



European IPR Helpdesk

Fiche Pratique

Audit de Propriété Intellectuelle: Découvrir le potentiel de votre entreprise

Juin 2016¹

Introduction.....	2
1. Qu'est-ce qu'un audit de PI ?	2
1.1 Pourquoi est-il important de réaliser un audit de la PI ?	3
1.2 Types d'audits de PI	4
2. Planification d'un audit	5
2.1 Création de l'équipe et attribution des rôles.....	5
2.2 Portée de l'audit.....	6
2.3 Planning et budget	6
3. Préparation de l'audit de PI	7
4. Réalisation de l'audit de PI	9
4.1 Principales responsabilités de l'auditeur de PI	9
4.2 Analyse SWOT	11
4.3 Évaluation de la PI	12
5. Rapport d'audit de PI	13
5.1 Les résultats de l'audit de PI.....	13
5.2 Comment interpréter les résultats	14
Checklist d'audit de PI (exemple)	15
Inventaire de la PI (exemple).....	17
Ressources utiles.....	18

¹ Ce document est une traduction de la version originale anglaise, qui a été réalisée par une agence de traduction extérieure au *European IPR Helpdesk*. Ainsi, des différences entre le document original et sa version traduite peuvent subsister, auquel cas le document original fait foi.

Introduction

Il ne fait aucun doute que pour les entreprises d'aujourd'hui, être conscientes des actifs intellectuels en leur possession est l'une des toutes premières étapes pour leur réussite sur le marché mondialisé.

Pour la plupart d'entre elles, la valeur des actifs incorporels, tels que les ressources humaines, les connaissances ou la propriété intellectuelle (PI), représente aujourd'hui une part plus importante que la valeur des actifs corporels, tels que les terrains, les véhicules, les machines ou les liquidités. Même si les actifs incorporels ne sont pas directement mis à la disposition des consommateurs, ils constituent, en réalité, un des piliers de l'entreprise, et l'un des éléments clés lui permettant de devenir économiquement viable.

Néanmoins, en raison de la nature immatérielle de ces actifs, il peut se révéler parfois compliqué pour les entreprises de les identifier et de les utiliser de manière stratégique pour atteindre leurs objectifs.

Un audit de propriété intellectuelle peut aider à les identifier et fournir des informations sur leur force, notamment grâce à l'analyse des droits de Propriété Intellectuelle (PI) qui y sont liés. Un audit permet également de clarifier les questions de propriété, d'estimer la valeur de la PI, de protéger les droits de PI de la manière la plus efficace possible et d'éviter des actions en justice longues et coûteuses qui pourraient résulter de la violation des droits de tiers. L'audit de PI aide également à établir une culture de PI dans l'entreprise.

Cette Fiche Pratique vise à fournir des informations concernant les audits de PI (leur objectif ainsi que la manière de les réaliser) en proposant des exemples et outils pratiques à appliquer pour découvrir le potentiel de l'entreprise.

1. Qu'est-ce qu'un audit de PI ?

Un audit de PI est une analyse systématique et approfondie des **actifs intellectuels possédés, utilisés ou acquis par une entreprise**, afin de déterminer leur statut juridique, leur valeur, les risques potentiels liés à la PI ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour les protéger et en tirer profit.

Un audit de PI a deux objectifs : (1) identifier et évaluer les actifs PI et (2) prévoir et gérer les risques pouvant être liés au portefeuille de PI de l'entreprise.



L'ensemble du portefeuille d'actifs de PI de l'entreprise est évalué au cours de l'audit de PI. Il s'agit des actifs qui sont :

- créés et utilisés par l'entreprise,
- détenus mais non utilisés par l'entreprise,
- détenus par des tiers mais utilisés par l'entreprise (p.ex. par acquisition de licence),
- acquis de tiers (p.ex suite à cession).

