunaux. Ils ne se rendent pas toujours compte des opportunités mais aussi des menaces que cela peut représenter. Nous intervenons également soit en amont en menant des actions de formation-sensibilisation et des audits, soit en aval où l'on assure des évaluations de droit de PI, évaluations qualitatives ou financières, une aide à la structuration d'une offre de valorisation, un support à la rédaction des contrats. Nous effectuons des études de contrefaçon et des études de validité à la demande. Notre encadrement est à forte dimension industrielle et nos jeunes ingénieurs que nous formons à la PI ont une pratique de chercheur et d'ingénieur de développement.

**Plus concrètement, comment procédez-vous auprès d'un de vos clients ?**

Tout d'abord, nous analysons le portefeuille de technologies de l'entreprise ; nous regardons comment il est protégé par rapport au business plan, comment les brevets de l'entreprise se positionnent par rapport à la concurrence, bref, quelles sont les forces et les faiblesses, les risques et les opportunités. Nous faisons quelques recommandations sur les procédures à mettre en place pour générer des actifs de PI et les gérer efficacement. Souvent, les dirigeants font ensuite appel à nous pour mettre en œuvre nos recommandations.

**Vous agissez contre la contrefaçon...**

En matière de brevet, il y a peu de piraterie ou de copie. On a surtout de la piraterie en matière de marques et de logiciel. En matière de brevets, dans la majorité des cas, il ne s'agit pas d'une initiative volontaire. On est sur une régulation du mode de concurrence qui justifie un outil judiciaire efficace et la possibilité de négocier des accords raisonnables pour tout le monde. Notre cabinet s'occupe également des marques. Pour les start-ups et les PME de haute technologie, la marque a un poids important car ces entreprises veulent se faire rapidement une notoriété sur le marché.

Nous fournissons donc un service complet pour tout ce qui tourne autour de la propriété intellectuelle. ■

Propos recueillis par **Philippe Brousse**

En Europe,  
le développement  
de la valorisation  
de la PI passe par  
un effort de  
structuration  
du marché et des  
acteurs de la PI