

# **COMMENT OPTIMISER SA TECHNOLOGIE ET SA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE POUR ASSURER SON SUCCÈS ?**

**écotech**  
Québec

Louis Carbonneau  
Montreal– 1er février 2016

# Agenda

- Le paradoxe des startups
- Que recherche l'acquéreur?
- La PI, c'est quoi au juste?
- Sa PI et celle des autres
- Qu'est-ce qu'une stratégie de PI
- Que fait-on et quand?

## Le paradoxe des startups

- Peu de ressources, peu d'expertise en PI
- Investisseurs pas toujours de bon conseil sur ce point
- Beaucoup de mythes urbains (ex. « Il faut des brevets! », ou «les brevets, c'est de la &\*!?\$\*!&/?! »)
- 100% du marché, jusqu'au premier concurrent. Ensuite?
- Erreurs de départ magnifiées par le passage du temps
- R&D en vase clos vs. PI des tiers et concurrents
- Mauvaise compréhension des acquéreurs potentiels et de leurs besoins

# Approche traditionnelle

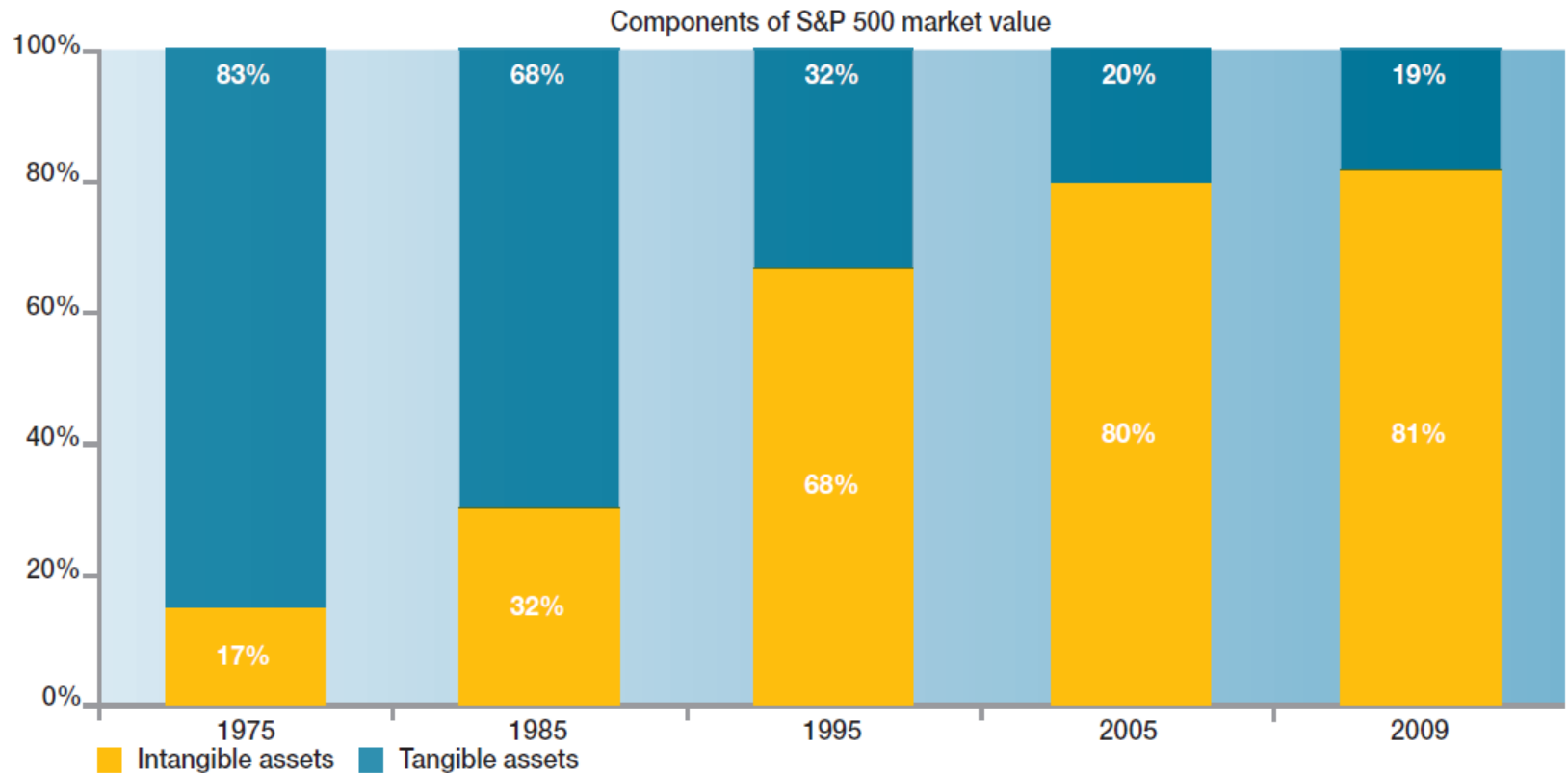
- Stratégie corporative généralement basée sur
  - Équipe
  - R&D
  - Nouveauté du produit ou service
  - Canaux de distribution
  - Prévisions financières
- Stratégie de PI doit venir compléter la stratégie corporative
  - Minimiser risques, maximiser valeur
  - Levier plutôt que coût!