1.1 Pourquoi est-il important de réaliser un audit de la PI ?

Les audits de PI sont des outils importants, qui permettent :

- de mieux identifier et contrôler l'ensemble du portefeuille d'actifs intellectuels, en clarifiant quels sont les actifs incorporels que l'entreprise possède, utilise ou n'utilise pas, et en vérifiant qui en sont les propriétaires ;
- de mieux protéger la PI, en proposant les méthodes les plus efficaces pour protéger les actifs de PI détenus par l'entreprise ;
- d'exploiter efficacement la PI, en indiquant si la PI est effectivement exploitée et en révélant les actifs de PI non utilisés ou sous-utilisés² ;
- de mettre en place une structure efficace de gestion de la PI, en fournissant des conseils pour une gestion judicieuse et élaborée de la PI ;
- d'aligner la stratégie PI à la stratégie de l'entreprise, en révélant d'éventuelles incohérences entre la stratégie PI et les objectifs de l'entreprise ;
- de déterminer la valeur des actifs de PI, en aidant à l'évaluation des actifs de PI, afin de déterminer la valeur totale de l'entreprise ;
- de prévoir et de gérer des risques potentiels futurs, en déterminant si les actifs de PI de l'entreprise violent les droits de tiers, ou inversement ;
- de réduire les coûts, grâce à une réduction des frais de maintenance des actifs de PI obsolètes, et en évitant des actions en justice coûteuses et fastidieuses en cas d'infraction ;
- d'encourager l'inventivité et la créativité, en développant des mécanismes de soutien à l'innovation et en promouvant la création d'actifs de PI au sein de l'entreprise.

² La non-utilisation peut faire partie de la stratégie globale ou de PI de l'entreprise. Pour en savoir plus sur l'utilisation et la non-utilisation stratégique des brevets dans les PME, veuillez-vous référer à l'article publié dans le [Bulletin N° 18 du European IPR Helpdesk](#).

1.2 Types d'audits de PI

Il existe essentiellement deux types d'audits de PI³, en fonction des objectifs poursuivis :

Audits de PI généraux : Ces audits dressent un tableau exhaustif des actifs de PI de l'entreprise. Ils visent à examiner le portefeuille de PI dans son ensemble, afin d'évaluer l'approche adoptée par l'entreprise en terme de gestion de la PI, si une telle approche existe. Si elle n'existe pas, l'audit général est une étape centrale et fondamentale pour le développement d'une approche de gestion de la PI et d'une culture d'entreprise orientée vers la PI.

Audits de PI spécifiques : Ces audits sont généralement appelés **due diligence en matière de PI**. Leur portée est plus réduite et ils se concentrent généralement sur l'identification et l'évaluation des actifs de PI relatifs à l'objectif explicite de l'audit.

La *due diligence* en matière de PI est réalisée dans les contextes suivants :

- Fusion et acquisition ou joint-ventures, visant à fournir une base d'évaluation de la valeur des actifs de PI concernés et des risques liés, dans le cadre d'une proposition d'acquisition ou de vente de PI ;
- Transactions financières, visant à déterminer l'impact des actifs de PI et des transactions financières liés à la PI, comme l'acquisition d'actions, de titres, les introductions en bourse, etc. ;
- Cessions et licences de PI, visant à fournir au cessionnaire ou au concédant de licence potentiel des informations sur le portefeuille d'actifs de PI, en se concentrant plus particulièrement sur la vérification de la propriété et les restrictions possibles pouvant affecter l'utilisation de la PI ;
- Lancement d'un nouveau produit ou service, visant à évaluer tout risque potentiel d'atteinte aux droits de PI, ou tout problème concernant la liberté d'exploitation, liés à un nouveau produit ou service ;
- Faillite et licenciements, etc., visant à protéger les droits de PI en cas de faillite, de licenciements d'employés, etc.

Afin d'offrir une meilleure compréhension d'ensemble, nous traiterons dans cette Fiche Pratique des audits de PI généraux. Pour plus d'informations concernant la *due diligence* en matière de PI, vous pouvez consulter la Fiche Pratique « [Due diligence en matière de propriété intellectuelle : Evaluer la valeur et les risques des actifs incorporels](#) » du European IPR Helpdesk.

³ Dans la littérature en PI, certaines ressources parlent de trois types d'audit de PI : (i) les audits de PI généraux, (ii) les audits motivés par un événement, de type *due diligence* en matière de PI et (iii) les audits spécifiques à objectifs limités. Par souci de clarté, les audits sont catégorisés ici en deux groupes. Veuillez-vous référer aux vidéos de formation de l'OMPI « [IP Panorama](#) » pour plus d'informations concernant ces types d'audits et leur application concrète.

