lettre d'information • janvier 2024

WINnews

UNE EXPERTISE FRANCAISE

Winnotek

BONNE ANNÉE 2024

L'équipe Winnotek vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2024, qu'elle vous apporte satisfactions, bonheur et succès dans vos entreprises.

Nous vous sommes reconnaissants de votre confiance et sommes également fiers d'avoir pu vous accompagner dans vos succès; l'optimisation de la création de valeur par vos projets et l'innovation est l'essence même de notre mission. Nous nous tiendrons ainsi à vos côtés dès que vous le souhaiterez, pour vous assister dans la concrétisation de vos ambitions.

Puisse cette année vous être inspirante et favorable !

Comment startups et PME peuvent-elles protéger leur PI des ambitions de leurs partenaires ?

Les consortiums pluri-partenaires en R&D « de rupture » se généralisent

Dans un monde ouvert et de plus en plus connecté, le mode collaboratif se généralise dans les projets de recherche développement et innovation, avec des partenaires de tailles, de structures et d'objectifs stratégiques distincts. Si l'on n'y prend garde, cela peut mener à des situations de perte de valeur non anticipées pour certains, notamment les PMEs et startups moins bien équipées que les grands groupes sur le management de la PI.

Historiquement, au gré des multiples mutations économiques, les grands groupes ont progressivement généralisé l'externalisation de certaines compétences critiques. Du côté des PMEs et startups, celles-ci ont vu l'intérêt d'une plus rapide maturation de leurs inventions et d'une validation de faisabilité et de rentabilité grâce à des partenariats industriels avec des grands groupes.

Mais cela présente un danger : les actifs immatériels apportés, potentiellement de grande valeur et critiques pour la survie d'une PME ou startup, deviennent exposés aux risques de fuite technologique et de captation de secrets d'affaires par des tiers.

Le présent article propose une typologie des risques PI en projets collaboratifs et une revue des meilleures pratiques préventives observées. Il analyse les situtions les plus couramment rencontrées et leurs impacts et effets négatifs potentiellement prévisibles. Il explore ensuite les différentes manières de s'en prémunir et suggère certaines bonnes pratiques pour tirer le meilleur parti d'un partenariat de R&D sans que l'une des parties ne puisse se sentir lésée à un moment ou à un autre du partenariat, voire une fois celui-ci terminé.

Typologie des risques contractuels

D'une manière concrète, toute négociation collaborative arrivera très rapidement sur les questions relatives aux apports ou au partage des résultats futurs du projet. En particulier :

1) Traçabilité des contributions PI respectives

Les partenaires vont devoir définir leurs apports respectifs liés à leurs connaissances antérieures (« background »,) ainsi que déterminer et caractériser leurs contributions potentielles le long du projet, en particulier lors de la création d'actifs PI formels (invention brevetable, savoir-faire valorisable, modèle protégé ...)

2) Clauses contractuelles d'affectation de la PI issue du projet

Les parties devront aussi estimer la valeur potentielle « a priori » des apports respectifs, au regard de leurs stratégies, ceci afin de s'accorder sur les clauses d'affectation (obligations de maintien, droits d'usage par domaine, par région, exclusivité, licences associées, etc.) tout en préservant leurs intérêts à long terme (cf. ci-dessous.)

Typologie des risques commerciaux et technologiques

Parallèlement aux risques juridiques, des risques commerciaux et technologiques sont à évaluer, notamment :

1) Divergence des intérêts commerciaux et financiers (potentiellement conflictuels) en phase d'exploitation, nécessitant un ou plusieurs contrats spécifiques distincts du contrat de R&D.

2) Hégémonie latente des grands donneurs d'ordres.
Ils peuvent revendiquer un **droit de regard** sur les activités R&D, la propriété juridique et/ou économique par défaut de toute PI née du projet à raison de leur compétence privilégiée pour la valoriser, une **licence gracieuse et permanente** de la PI des petits partenaires, ou engager d'autres démarches réduisant la liberté d'exploitation de ces derniers.

Ils peuvent, s'ils ont une activité de maîtrise d'œuvre à l'export, **transférer involontairement une partie de la PI de leurs partenaires à des tiers étrangers**, par exemple via les clauses de compensation et de transfert technologique au bénéfice de leur client à l'export.

Bonnes pratiques observées

Afin de limiter les risques identifiés ci-dessus, les bonnes pratiques suivantes sont de plus en plus couramment employées dans les programmes collaboratifs de R&D :

1) **Outils de traçabilité en projet : cahiers de laboratoire ou « logbooks »,** parfois dématérialisés (date certaine opposable aux tiers).

