

# DIAGNOSTIC Stratégie PI et Valorisation des actifs immatériels

## Cahier des charges

*Phase expérimentale*

Le Diagnostic Stratégie Propriété Intellectuelle (PI) et Valorisation des actifs immatériels a pour objectif de faire émerger une stratégie de propriété intellectuelle pertinente au sein des entreprises et de permettre aux dirigeant(e)s de mieux évaluer la valeur de leurs actifs immatériels (PI et données techniques). Il consiste en une prestation d'analyse et de conseil réalisée par un Expert en protection, structuration et valorisation de la PI :

- État des lieux et analyse des actifs immatériels existants et du projet de l'entreprise, analyse du marché sous l'angle de la PI et de ses enjeux,
- Recommandations dans la mise en œuvre des projets.

Le Diagnostic Stratégie et Valorisation PI s'adresse aux PME<sup>1</sup> et ETI<sup>2</sup> dont le/la dirigeant/e envisage de développer et structurer ses actifs immatériels (brevets, dessins et modèles, marques, logiciels, données) même si le projet de leur protection ou de leur valorisation n'en est qu'au stade de la réflexion.

Ce Cahier des Charges décrit les prestations réalisées par un Expert ayant l'expérience de la construction et de la protection d'un portefeuille d'actifs, ainsi que de la valorisation et de l'exploitation de ce portefeuille.

Préalablement au dépôt d'une demande de Diagnostic Stratégie PI et Valorisation des actifs immatériels, l'Expert valide avec l'entreprise, lors d'un entretien de pré-qualification, la pertinence de la conduite d'un tel diagnostic et son adéquation avec le Cahier des Charges défini par Bpifrance. Suite à cet échange, l'Expert établit une proposition commerciale qui positionne l'entreprise dans son contexte et explicite les problématiques à aborder au cours du Diagnostic.

## Étendue de la prestation

### 1.1. Analyse de l'entreprise

Au cours de cette phase, l'Expert analyse (i) la situation de l'entreprise vis-à-vis de sa maturité en termes de PI et (ii) ses enjeux de construction de ses actifs. Cette phase est réalisée avec le support de bases de données via des outils spécialisés dont dispose l'Expert et d'échanges avec l'entreprise.

- Protection et acquisition
  - Revue des différents droits de protection du patrimoine intellectuel et identification du/des mode(s) de protection les plus pertinents au vu des objectifs et des moyens de l'entreprise,
  - État des lieux des actifs : droits existants, cohérence du portefeuille, propositions d'amélioration pour une plus grande valorisation,
  - État des lieux des processus PI : culture PI de l'entreprise, stratégie de PI choisie (licensing, transfert de technologie...), analyse des projets en cours, des contrats sécurisant la PI, du budget alloué,
  - États des lieux de l'écosystème sous l'angle de la PI : panorama du domaine de l'activité de l'entreprise, étude de marché, analyse de la concurrence et de leur stratégie, mise en place d'études de liberté d'exploitation par produit ou de parades défensives ou contre-offensives.
- Valorisation et exploitation de la PI
  - Valorisation, le cas échéant financière, des actifs immatériels : revue du portefeuille des actifs immatériels aux fins de pilotage par la valeur d'un point de vue stratégique et, au besoin, estimation de leur valeur, optimisation de la visibilité de la PI dans le business plan et le bilan, gestion du crédit impôt recherche, valorisation lors de levées de fonds, etc.,
  - Revue de la stratégie contractuelle de l'entreprise : acquisition de droits de PI ou licence,

---

<sup>1</sup> PME au sens de la réglementation européenne

<sup>2</sup> ETI au sens de la réglementation française

- Analyse de la stratégie de gestion du savoir-faire et de transfert de technologie : consignation des méthodes et procédés non protégeables, identification d'opportunités de transfert et de potentiels acquéreurs.
- Stratégie licensing et respect des droits
  - Analyse de la stratégie de protection contre la contrefaçon,
  - Optimisation de la stratégie licensing et de protection (litiges, saisies, interdictions, licences exclusives, croisées, valorisation dans des partenariats).

## 1.2. Recommandations et pistes de développement

A partir des propres réflexions du/de la dirigeant/e et celles suscitées par la discussion, sont identifiées et priorisées les pistes pour un projet de transformation et de création de valeur de la PI.

