



EXPERTISE DE POINTE ET PARTAGES D'EXPÉRIENCE

Winnotek apporte son expertise de pointe aux entreprises et à leur écosystème sur la gestion et la valorisation de leurs actifs PI.

Winnotek déploie son leadership de terrain sur la réflexion avec ses clients autour de la création, de la gestion et de la valorisation de la PI en s'investissant dans des structures professionnelles, y compris au niveau international. Nous contribuons ainsi à faire progresser les connaissances et à diffuser les bonnes pratiques en matière de gestion de la PI.

Par exemple, Winnotek renforce sa présence auprès des PME et ETI via les Master Classes PI de l'INPI :

Témoignage de Vincent Carré, Chef de Projet à l'INPI : « Merci à Winnotek d'avoir permis à l'ensemble des collaborateurs du réseau national de l'INPI de bénéficier d'un éclairage averti et professionnel sur les modèles de valorisation et les méthodes d'estimation de valeur des actifs de propriété industrielle »

Winnotek via Philippe Simon s'investit aussi dans le cours « Audit de portefeuille et due diligence PI » proposé par l'IEEPI (Institut Européen d'Entreprise et de Propriété Intellectuelle) destiné majoritairement à des professionnels et conseils en propriété intellectuelle. Les volets multiples de ce cours constituent pour eux un véritable partage d'expérience, élargissant ainsi leur vision des problématiques de leurs clients et suggérant des pistes concrètes de mise en œuvre des synergies entre leur métier et celui de Winnotek.

- Près de 10 coachings depuis le début de 2021 couvrant de nombreux secteurs industriels et niveaux technologiques. Les thèmes incluent la conception et le déploiement de stratégies de PI cohérentes avec la stratégie de l'entreprise, ainsi que les modèles économiques de valorisation des actifs PI.

- De même, l'INPI a sollicité Winnotek en octobre 2020 pour un webinar de formation de ses propres agents aux modèles de valorisation et aux méthodes d'estimation de valeur des actifs PI, webinar destiné à 75 chefs de projet INPI à travers la France.



Parmi les autres actions menées par Winnotek figurent :

- Un webinar méthodologique au bénéfice des membres du GRAPI (Groupement Rhône Alpes de la Propriété Intellectuelle)
- L'organisation au sein de Hub France IA d'un comité dédié aux problématiques PI liées au développement de l'intelligence artificielle
- Une formation aux équipes "Research and Transfer Support" de l'Université Technique de Vienne (TU Wien)
- Deux sessions destinées à des industriels ouzbeks et ukrainiens, organisées en partenariat avec l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI, ou WIPO en anglais)
- Une Masterclass co-organisée par l'Office Européen des Brevets (OEB) et le Licensing Executive Society International (LESI), sur le thème de la négociation de licences

ACCOMPAGNEMENT DES STARTUPS SUR LEURS MULTIPLES ACTIFS

Winnotek a été sollicité ces derniers mois par plusieurs startups et PME en vue de la **valorisation de leurs actifs de technologie**, dans des cadres de fusions/acquisitions, d'essaimages, de transferts d'actifs entre sociétés liées et de levées de fonds.

Exemple sur la chimie pour les marchés de l'énergie et du recyclage : Winnotek a apporté son support à la compréhension du marché potentiel d'une des inventions d'un grand Professeur, reconnu mondialement pour ses travaux en **catalyse hétérogène**. Le cadre de cette étude était le développement et la commercialisation d'une nouvelle génération de catalyseurs à propriétés révolutionnaires.

Exemple sur les énergies vertes : Winnotek accompagne depuis un an une startup internationale créée par des entrepreneurs français à partir d'une technologie d'origine russe avec l'aide d'investisseurs européens et américains. Celle-ci est inventeur d'une solution de rupture sur le **stockage d'énergie électrique à très haute densité**. L'assistance Winnotek porte sur la négociation des **contrats de concession de licence et d'innovation collaborative** avec les investisseurs et partenaires industriels de maturation, ainsi que sur la **conception d'une politique efficace de secret des affaires**.

VALEUR COMMERCIALE DES SECRETS ET STRATÉGIE D'ENTREPRISE

Par Véronique Chapuis, Spécialiste en Intelligence Juridique, Partenaire associée WINNOTEK.