2. Planification d'un audit

Un **plan d'audit de PI définit clairement les limites de l'étude** en fournissant des conseils pour l'ensemble du processus d'audit. Le plan doit présenter les responsabilités de l'équipe et de chacun de ses membres, la portée de l'audit, la durée prévue et le budget attribué pour l'ensemble du processus.

2.1 Création de l'équipe et attribution des rôles

Les audits de PI sont le résultat d'un travail d'équipe, composée de membres ayant un minimum de compréhension de la PI, des gammes de produit et de l'environnement de l'entreprise. En outre, il est préférable de constituer une équipe dont les membres ont une expérience et une connaissance suffisante dans la réalisation d'audits. C'est pourquoi il pourrait être utile à tous les membres de l'équipe d'audit de recevoir une formation traitant des bases de la PI et des audits de PI⁴.

De toute évidence, la sélection des membres de l'équipe au sein de l'entreprise dépend de la nature et de la portée de l'audit. Toutefois, il est impératif que l'équipe comporte des membres de tous les départements de l'entreprise étant confrontés à des questions de PI, comme la Recherche et le Développement, la production, les ventes et le marketing ainsi que les ressources humaines. En outre, en raison de la nature juridique de la PI, les conseillers juridiques de l'entreprise (internes ou externes) devraient participer à l'audit⁵.

Bien qu'aucune règle ne détermine qui doit coordonner l'ensemble de la procédure et réaliser l'audit (à savoir « l'auditeur »), pour qu'un audit soit efficace, l'équipe devrait être menée par une personne responsable de la PI au sein de l'entreprise, ou par un membre ayant une grande expertise en la matière. L'auditeur peut également être une personne externe à l'entreprise en fonction de la portée de l'audit et du budget attribué.

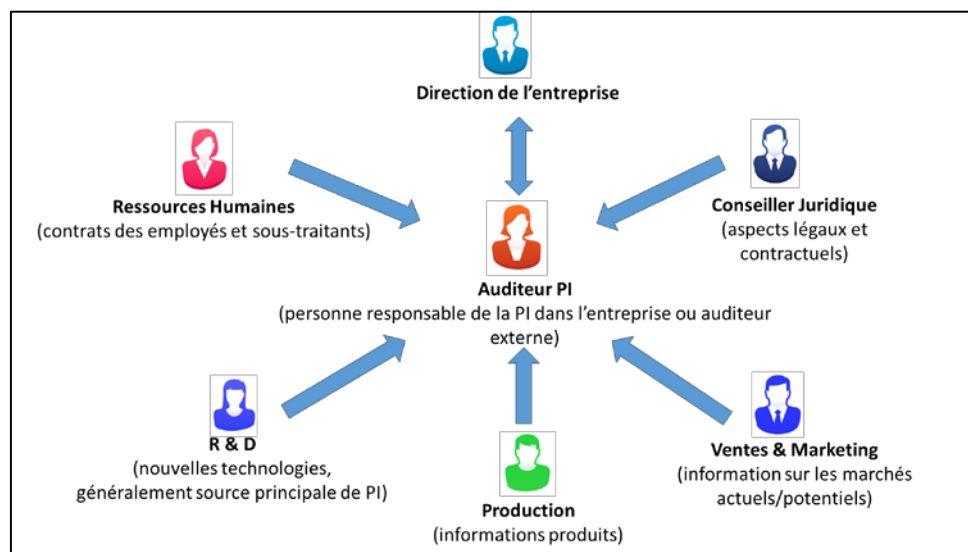


L'équipe d'audit peut comporter ou non des experts externes. Si tel est le cas, avant de débiter un audit de PI, tous les membres externes de l'équipe d'audit ainsi que tous les membres du personnel interne doivent signer un accord de confidentialité (NDA).

⁴ Vous pouvez suivre les sessions de formation et webinaires du European IPR Helpdesk. Consultez notre calendrier [ici](#).