Cette première étape de la phase de recommandations permettra d'approfondir ces premières pistes, d'en mesurer la faisabilité, d'en estimer la valeur attendue, de dresser des indicateurs clés de succès, et de formaliser les verrous à lever.

Enfin, sur la base de l'ensemble des travaux réalisés, l'Expert formule des recommandations concrètes sur les points suivants :

- Axes d'amélioration de la stratégie de gestion des actifs immatériels, de leur potentiel de création de valeur et de leur faisabilité ;
- Risques et opportunités, au regard des ressources de l'entreprise et de potentiels partenariats à construire avec des tiers ;
- Modalités de mise en œuvre de cette stratégie PI : plan d'actions, besoins financiers, réalisation opérationnelle, calendrier et délais, support interne et externe.

Ces recommandations ont pour objectif de fournir au/à la dirigeant/e les éléments de décision nécessaires à l'engagement d'étapes ultérieures nécessaires à la construction et au développement de sa stratégie PI.

## 2. Réalisation de la prestation

### 2.1. Modalités de réalisation

Le Diagnostic Stratégie PI et Valorisation des actifs immatériels comporte plusieurs entretiens en face à face entre l'Expert et le/la dirigeant/e, l'ensemble des parties prenantes pertinentes de l'entreprise, et le cas échéant des Experts externes (conseils en propriété industrielle ou avocats). Si cela s'avère nécessaire, un/des atelier(s) de brainstorming seront organisés, en particulier dans la phase de recommandations.

La prestation dure de 3 à 10 jours, en fonction des besoins de l'entreprise, et se déroule sur une période comprise entre 3 semaines et 3 mois. L'intensité et la durée du Diagnostic Stratégie PI et Valorisation des actifs immatériels varie selon la maturité de l'entreprises sur ces sujets, le nombre d'actifs identifiés et leur complexité, le secteur concerné.

A l'issue du Diagnostic, l'Expert remettra à l'entreprise et à Bpifrance, sous un délai de 15 jour ouvrés, un rapport final comprenant une synthèse du contexte, des enjeux, des pistes de développement ainsi que les recommandations. Le rapport remis à Bpifrance ne pourra pas contenir d'informations soumises au secret professionnel.

### 2.2. Tarif

Le coût total de la prestation s'élève entre 3 000 et 10 000 euros HT, selon l'intensité de l'accompagnement et les projets et souhaits de l'entreprise.

### 3. Qualité et déontologie

La réalisation du Diagnostic Stratégie PI et Valorisation des actifs immatériels s'appuie également sur des engagements qualitatifs que le/la dirigeant/e d'entreprise est en droit d'attendre de la part de l'Expert. Ces engagements s'appuient sur 7 principes fondamentaux. A noter que les Experts externes dès lors qu'ils sont des Conseils en Propriété Industrielle (CPI) ou des avocats, sont soumis aux principes déontologiques régissant leur profession.

#### 3.1. Compétences

Les Experts externes, CPI et avocats, bénéficient d'une très large compétence de conseil de représentation et de défense, qui comprend notamment la consultation juridique et la rédaction d'actes dans le domaine des droits de propriété industrielle, des droits annexes et des droits portant sur des questions connexes.

Les Experts identifiés par Bpifrance s'engagent à :

- Mettre à disposition toutes les compétences nécessaires à la bonne exécution de la prestation,
- Assurer un devoir de conseil auprès du client tout au long de la mission,
- Adapter leurs honoraires à la mission proposée et au service rendu et ce, de manière réaliste.

#### 3.2. Confidentialité

Les Experts externes, CPI et avocats, sont tenus au respect du secret professionnel.

Les Experts identifiés par Bpifrance s'engagent à :

- Conclure un engagement de confidentialité avec le client ou prévoir une clause de confidentialité dans le contrat conclu entre l'Expert et l'entreprise bénéficiaire,
- Ne pas divulguer les informations transmises par le client dans le cadre de la mission.

