

Pour une bonne gestion des brevets, il faut un bon partenaire



Alban Fischer

L'auteur a étudié la physique à l'EPF de Zurich et soutenu sa thèse de doctorat en sciences en 1992, à l'Université de Fribourg. Il est entré dans le monde professionnel chez Künzler & Partner SA, ingénieurs-conseils pour les questions d'environnement et les procédés industriels, à Lucerne. Il y a occupé les postes de membre de la direction, chef de projet et responsable de l'informatique. En 1998, il rejoint l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle en tant qu'expert en brevets. Depuis 2004, M. Alban Fischer est responsable de la division des brevets de l'Institut. Il a été nommé en 2007 membre de la direction et vice-directeur. En 2005, il a également achevé des études post-grade et obtenu un master (MBA) à l'Université de Zurich.

Photo: m. à. d.

Pour les entreprises novatrices, il est très important de maîtriser les questions de brevets, de licences et de droits des marques. A ce titre, nombre d'entre elles ont besoin de se faire aider par des partenaires extérieurs, ainsi que par l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. L'exemple de V-Zug montre comment organiser une efficace gestion des brevets.

Le secteur Recherche et Développement (R&D) du groupe pharmaceutique Roche emploie 18 900 collaborateurs. Les résultats de leur travail rempliraient des publications scientifiques entières. Pourtant ces résultats ne sont diffusés que s'ils aboutissent à des brevets. Un département *interne des brevets* y veille à l'aide d'un processus de filtrage. Quelque 130 experts en la matière en sont responsables. Le cas de Roche montre donc qu'une société de cet ordre de grandeur gère sa *propriété intellectuelle* (ci-après *IP*, pour «*intellectual property*») à l'interne, tout comme d'autres grands groupes suisses, tels qu'ABB ou Nestlé.

Cependant, toutes les entreprises n'ont pas les moyens de faire appel à leurs propres experts IP, même si elles sont très innovantes et soucieuses de leur IP. Elles ont trop peu de brevets et autres titres de protection pour pouvoir entretenir leur propre département des brevets. V-Zug, marque suisse leader dans l'électroménager, constitue un exemple en la matière. Cette entreprise compte 1200 employés, dont 100 sont affectés au développement. Vingt nouveaux brevets sont déposés annuellement. Partant, le responsable du développement *Jürg Gisler* est clair: «Avec un tel volume, avoir sa propre administration des brevets ne serait pas réaliste». L'entreprise V-Zug a besoin d'un partenaire stable qui pense et agit comme un collaborateur de celle-ci. Elle l'a trouvé auprès de la société de brevets et marques *E. Blum & Co SA*, de Zurich,

fondée en 1878. Ici, *Kurt Sutter* s'occupe de V-Zug depuis 17 ans.

Une collaboration régulière avec le conseil en brevets

Ce physicien diplômé est régulièrement invité au siège de V-Zug. Une fois par mois, une séance s'y tient le matin sur le thème de *l'IP Management*. Le chef du développement *Jürg Gisler* y assiste systématiquement, ainsi que, en fonction des besoins, au moins un de ses six chefs de division spécialisés. S'y joignent encore à chaque fois, des ingénieurs qui, grâce au développement de produits ou de procédés, trouvent de nouvelles idées dont ils veulent savoir si elles sont dignes d'être brevetées et, le cas échéant, si elles ne sont pas déjà couvertes par d'autres brevets.

L'inventeur présente ses réflexions, on discute de ses plans et on évalue les chances d'un brevet. Si nécessaire, Kurt Sutter entreprendra des recherches pour examiner plus précisément encore la *brevetabilité des inventions* ou leur *potentiel de collision* avec des brevets de concurrents. Si la prétention au brevet est fondée et a quelque chance d'aboutir, le conseil en brevets rédige une demande qui est discutée avec les développeurs et complétée. «Ce processus garantit que nous déposons des brevets uniquement quand cela en vaut la peine», explique *Jürg Gisler*.

V-Zug investit environ 500 000 francs par an dans l'IP-Management. Ce montant comprend les honoraires du conseil et les salai-