⁵ Par souci de clarté, les exemples utilisés dans cette Fiche Pratique concernent une entreprise fictive composée de différents services/départements. Même si les entreprises ne comprennent pas toujours différents départements gérés par des personnes distinctes (comme cela est souvent le cas dans les PME, par exemple) ou même si elles ne comprennent pas tous les départements indiqués ici, il existe des personnes au sein de l'entreprise qui assument les responsabilités des différentes fonctions indiquées.

Voici un exemple de composition d'une équipe d'audit de PI :



2.2 Portée de l'audit

En fonction du type d'audit à réaliser, il est important d'en identifier la portée afin de définir clairement l'objectif de l'évaluation. Par exemple, pour une *due diligence* en matière de PI concernant de nouvelles gammes de produits, l'audit peut se limiter à l'évaluation de risques potentiels d'infractions et à la protection des éléments de PI. Toutefois, dans le cadre d'audits de PI de plus grande envergure, toutes les étapes de l'audit doivent être planifiées, de l'identification de tous les actifs immatériels aux mesures de gestion des risques.

De plus, il est nécessaire de s'assurer que la portée de l'audit soit clairement comprise par les membres de l'équipe d'audit, afin que ceux-ci s'investissent pleinement dans sa mise en œuvre.

2.3 Planning et budget

La réalisation d'un audit de PI doit être considérée, au sein de l'entreprise, comme étant un projet. Comme c'est le cas pour de nombreux projets, l'audit de PI implique généralement la contribution de différentes fonctions de l'entreprise et nécessite l'implication de différents responsables.

Afin de terminer l'étude dans des délais raisonnables, il est toujours recommandé de planifier à l'avance chaque étape et de s'assurer que chaque personne impliquée est consciente des délais.

De plus, le montant attribué à l'audit de PI doit également être budgétisé à l'avance. Il convient de noter que le budget augmentera de manière considérable si l'entreprise choisit de demander l'aide de professionnels externes pour la réalisation de l'audit.



L'audit de la PI doit être considérée comme un projet interne à l'entreprise. Comme pour tout projet, sa portée, son planning et son budget doivent être déterminés à l'avance et approuvés par la direction et tous les membres de l'équipe d'audit.





3. Préparation de l'audit de PI

L'audit de PI est un examen du portefeuille de PI et des procédures utilisées par l'entreprise pour développer et protéger sa PI. C'est pourquoi, avant la réalisation de l'audit, il est indispensable de réunir autant d'informations et de documentation que possible sur l'ensemble des actifs de PI de l'entreprise, en coordination avec l'équipe d'audit.




Un des principaux risques concernant les audits de PI réside dans la période de préparation, qui peut s'avérer longue au point de désintéresser certains responsables, engendrer des documents ou listes d'inventaires incorrects... Afin de surmonter ces risques, la planification complète doit être effectuée dès le début, et les responsabilités de l'équipe doivent être clairement définies (fixation des délais, des objectifs de l'audit, des responsabilités, etc.).

Le tableau suivant peut être utilisé pour vous aider à mettre en pratique cette étape, afin que vous déterminiez quelles informations doivent être collectées dans chaque département, lors de la préparation de l'audit de PI⁶.

⁶ Les documents et informations mentionnés dans le tableau ne doivent pas être considérés comme étant exhaustifs.