#### 3.3. Éthique professionnelle

Les Experts externes, CPI et avocats, sont soumis à une déontologie stricte justifiant d'une éthique professionnelle certaine, à la fois vis-à-vis des clients et de leurs confrères. Cette déontologie induit le respect des intérêts économiques du client, une pratique commerciale loyale, une conduite de la mission dans l'intérêt du client,

Les Experts identifiés par Bpifrance s'engagent, vis à vis du client à :

- Respecter les intérêts économiques du client,
- S'engager à des pratiques commerciales loyales,
- S'engager dans la réalisation de sa mission jusqu'à sa finalisation,
- Travailler en toute transparence avec le client (devis, facturation, conditions générales de vente, frais annexes).

Vis-à-vis des confrères à :

- Des pratiques saines et loyales aussi bien vis-à-vis des collaborateurs que des concurrents,
- Ne pas enfreindre le droit de la propriété intellectuelle et ce, même si cela émanerait de la volonté du client,
- Ne fournir aucune production non rémunérée ou à un prix irréaliste,
- Ne recevoir aucun avantage en dehors de la rémunération définie par le contrat.

#### 3.4. Conflits d'intérêts

Les Experts externes, CPI et avocats, respectent les règles déontologiques de leur profession relatives au conflit d'intérêts et informent le client de toute difficulté qui pourrait intervenir dans le bon déroulement de la mission.

Les Experts identifiés par Bpifrance s'engagent à :

- S'assurer de l'absence de conflit d'intérêts préalablement au démarrage de la mission,
- S'assurer de n'avoir aucun intérêt, à quelque titre que ce soit, chez le client,
- Informer le client dans les plus brefs délais au cas où la prise de connaissance d'informations serait susceptible de générer des conflits d'intérêts, et plus généralement informer le client de toute survenance de situation qui pourrait interférer sur le bon déroulement de la mission et/ou qui risquerait de compromettre l'exécution objective de celle-ci.

### **3.5. Relation client et gestion de projet**

Les Experts externes, CPI et avocats, assurent la mission confiée et sa continuité dans le respect du client, conformément à leurs règles déontologiques.

Les Experts identifiés par Bpifrance s'engagent à :

- Informer dès que possible le client de tout retard ou incident,
- Informer le client d'une mauvaise communication ou d'une incompatibilité avec celui-ci,
- Fournir les livrables de la mission dans les conditions fixées au moment de la signature du contrat de prestations,
- Adopter un regard critique face à la problématique client,
- Lui communiquer toute erreur perçue, ne pas hésiter à remettre le projet en cause,
- Signer un avenant au contrat, si une décision approuvée venait à être remise en cause,
- Fournir des traces écrites de toutes informations et décisions importantes transmises au cours du projet.

### **3.6. Méthodologie**

Rédiger une offre de prestation :

- Rédiger un devis détaillé qui explique la méthode proposée de manière précise,
- Communiquer systématiquement les Conditions Générales de Ventes (obligation légale) et commenter les points importants,
- Prévoir et commenter les aspects de cession des droits de propriété intellectuelle (droits d'auteur, marques, dessins et modèles, brevets...),
- Vérifier si le devis rédigé est conforme avec le besoin exprimé (en interne mais aussi avec le client).

Suivre l'offre de prestation :

- S'engager à la conformité des livrables vendus/délivrés,
- S'assurer de la perception qualitative de la prestation par le client,
- Respecter le planning établi (exception faite si le retard vient du client),
- Effectuer une mesure de la satisfaction client au cours d'un entretien à la fin de chaque phase de travail,
- Fournir un compte-rendu approuvé par l'ensemble des parties à l'issue de chaque réunion projet.

Structurer la phase de création :

- Adapter ses outils de communication à la mission,
- S'assurer de la bonne compréhension du projet par le client,
- Faire valider les différentes phases de création en interne et par le client.

Transmettre les spécifications PI :

- Spécifier les limites réalistes de son champ de compétence au client, et ce dès le début de la consultation.

### **3.7. Conformité**

Dans le cadre de l'exercice de leur profession, les Experts externes, CPI et avocats, ont souscrit des assurances professionnelles obligatoires.

Les Experts identifiés par Bpifrance s'engagent à :

- Être à jour du règlement des cotisations sociales et fiscales,
- Respecter le code du travail et le droit à la formation,
- Disposer des assurances professionnelles,
- Rapporter au client tout aléa portant atteinte aux éléments qui pourraient avoir été fournis par lui (perte, endommagement...).