# Que recherche un acquéreur?

- Une technologie complémentaire et innovante
  - Qu'il ne peut reproduire lui-même
  - Qui a reçu une validation initiale du marché
  - Qui a acquis une certaine notoriété
  - Qui court-circuite les coûts et délais de développement
  - Que ses concurrents ne pourront cloner
- Des cerveaux pour développer la prochaine version
- Une partie importante de la revue diligente porte sur la PI
  - L'acquisition multiplie le niveau du risque.
  - Chaque petite faiblesse du dossier peut faire dérailler la transaction.

Ultimement, c'est toujours entre le « build » ou le « buy ».

# Importance des Intangibles



Source: **Ocean Tomo**

# Intangibles souvent inutilisés en réalité

- “U.S. firms waste \$ 1 trillion in underused IP assets each year -Forrester
- La PI peut-être un énorme levier
  - Permet de créer et conserver TMA et différenciation
  - Possibilité de bloquer un concurrent
  - Revenus de licences basé sur activités du licencié, pas du licencieur
- **Le but: convertir le IQ en IP!**



# La PI, c'est quoi au juste?





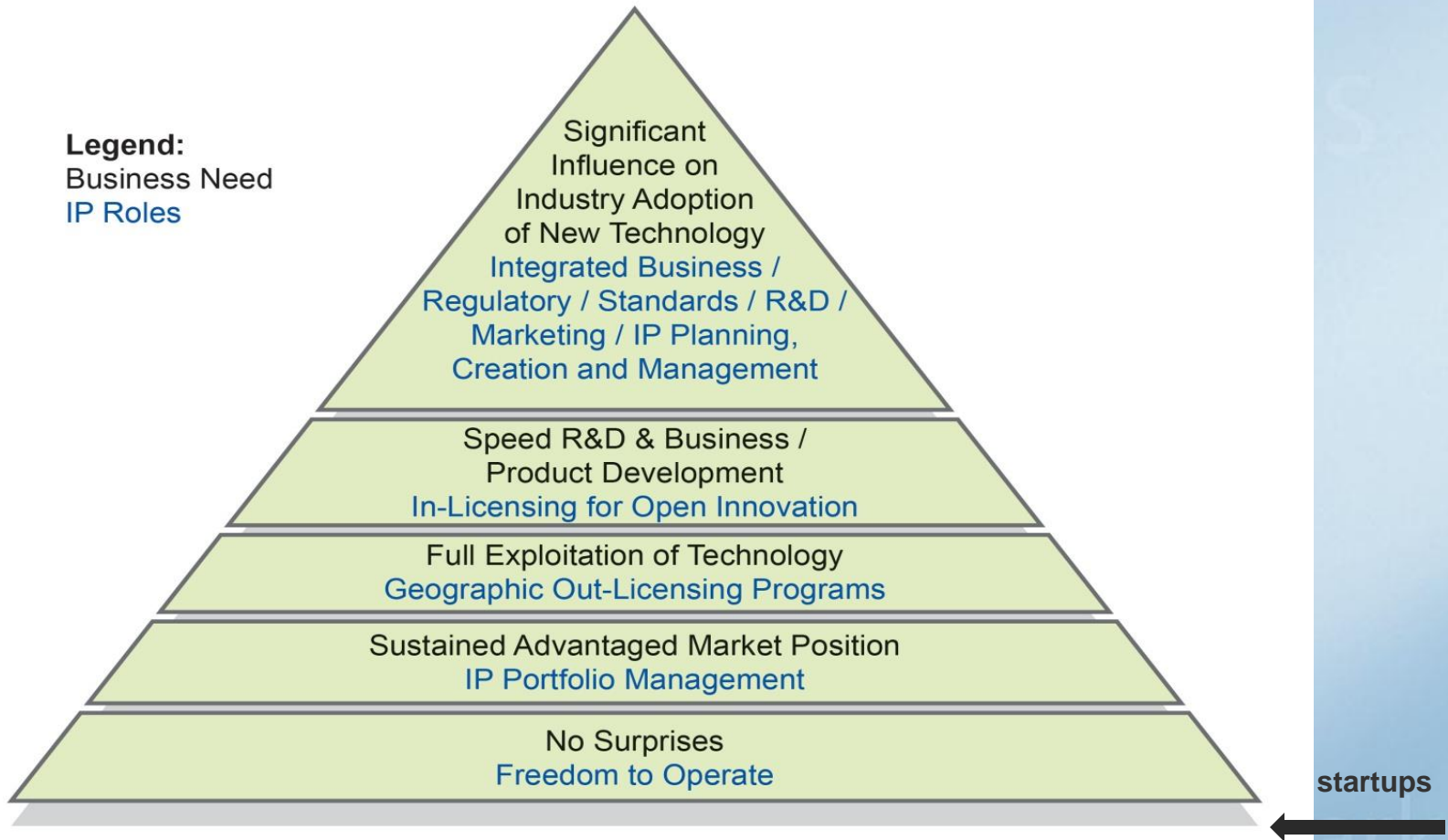
# La PI, c'est quoi au juste?