Responsable/ Fonction ⁷	Informations à collecter
 Direction de l'Entreprise	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Structure de gestion de l'entreprise (informations concernant la gestion, les actionnaires, etc.) ✓ Stratégie de l'entreprise, y compris les objectifs de l'entreprise ✓ Politique en matière de PI
 Responsable PI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Actifs de PI : Brevets/modèles d'utilité, marques déposées, dessins et noms de domaines, droits d'auteur, savoir-faire technique, informations confidentielles, divulgations publiques, etc. Leurs détenteurs, dates de dépôt (pour les droits enregistrés), couverture géographique, frais de maintenance ✓ Les actifs de PI qui ne sont pas suffisamment ou pas convenablement protégés (comme les inventions brevetables pour lesquelles aucune demande de brevet n'a été déposée) doivent être pris en compte ✓ Actifs de PI utilisés : Types, détenteurs et domaines d'utilisation, clarification de l'utilisation légitime pour les droits qui n'appartiennent pas à l'entreprise (par ex. grâce à une licence) ✓ Actifs de PI de l'entreprise non-utilisés : types, détenteurs et raison de la non-utilisation ✓ Stratégie PI de l'entreprise, y compris politiques liées
 Conseiller Juridique	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cas d'atteinte aux droits de PI : Informations relatives à toute affaire précédente/en cours dans le cadre de laquelle les droits de PI de l'entreprise ont été violés et/ou l'entreprise a été accusée de violer les droits de PI de tiers ✓ Contrats de PI : Copies de tous les contrats liés à la PI. Cessions, contrat de licence, franchises, contrats de joint-venture, autres contrats liés à la PI tels que les accords de confidentialité, les accords de transfert de matériel, les accords de consortium, les accords de Recherche et de Développement, les contrats de conseil ✓ Informations sur les lois en matière de PI pour les marchés actuels et visés
 Ventes & Marketing	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informations sur les marchés actuels/potentiels ✓ Informations sur les concurrents : identification des concurrents et de leurs produits ✓ Informations sur les présentations lors de foires ou salons, les présentations organisées par l'entreprise, les publicités, les brochures, etc.

⁷ Les noms des fonctions sont des exemples, chaque entreprise disposant de sa propre structure.

 <p>Production</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informations sur les produits fabriqués, les fiches techniques, les spécifications
 <p>Recherche et Développement (R&D)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Stratégie R&D ✓ Informations sur les technologies en phase de développement ✓ Informations sur les divulgations dans les publications scientifiques ✓ Rapports R&D
 <p>Ressources Humaines</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Structure des RH de l'entreprise : organigramme, actionnaires, partenariats ✓ Contrats de travail, contrats de sous-traitance

4. Réalisation de l'audit de PI

4.1 Principales responsabilités de l'auditeur de PI

Une fois l'équipe créée et les informations générales récoltées, l'audit de PI peut commencer.

En général, l'auditeur, qu'il s'agisse du responsable PI de l'entreprise ou d'un consultant externe, commence à travailler à partir d'une checklist détaillée, afin de n'oublier aucune étape importante du processus. Vous trouverez un exemple de checklist à la fin de cette Fiche Pratique.

L'audit peut être réalisé à l'aide de plusieurs techniques d'audit. Il convient de définir clairement la méthode à appliquer lors de la planification de l'audit, et d'en informer les membres de l'équipe. Chacune des méthodes ou des combinaisons suivantes peuvent être utilisées, en fonction de la portée de l'audit, de la taille de l'entreprise, de sa culture, du budget et du temps alloué :

- Questionnaires en ligne
- Entrevues de suivi avec l'équipe de direction, les employés responsables et les utilisateurs des procédures de PI
- Analyse des contrats, des accords de transfert de matériel et d'autres documents avec les conseillers juridiques
- Analyse des cahiers de laboratoire et des dossiers de recherche liés
- Analyse des fichiers informatiques
- Analyse des documents pertinents récoltés pendant la phase de préparation et identifiés pendant les entretiens

Pour en revenir aux fondamentaux, il convient de garder à l'esprit que les objectifs principaux de l'audit de PI sont l'identification des actifs de PI et la vérification de leur propriété, ainsi que la gestion des risques potentiels associés aux actifs de PI de l'entreprise. C'est pourquoi, lors d'un audit de PI, et peu importe la méthode choisie, les principales responsabilités de l'auditeur devraient être les suivantes :

