

DIAGNOSTIC STRATEGIE PI ET VALORSATION DES ACTIFS IMMATERIELS : DEFINISSEZ VOTRE STRATEGIE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

MODALITES DE LA PRESTATION

Prestation **jusqu'à 10 000 € HT** :

- dont 80% du montant total de la prestation pris en charge par Bpifrance ;
- 3 à 10 jours de prestation à réaliser dans un délai de 3 mois.

CRITERES D'ELIGIBILITE DU DEMANDEUR

Être une entreprise innovante :

- appartenant à la catégorie suivante :
 - Startup : effectif < 250 personnes et chiffre d'affaires < 10M€ ;
 - PME : effectif < 250 personnes et chiffre d'affaires < 50 M€ ou total bilan < 43M€ ;
 - ETI : effectif < 2 000 personnes.
- immatriculée en France et/ou DROM-COM.

CRITERES D'EXCLUSION

Sont exclues du dispositif :

- les entreprises en difficulté, au sens de la réglementation européenne ;
- les entreprises qui ne seraient pas à jour de leurs obligations fiscales et sociales ;
- les entreprises non autonomes, détenues à plus de 25% par des entreprises partenaires ou liées, dont les données consolidées avec celles-ci ne correspondent pas aux critères d'éligibilité ci-dessus ;
- les sociétés civiles (SC) ;
- les entreprises en nom personnel (dont entreprise individuelle).

PREAMBULE

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 PI et Valorisation des actifs immatériels s'adresse aux startups, PME et ETI dont le dirigeant 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. Sont exclues du dispositif les entreprises en difficulté au sens de la réglementation européenne.

L'aide indirecte accordée à l'entreprise, sous réserve de l'acceptation de la demande déposée, correspond à la prise en charge partielle du coût d'une prestation de conseil réalisée par un expert référencé par Bpifrance



et spécialisé dans la construction et la protection d'un portefeuille d'actifs, ainsi que de la valorisation et de l'exploitation de ce portefeuille.

Le présent cahier des charges décrit la prestation qui devra être réalisée par l'expert agissant au profit d'une entreprise bénéficiaire de l'offre Diagnostic PI et Valorisation des actifs immatériels proposée par Bpifrance.

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 préqualification, 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.

Le contenu et les modalités de réalisation de la prestation sont détaillés ci-après.



TABLE DES MATIERES

1. PERIMETRE DE LA PRESTATION DU DIAGNOSTIC STRATEGIE PI ET VALORISATION DES ACTIFS IMMATERIELS	4
1.1. Description de la prestation	4
1.2. Livrables	5
1.3. Liste indicative des prestations non couvertes	5
1.4. Typologie d'experts intervenant sur le Diagnostic Stratégie PI et Valorisation des actifs immatériels	5
2. MODALITES DE REALISATION DE LA PRESTATION DU DIAGNOSTIC STRATEGIE PI ET VALORISATION DES ACTIFS IMMATERIELS	5
2.1. Tarif	5
2.2. Modalités de souscription	5
2.3. Modalités de réalisation	6
2.4. Modalités de clôture	6
2.5. Régimes d'aides mobilisables	6
3. QUALITE ET DEONTOLOGIE	7
3.1. Compétences	7
3.2. Confidentialité	7
3.3. Ethique professionnelle	7
3.4. Conflits d'intérêts	8
3.5. Relation client et gestion de projet	8
3.6. Méthodologie	8
3.7. Conformité	8



1. PERIMETRE DE LA PRESTATION DU DIAGNOSTIC STRATEGIE PI ET VALORISATION DES ACTIFS IMMATERIELS

1.1. Description de la prestation

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,
- 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).

Recommandations et pistes de développement

A partir des propres réflexions du dirigeant 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 : plans d'actions, besoins financiers, réalisation opérationnelle, calendrier et délais, support interne et externe.



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

1.2. Livrables

Le Diagnostic Stratégie PI et Valorisation des actifs immatériels fait l'objet d'un rapport final rédigé par l'expert qu'il doit remettre directement à l'équipe dirigeante de l'entreprise, ainsi qu'à Bpifrance dans un délai de 15 jours à l'issue de la prestation.

Le rapport final comprend obligatoirement :

- Une synthèse du contexte et des enjeux ;
- Un audit du portefeuille d'actifs de propriété intellectuelle ;
- Les pistes de développement étudiées, les recommandations, leur priorisation et leur faisabilité.

Les modalités de cession des droits de propriété intellectuelle portant sur ces livrables doivent être envisagées dans le contrat conclu entre l'expert et l'entreprise bénéficiaire.

Les livrables doivent être obligatoirement des documents stockables sous des formats standard du type PDF, Word, Excel ou PowerPoint.

1.3. Liste indicative des prestations non couvertes

La prestation d'accompagnement considérée n'inclut pas, entre autres, la production des éléments suivants :

- L'analyse de brevetabilité et recherche d'antériorité ;
- Le dépôt de brevet ;
- La rédaction, création ou modification de contrat ou d'avenant ;
- La dispense de formation.

Cette liste des prestations non couvertes par la prestation de conseil est indicative et non exhaustive. Pour tout renseignement supplémentaire, il est recommandé de se rapprocher de son chargé d'affaires.

1.4. Typologie d'experts intervenant sur le Diagnostic Stratégie PI

La prestation de conseil est réalisée par un **Conseil en Propriété Industrielle (CPI) ou un avocat spécialisé en propriété intellectuelle**, issu du vivier d'experts constitué et agréé par Bpifrance.

Les experts du Diagnostic Stratégie PI et Valorisation des actifs immatériels sont sélectionnés aux termes d'une procédure de demande d'agrément menée par Bpifrance.