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle: centre de compétences

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) à Berne est l'autorité officielle de la Confédération chargée de toutes les questions relatives aux brevets, aux marques, aux indications géographiques, aux designs et au droit d'auteur. Il a toute compétence pour la préparation administrative interne de la législation ad hoc et représente la Suisse au sein d'organisations internationales ainsi que dans les négociations avec des États tiers. L'IPI a aussi pour tâche d'indiquer aux entreprises le meilleur moyen d'utiliser les systèmes de protection de la propriété intellectuelle en vue d'assurer leurs succès économiques. De plus, l'IPI offre aux entreprises et à des personnes privées des recherches sur les brevets et les violations de brevets, ainsi que sur les marques et la surveillance des marques. L'IPI compte environ 240 collaborateurs. Depuis 1996, l'IPI dispose de sa propre personnalité juridique. www.ige.ch

res des collaborateurs impliqués. La protection de la marque V-Zug et du nom du produit sont pris en charge par le marketing. Des collaborateurs du développement sont responsables des brevets eux-mêmes, opération considérablement plus onéreuse. Une collaboratrice d'administration travaillant à 20% qui coordonne les séances et veille au respect des délais propres à l'IP, fait partie de l'équipe. Les chefs de division spécialisés R&D consacrent 5% de leur temps à l'IP-Management. Outre leur présence aux séances mensuelles, on attend d'eux qu'ils étudient les rapports sur les brevets que V-Zug achète à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) sur la base d'un abonnement. Ils ont ainsi connaissance des comportements des concurrents les plus importants en matière d'IP. Jürg Gisler chiffre également à 5% le temps de travail consacré à l'IP Management. «Une valeur qui peut surprendre», explique cet homme de 43 ans, «mais une fois définis les processus IP dans l'entreprise, ils ne mobilisent plus beaucoup de capacités administratives». Jürg Gisler a appris «sur le tas» les spécificités de la propriété intellectuelle. Il ne se considère pas comme un expert en brevets, mais comme l'interface entre l'IP-Management et la gestion d'entreprise.

Il garde à l'esprit les avantages économiques globaux et organise l'IP-Management en fonction des objectifs de l'entreprise.

La décision de V-Zug de déposer un brevet dans un pays donné dépend de sa position sur le marché. La décision finale ne peut être prise qu'en accord avec le développement, la distribution et le marketing.

Lignes directrices de la direction pour empêcher les exercices alibis

Selon les experts, l'imbrication de la direction d'entreprise et de l'IP-Management est

sujette à caution. A contrario, il est établi qu'une gestion IP qui ne bénéficie pas du soutien de la direction générale tourne rapidement à l'exercice alibi. C'est donc celle-ci qui doit déterminer les lignes directrices de la protection IP. Chez V-Zug, on accorde par exemple une très grande importance à ce qu'on appelle la liberté d'opérer (ou «freedom to operate», dans le jargon spécialisé). Les brevets ne doivent pas seulement assurer une avancée technologique et améliorer les chances de l'entreprise sur les marchés. Ils doivent aussi empêcher les concurrents de prendre un brevet pour la même idée. On parvient à ce résultat par exemple grâce à la publication anticipée de ses propres brevets. «Certes, nous donnons ainsi à la concurrence des renseignements sur notre travail de développement», précise Kurt Sutter. «Mais du même coup, il nous est plus facile de maintenir ouverts des domaines technologiques importants».

Le conseil en brevets entre également en action lorsque V-Zug veut utiliser une technologie qui est déjà protégée. Il vérifie alors les forces du brevet tiers et accompagne les négociations de licence avec le détenteur des droits. Il agit en outre en tant que lien avec l'IPI et sa section Recherche en brevets, qui compte 40 collaborateurs.

Ce contact est demandé préalablement à chaque projet novateur lorsqu'il est question de vérifier à l'aide de recherches dans des bases internationales de données sur les brevets si, et comment, un champ d'in-

novation déterminé est déjà investi. Mais V-Zug compte parfois aussi sur l'IPI lors des phases ultérieures du processus d'innovation. Que surgisse soudain un brevet menaçant d'interdire l'exploitation d'une certaine technologie et les experts bernois sont mandatés pour couper l'herbe sous les pieds des prétendus détenteurs de ce titre de protection, par exemple en démontrant que les idées exposées dans le document du brevet ne sont nullement nouvelles.

Le modèle du partenaire fixe est rapide, peu coûteux et souple

De telles recherches ne sont pas bon marché. Leur coût atteint rapidement des milliers de francs. Mais Kurt Sutter sait exactement ce dont V Zug a besoin. Il peut ainsi définir de manière très précise les mandats de recherche, ce qui permet d'obtenir plus rapidement et à meilleur compte des résultats probants.

Le solide partenariat établi avec E. Blum & Co AG est financièrement avantageux à chaque étape du processus d'innovation IP, souligne Jürg Gisler: «Et ce, sans augmentation de nos frais fixes.» Sur quoi le directeur de V-Zug met encore en évidence les autres points forts du modèle de partenariat. Il le décrit comme très flexible et hautement évolutif, partant tout à fait adapté aux besoins de n'importe quelle entreprise pratiquant une gestion systématique de l'innovation. ■

Alban Fischer