Principaux centres d'intérêt de l'auditeur lors d'un audit de PI

Inventaire et Propriété⁸	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Les actifs de PI comptabilisés dans l'inventaire sont-ils exhaustifs ? ✓ L'entreprise possède-t-elle tous les actifs de PI concernés ? ✓ Les détenteurs des actifs de PI sont-ils clairement identifiés, et existe-t-il des problèmes liés à la propriété de ces actifs ? ✓ Certains actifs de PI de l'entreprise sont-ils utilisés par l'entreprise, mais possédés par des tiers ? ✓ L'entreprise dispose-t-elle des droits suffisants pour utiliser ces actifs en toute légitimité ? (par ex. via un contrat de licence) ✓ L'utilisation d'un actif de PI d'un tiers fait-elle l'objet de restrictions ?
Protection et Utilisation	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Existe-t-il des actifs de PI utilisés, mais pas encore protégés ? ✓ Tous les actifs de PI enregistrés sont-ils utilisés ? Si ce n'est pas le cas, existe-t-il des possibilités de licence ou de cession ? ✓ Les frais de maintenance/renouvellement sont-ils systématiquement payés pour les droits enregistrés (par ex. pour les brevets, les dessins, les marques déposées) ? ✓ Existe-t-il des mesures de protection pour les actifs de PI non enregistrés ? ✓ La protection des actifs de PI couvre-t-elle tous les marchés actuels ou visés ? ✓ Existe-t-il des actifs de PI non utilisés et comment leur non-utilisation est-elle justifiée ?
Contrats et Législations⁹	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tous les contrats de PI sont-ils encore en vigueur ? ✓ Tous les contrats de PI ont-ils été enregistrés auprès des autorités compétentes (Office de brevets, etc.), si nécessaire ? ✓ Des accords de confidentialité ont-ils été signés avec des employés/des tiers¹⁰ ? ✓ Les contrats contiennent-ils des failles ? ✓ Les contrats de travail comportent-ils des clauses relatives à la PI ?

⁸ Pour plus d'informations concernant la propriété d'actifs de PI, veuillez-vous référer à la Fiche Pratique « [Invention, droit d'auteur et propriété](#) » du European IPR Helpdesk disponible en anglais.

⁹ Pour plus d'informations concernant les contrats relatifs à la PI, veuillez-vous référer au Guide « [Guide sur la commercialisation de la PI](#) » du European IPR Helpdesk.

¹⁰ Pour plus d'informations concernant la propriété des actifs PI, veuillez-vous référer à la Fiche Pratique « [L'accord de confidentialité : un outil pour l'entreprise](#) » du European IPR Helpdesk.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Les contrats présentent-ils des problèmes juridiques par rapport aux réglementations locales en matière de PI et aux règles de concurrence ?
Application et atteinte aux droits de PI ¹¹	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'entreprise viole-t-elle les droits de PI de tiers ? ✓ Existe-t-il des problèmes d'atteinte aux actifs de PI de l'entreprise par des tiers ?
Gestion de la PI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Existe-t-il une stratégie PI identifiée et efficace, intégrée aux politiques de PI ? ✓ Existe-t-il, à un certain niveau, une sensibilisation aux questions de PI, au sein de l'entreprise ?

4.2 Analyse SWOT¹²

Une analyse détaillée s'appuyant sur les informations et les documents généraux récoltés doit être effectuée, afin d'évaluer les actifs de PI de l'entreprise.

Cette évaluation peut être effectuée sous n'importe quelle forme ; toutefois, il est recommandé de choisir une analyse SWOT, qui permet d'identifier les points forts, les faiblesses, les opportunités et les risques relatifs aux actifs de l'entreprise concernés par l'audit. Les résultats de cette analyse permettent aux entreprises de développer une meilleure compréhension de la situation et les aident dans leur planification stratégique et prise de décision.

Points forts (S-Strengths) : Mettent en lumière les points forts de l'entreprise et vous aident à déterminer votre avantage concurrentiel en matière de PI, dont vous pouvez ensuite tirer profit.

Faiblesses (W-Weaknesses) : Définissent les caractéristiques à améliorer afin d'éliminer les failles de l'entreprise en matière de PI.

Opportunités (O - Opportunities) : Identifient les opportunités que l'entreprise peut saisir pour renforcer sa position sur le marché, grâce à ses actifs de PI.

Risques (T - Threats) : Déterminent les principaux risques concernant la PI, que l'entreprise doit limiter.

Vous trouverez ci-dessous un bref exemple d'analyse SWOT appliquée à la PI :

¹¹ Pour plus d'informations concernant l'application des droits de PI, veuillez-vous référer à la Fiche Pratique « [Défendre et faire respecter la PI](#) » du European IPR Helpdesk disponible en anglais.