« Ce secret d'affaires a-t-il une valeur commerciale ? » : cette expression a été et est encore le fruit de nombreux débats qui ont pris leur source dans la préparation des textes législatifs[1]. Certains avaient pourtant proposé de parler « d'avantage compétitif », de ne pas ajouter de qualificatif à « valeur » ou au moins d'ajouter « économique » ; sans succès. Les énoncés législatifs nous placent plus dans une démarche de calcul de dommages-intérêts à partir de laquelle il faut construire un raisonnement économique :

- L'intention est de protéger les informations et les données procurant un avantage compétitif, commercial ou économique : il ne s'agit donc pas de se restreindre aux informations et données à vendre.

- La confidentialité confère une valeur à une information : l'information « revêt une valeur commerciale[1] effective ou potentielle, du fait de son caractère secret »[2].

- La valeur commerciale doit être « effective » ou « potentielle » ou résulter de « l'atteinte aux intérêts de la personne qui en a le contrôle de façon licite en ce qu'elle nuit au potentiel scientifique et technique de cette personne, à ses intérêts économiques ou financiers, à ses positions stratégiques ou à sa capacité concurrentielle. » [3].

[1] Article 2 Directive 2016

[2] Ajout de « effective ou potentielle » à « valeur commerciale » article 2 Loi 2018.

[3] Cf considérant 14 Directive 2016 et article 2 Directive 2016

[4] Cf article 11 de la Directive 2016

[1] Directive Européenne (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites puis dans celle de la Loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection des secrets d'affaires



Le juge a « l'obligation de prendre en considération les circonstances particulières de l'espèce, y compris, s'il y a lieu : a) la valeur ou d'autres caractéristiques du secret d'affaires ... »[4] ce qui ouvre un champ des possibles intéressant à condition de l'avoir anticipé et documenté.

La qualité de la valorisation d'un secret d'affaires est donc un facteur déterminant pour assurer la protection et se défendre si nécessaire.

WINNOTEK À L'INTERNATIONAL : CRÉATION DE VALEUR POUR L'ENTREPRISE

Winnotek est fortement impliqué, dans le cadre de la fiscalité et des prix de transfert, dans la gestion économique des transferts de technologie et des actifs PI de sociétés multinationales : startups, PME, ETI ou grands groupes. Au travers d'analyses fonctionnelles technologiques, associées à nos compétences en valorisation d'actifs incorporels, nous analysons les schémas de prix de transfert existants, puis proposons et chiffrons si nécessaire des alternatives au vu des recommandations de l'OCDE (BEPS) et des mécanismes d'incitation fiscale (notamment Patent Box) en France et à l'étranger.

Winnotek a participé activement à la réunion annuelle du LESI (Licensing Executives Society International) les 27 et 28 mai derniers, dans plusieurs sessions à auditoire mondial :

- **LESI Innovation Trends (LIT) :** Pierre Ollivier, co-animateur du groupe de travail « Secrets d'affaires » et André Gorius, co-animateur du comité LIT, ont participé comme présentateurs invités.
- **Global Challenges for SMEs :** André était invité à s'exprimer sur les problématiques de valorisation des actifs de propriété intellectuelle des PME et ETIs, au titre de Président du Comité IP Valuation du LESI.
- **Value of Data in a world of new technologies :** André a organisé cette session, dédiée à la démystification des approches permettant de déterminer la valeur des données dans l'économie de la connaissance.

Winnotek est également actif au sein des instances opérationnelles du LESI :

- André Gorius est responsable au sein du LESI de la création et de la **coordination mondiale de Comités PME**, dont l'objectif est le **support en stratégie PI aux petites entreprises et startups**. Le premier pilote a démarré en France, sous l'égide du LESI France (Claire Le Floch). Un premier séminaire aura lieu le 13 octobre 2021.



- Pierre Ollivier est co-responsable du **groupe de travail « Secrets d'affaires » du LIT (LESI Innovation Trends)** dans lequel une réflexion internationale est en cours sur l'impact des nouvelles technologies quant à la prise en compte des secrets d'affaires par les entreprises afin de créer de nouveaux modèles économiques.



Pierre OLLIVIER



Philippe SIMON



André GORIUS



Innovation et PI



Valorisation des Immatériels



Montages de partenariats



Formation PI



e-Learning

Pour être mis en contact

WINnews, la lettre d'informations de WINNOTEK, management et stratégie de l'innovation technologique

Juin 2021

contact@winnotek.com - www.winnotek.com