Dépôt régulier d'enveloppes de savoir-faire (et non pas seulement de simples enveloppes « Soleau ») et de **blocs logiciels propriétaires** auprès de tiers de confiance (IESF, Veritas, APP, etc.)

Passage formel des jalons du projet et estimation des « reste à faire » respectifs via les **workflows d'un système de gestion de projet.**

2) **Caractérisation détaillée et précoce des backgrounds.**

Ces backgrounds incluent les brevets, tout savoir-faire formalisé et toute donnée pertinente relevant du secret des affaires (cf. article *"Business Secrets, High Potential Assets Under Development"* (les Nouvelles-September 2019) PIERRE OLLIVIER, ANDRE GORIUS, PHILIPPE SIMON AND VERONIQUE CHAPUIS-PAGE 169
Prévoir si nécessaire un audit détaillé par prestataire externe (cas d'une JV.)

3) **Contrats de collaboration ou contrats d'exploitation** : la préservation des actifs de chaque partenaire exige la rédaction d'au moins deux accords contractuels :

a. **Un accord de développement**, stipulant l'objectif technique, les ressources apportées par chaque partenaire y.c. les apports en background, le référentiel de projet, les KPI, les règles d'affectation de propriété des actifs PI issus du projet.

b. **Un accord d'exploitation**, visant à satisfaire les objectifs stratégiques de chaque partenaire par une liberté d'exploitation géographique et sectorielle incluant parfois une liberté de R&D ultérieure. Cet accord implique couramment des conditions de cession de licence

NB : La copropriété des actifs PI issus du projet est déconseillée car elle se heurte immanquablement à la **divergence des intérêts commerciaux** des partenaires en phase d'exploitation. S'il n'est pas possible de l'éviter, un solide **règlement de copropriété** est à prévoir, notamment sur des modalités de défense, de maintien des droits et de partage des résultats qui soient conformes à la stratégie de l'entreprise.

4) Le « petit » partenaire doit être **prêt à défendre sa liberté d'exploitation**, par exemple garder l'exclusivité sur son périmètre ou encore ne pas se laisser impliquer dans des contentieux hors de sa zone de prédilection.

5) Rester **vigilant face aux propositions de mutualisation des coûts de R&D et de PI** par un partenaire majeur, qui peut ainsi acquérir un contrôle de fait et/ou des droits formels restreignant la liberté d'exploitation. La sécurisation d'un budget PI adéquat est pour le petit partenaire un investissement rationnel de **préservation de son indépendance** …

6) **Un pilotage « fin » de ses actifs PI** par le « petit » partenaire peut s'avérer très efficace dans la préservation de ses intérêts stratégiques :

a. **Ne pas intégrer la totalité d'une invention dans un brevet apporté en background**. La demande de brevet peut se restreindre à l'essentiel. Les autres aspects valorisables peuvent donner suite à un dépôt d'enveloppes de savoir-faire et/ou un classement en secret d'affaires.

b. Considérer la valorisation par licence hybride (**licence d'exploitation + vente de savoir-faire**), déposer en propre une demande divisionnaire, vendre des prestations de services fondées sur savoir-faire et secrets.

c. Rester prêt, à l'extrême, à **décliner l'invitation** à rejoindre le consortium.

Nous contacter

Dans tous ces domaines, Winnotek a démontré sa capacité à vous accompagner efficacement, et ce grâce à notre expérience accumulée depuis plus de 15 années. Nous serons un partenaire de premier ordre dans vos démarches collaboratives, depuis l'état des lieux jusqu'à la définition de la meilleure stratégie de négociation et à la mise en œuvre de cette dernière.
Nous partagerons ainsi avec vous l'expertise que nous diffusons déjà auprès de nombreuses startups et PMEs, en France et à l'International.

POUR EN SAVOIR PLUS : contact@winnotek.com

* Winnotek accompagne les startups, TPE, PME, ETI et Grands Groupes en France, à l'International dans tous pays, en langues française et anglaise, pour bâtir des politiques nationales, ou applicables sur plusieurs pays.
* Les secteurs d'activité de nos clients concernés par la question des secrets d'affaires sont par exemple : le stockage et la distribution d'énergie, les outils logiciels, la chimie verte, la cyber sécurité, ...

Photos : Adobe Stock - Winnotek

Innovation et PI
Valorisation des Immatériels
Montages de partenariats
Stratégie et modèles économiques
Estimation de valeur de la PI

Pour être mis en contact

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

Janvier 2024
contact@winnotek.com - www.winnotek.com