¹² D'un point de vue propriété intellectuelle.

- Niveau de sensibilisation à la PI élevé au sein de l'entreprise
- Aucun problème de propriété n'a été rencontré, grâce à l'utilisation de formulaires de divulgation d'invention
- Les produits phares de l'entreprise sont protégés
- Suivi efficace des possibles atteintes aux droits de PI sur les marchés étrangers

- De nombreuses demandes de brevet ont été rejetées en raison d'une absence d'activité inventive
- La stratégie de l'entreprise en matière de PI repose uniquement sur des brevets et des marques déposées. Aucune demande de dessin et modèle n'a été déposée jusqu'ici.
- Pas d'enregistrement systématique pour les divulgations publiques
- Certains brevets ont expiré car les frais de maintenance n'ont pas été payés

- De solides capacités en termes de R&D permettent la création de nouveaux actifs de PI
- Vision pour accorder des licences pour les actifs de PI non utilisés
- Aucune protection de la PI au nom de nos concurrents sur le marché turc
- Décision judiciaire favorable en France, où le brevet d'un concurrent a été invalidé

- Spécificité de la législation chinoise en matière de PI et environnement concurrentiel du marché chinois.
- Pas d'utilisation légitime du modèle enregistré d'ABC Ltd's pour nos produits (pas de contrat de licence)
- Deux des principaux contrats de licence vont expirer dans un an
- Procès en cours pour infraction concernant notre marque déposée (injonction provisoire concernant l'utilisation de notre marque déposée)

4.3 Évaluation de la PI

Bien que l'évaluation de la PI ne fasse pas toujours partie d'un audit de PI, pour certains audits (par ex. les audits pour les fusions et acquisitions), c'est un élément intégré au processus de vérification.

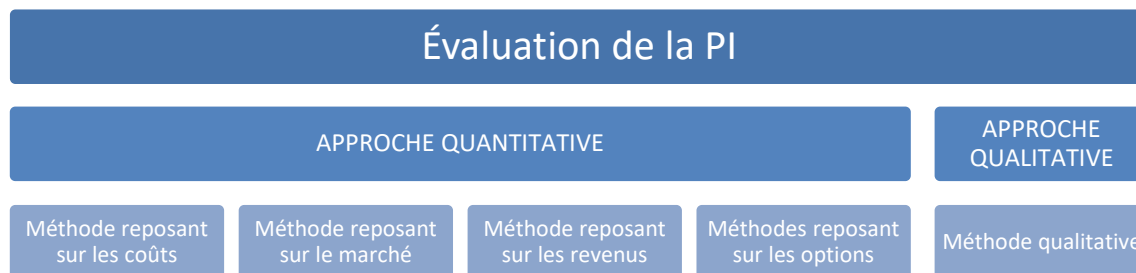
Pour évaluer correctement les avantages pouvant découler de tout actif de PI, il convient d'évaluer¹³ :

- Le coût de développement d'autres actifs de PI répondant à des besoins du marché identiques ou comparables,
- La rapidité à laquelle un marché spécifique valorise et dévalorise ce type d'actif,
- Les redevances payées pour des actifs similaires,
- La reconnaissance du marché pour cet actif,
- Le coût de cette reconnaissance, s'il s'agit d'un déficit.

Différentes approches de l'évaluation de la PI peuvent être utilisées pour estimer la valeur du portefeuille d'actifs de PI de l'entreprise. En règle générale, ces

¹³ Réf. « [IP Panorama](#) », OMPI.

approches se divisent en deux catégories : l'évaluation quantitative et l'évaluation qualitative^{14,15}.



5. Rapport d'audit de PI

Une fois le processus d'audit terminé, il est conseillé à l'auditeur de présenter les résultats à l'équipe de direction, en apportant ses recommandations.

Un des principaux objectifs de la présentation de ce rapport à la direction est de solliciter des questions et d'expliquer l'importance des changements recommandés concernant les processus actuels, ainsi que la mise en place de nouvelles étapes de processus (le cas échéant).