## Émanation du droit conférant des droits exclusifs sur un bien intangible

- Droits d'auteur (code, texte, musique, images, etc.)
- Secrets de commerce & Information confidentielle
- Brevets d'invention
- Dessins Industriels
- Marques de commerce et « trade dress »
- Droits de publicité (exploitation commerciale des artistes)
- Topographie des circuits et plantes
- Contrats

# La PI comme fondation de la stratégie

**Legend:**  
Business Need  
IP Roles



# La PI des autres...

- 90% des startups ont été (seront) approchées par des « patent trolls »
- Chaque année, plus de 3000 nouvelles poursuites en contrefaçon de brevets intentées aux EU seulement
- Risques pour la startup:
  - Ne peut raisonnablement survivre à une poursuite en brevet
  - A rarement des actifs de PI pour se défendre
  - Clients cessent souvent d'acheter au seul su d'une poursuite
  - Problèmes de PI rendent investisseurs et acquéreurs nerveux
  - Peut facilement rater une sortie à cause de la menace de la PI
  - Acquéreur potentiel peut utiliser situation PI comme prétexte pour renégocier à la baisse
- La prévention par un **Freedom to Operate (FTO)**

# Votre PI

- Coût moyen d'un brevet
  - \$40, 000-\$50,000 pour rédaction, dépôt et émission initiale
  - \$250,000 + si déposé et maintenu dans plusieurs pays
  - 75% des brevets US invalidés à cause d'art antérieur non considéré dans l'examen de la demande
  - 90% des brevets en circulation pas utilisés par leurs détenteurs
- Immense investissement sans savoir si:
  - Il y a réellement une invention
  - Le brevet est la meilleure protection
  - Le brevet -si émis- aura une valeur stratégique
- Solution: **Étude de brevetabilité** AVANT le dépôt.

# Avantages d'une bonne stratégie de PI?

- Réduire risques immédiats (survie) et à moyen (croissance) et long (sortie) terme
  - Obtenir ou maintenir l'avantage concurrentiel
  - Diversifier sources de revenus ou modèles d'affaires
  - Lever du capital non-dilutif
  - Accélérer mise en marché
  - Éviter obstacles sur certains marchés
  - Réduire paiement de « taxes » aux concurrents (licences)
  - Réussir la vérification diligente lors d'une ronde ou sortie
- Augmenter valeur de l'entreprise!**

# Commencer par le commencement...

- Contrats et NDAs
  - Être proprio de notre PI et éviter les fuites
- Pratiques internes et culture de PI
  - Convertir le QI en PI
  - Documenter innovations et éviter perte de PI suite au roulement
- Quoi divulguer et quand?
  - Divulgations publiques vs. Brevets et secrets de commerce
- Éviter les risques
  - FTO pour brevets
  - Landscape pour innover dans des espaces blancs
  - Directives aux nouveaux employés
  - Respect des obligations contractuelles et fiduciaires (NDA, etc.)



# Commencer par le commencement...

- Innovations: comment protéger?
  - Brevets, secrets de commerce, publication défensive, etc.
  - Marques de commerce > penser à l'expansion
  - Contrats (exclusifs, non exclusifs, non concurrence, etc.)
- Réalités budgétaires
  - Un seul brevet = prix d'une voiture
  - Beaucoup de brevets couvrent les mauvais aspects ou sont inadéquats
  - Agents de brevets n'ont pas forcément la vue d'ensemble
  - Il faut investir stratégiquement et marge d'erreur est minime!



# Comment fait-on une stratégie de PI?

- Connaissance en détails de l'entreprise
- Vérification diligente
  - Pratiques internes, politiques, etc.
  - Qui crée la PI à l'Interne (R&D, dirigeants, marketing, etc.)
  - Contrats (types – Ex: NDA, employés, etc. et spéciaux)
  - Création des extrants (code, design, documents, etc.)
  - Secrets et informations confidentielles
  - Innovations et leur documentation
  - Marques et branding
  - Restrictions (ex: licences, open source, etc.)
- Analyse
- Recommandations
- Suivi

## Q&A

- Contact:

Louis Carbonneau: [louis @tangibleip.biz](mailto:louis@tangibleip.biz)