Les CPI ou avocat spécialisé en propriété intellectuelle, non issus du vivier d'experts constitué par Bpifrance, peuvent intervenir au titre du présent diagnostic dans le cadre de procédures dérogatoires.

2. MODALITES DE REALISATION DE LA PRESTATION DU DIAGNOSTIC STRATEGIE PI ET VALORISATION DES ACTIFS IMMATERIELS

2.1. Tarif

Le Diagnostic Stratégie PI et Valorisation des actifs immatériels s'élève entre 3 000 euros et 10 000 euros HT, pour 3 à 10 jours de prestation, pris en charge à 80% par Bpifrance.

L'entreprise bénéficiaire paye sa quote-part à l'expert et n'avance pas de frais supplémentaires. Bpifrance règle directement sa quote-part à l'expert en fin de mission.

Ce tarif exclut les frais de déplacement. Ces frais ne sont donc pas pris en charge dans le cadre du diagnostic.

2.2. Modalités de souscription

Afin de souscrire à la prestation de conseil, l'entreprise doit :

- 1) Se rapprocher de Bpifrance afin de sélectionner l'expert qui réalisera la prestation ;



- 2) Déposer la demande d'accompagnement en ligne en s'assurant de fournir le devis non signé obtenu auprès de l'expert ainsi que les pièces administratives suivantes :
- Une attestation de régularité sociale et fiscale de moins de 3 mois si l'entreprise a plus d'un an ;
 - Une liasse fiscale si l'entreprise a plus de 3 ans ;
 - Une déclaration des aides pour le recours à des services de conseil et d'appui en matière d'innovation placées sous le régime cadre exempté de notification n° SA. 111723 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation pour la période 2024-2026 ;
 - Une attestation de déclaration d'aide de minimis si l'entreprise est une ETI.

Les demandes sont à déposer sur Bpifrance en ligne : <https://diaginno.bpifrance.fr>

Bpifrance s'assurera de la complétude des éléments de souscription ainsi que de l'éligibilité au diagnostic et procédera à l'envoi d'un contrat Diagnostic Stratégie PI et Valorisation des actifs immatériels à l'entreprise bénéficiaire. La prestation ne peut commencer que lorsque le contrat est signé. Aucune prise en charge rétroactive n'est possible.

Toute entreprise éligible peut bénéficier une seule fois d'un Diagnostic Stratégie PI.

2.3. Modalités de réalisation

La durée du Diagnostic Stratégie PI et Valorisation des actifs immatériels est comprise entre 3 et 10 jours, en fonction des besoins de l'entreprise, et doit être réalisé dans un délai maximum de 3 mois suivant la contractualisation avec Bpifrance.

L'ensemble des informations collectées dans le cadre du Diagnostic Stratégie PI et Valorisation des Actifs immatériels proviendra (i) d'échanges entre l'expert et l'équipe dirigeante de l'entreprise, ainsi que l'ensemble des parties prenantes, et le cas échéant (ii) 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.

L'entreprise s'engage à assurer la disponibilité de son dirigeant et de tout membre de l'équipe de direction et/ou des collaborateurs estimés nécessaires à la bonne conduite des différentes phases du diagnostic et de l'élaboration des recommandations et pistes de développement.

2.4. Modalités de clôture

Afin de clôturer la mission de conseil, l'expert assure :

- 1) La restitution de la mission au client ;
- 2) La restitution de la mission à Bpifrance en envoyant à l'adresse diagstrategiepi@bpifrance.fr les éléments de clôture suivants :
 - Le livrable de fin de mission ;
 - Le devis signé ;
 - La facture de la quote-part entreprise certifiée acquittée ;
 - La facture de la quote-part Bpifrance en indiquant l'adresse suivante :

Bpifrance
6/8 boulevard Haussmann
75009 Paris

La réalisation effective de la restitution par l'expert ainsi que l'envoi des documents de restitution à Bpifrance sont des prérequis au paiement de la facture de l'expert.

2.5. Régimes d'aides mobilisables

L'intervention publique s'effectue dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aides d'Etat (articles 107 à 109 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).

Dans le cadre du Diagnostic Stratégie PI et Valorisation des actifs immatériels, et pour les PME, le dispositif d'aide est pris en application du régime cadre exempté d'aides à la recherche, au développement et à l'innovation n° SA.111723, adopté sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié



au JOUE du 26 juin 2014, modifié par 2 les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, 2021/1237 du 23 juillet 2021 publié au JOUE du 29 juillet 2021 et 2023/1315 du 23 juin 2023 publié au JOUE du 30 juin 2023 et rectifié au JOUE du 31 août 2023.

Pour les ETI, les entreprises candidates sont soumises aux règles du règlement (UE) 2023/2831 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, conformément aux plafonds et conditions définis pour garantir la compatibilité des aides d'Etat avec le marché intérieur.

3. QUALITE ET DEONTOLOGIE

La réalisation du Diagnostic Stratégie PI et Valorisation des actifs immatériels s'appuie également sur des engagements qualitatifs que le dirigeant d'entreprise est en droit d'attendre de la part de l'expert conseil. 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 ses 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 conseil et l'entreprise bénéficiaire ;
- Ne pas divulguer les informations transmises par le client dans le cadre de la mission.

3.3. Ethique 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 :

- S'engager 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 émanait 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 en contrat, si une décision approuvée venait à être remise en cause ;
- Effectuer une mesure de la satisfaction client au cours d'un entretien à la fin de chaque phase de travail ;
- Fournir des traces écrites de toutes informations et décisions importantes transmises au cours du projet ;
- Fournir un compte-rendu approuvé par l'ensemble des parties à l'issue de chaque réunion 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).

Structurer la phase de production :

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

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, etc.).