5.1 Les résultats de l'audit de PI

Une fois l'audit de PI terminé, les trois principaux résultats suivants doivent être développés et présentés dans un rapport, accompagnés de recommandations et de mesures à prendre :

- L'inventaire de la PI¹⁶ : Cet inventaire reprend des informations détaillées concernant chaque actif de PI, telles que son détenteur et le type d'actif, les inventeurs/concepteurs ou auteurs, la date à laquelle l'actif a été créé ou acquis (et, en cas d'acquisition, les conditions de cette acquisition), les exigences concernant le maintien en vigueur et l'opposabilité, ainsi que la date d'expiration ou de renouvellement de l'actif. La base de données de PI ainsi constituée permet à l'entreprise d'identifier clairement et de suivre efficacement à la fois la portée et l'état de son portefeuille d'actifs de PI, et d'ajouter des informations, à l'avenir, concernant les nouveaux actifs de PI.
- L'analyse SWOT : Cette analyse permet de révéler les points forts, les faiblesses, les opportunités et les risques pour l'entreprise, en ce qui

¹⁴ Pour plus d'informations concernant l'évaluation de la valeur de la PI, veuillez-vous référer à la Fiche Pratique « [Evaluer la propriété intellectuelle](#) » du European IPR Helpdesk disponible en anglais.

¹⁵ Vous pouvez également consulter la rubrique [Foire aux Questions \(FAQ\)](#) du site web du European IPR Helpdesk pour vous inspirer des questions déjà posées concernant l'évaluation de la PI.

¹⁶ Vous trouverez un exemple basique d'inventaire de la PI en page 17.

concerne ses pratiques en matière de PI. Les résultats de cette analyse sont confidentiels et ne doivent pas être partagés avec des tiers.

- Résultats de l'évaluation de la PI (si elle a été effectuée) : Ce document contient des informations sur la valeur financière et/ou qualitative des actifs de PI concernés.

5.2 Comment interpréter les résultats

En fonction des résultats de l'équipe d'audit, l'auditeur doit dresser un portrait général **du statut de la PI de l'entreprise**, décrire et évaluer les **anomalies en termes de PI** découvertes pendant l'audit, proposer et expliquer en détail des **mesures correctives** spécifiques à adopter et déterminer si les actifs de PI **servent les objectifs stratégiques** de l'entreprise.

Les résultats de l'audit de PI proposent une analyse des actifs de PI et de la structure de gestion de la PI de l'entreprise. C'est pourquoi le rapport d'audit doit être considéré comme un guide permettant de réévaluer les politiques de l'entreprise en termes de PI, et comme un outil visant à tirer parti de la stratégie de l'entreprise en matière de PI, conformément aux objectifs de l'entreprise.

L'audit de PI, en insistant particulièrement sur la vérification de la propriété des actifs de PI, peut révéler des défaillances concernant l'utilisation des droits d'un tiers (par ex. droits de licence). En l'absence de droits de licence suffisants, l'entreprise peut se retrouver exposée à des problèmes juridiques graves si elle essaye d'avoir accès à ces droits de PI.

L'audit permet également d'identifier des parties (par ex. employés ou tiers) susceptibles de revendiquer la propriété de droits de PI de l'entreprise et qui, en vertu de ce droit de propriété, pourraient être libres de les exploiter à titre personnel (par ex. d'un brevet), sans l'autorisation préalable de l'entreprise.

L'audit de PI aide également les entreprises à prendre des mesures concernant les potentiels cas de contrefaçon, car il indique si l'utilisation d'un actif de PI viole les droits de tiers. En plus de cela, il propose des mesures pour mettre fin aux violations des droits de PI de l'entreprise commises par des tiers.

Par conséquent, les actifs incorporels étant de plus en plus importants, l'audit de PI fournit de précieuses informations qui protègent les entreprises contre toute implication juridique sérieuse qui pourrait se présenter et propose des recommandations visant à montrer comment l'entreprise peut tirer profit de la valeur de sa PI pour se développer de manière sécurisée et durable.

Checklist d'audit de PI (exemple)¹⁷

1. Inventaire des actifs de PI
 - 1.1 Brevets et modèles d'utilité accordés et déposés
 - 1.2 Modèles enregistrés et déposés
 - 1.3 Marques enregistrées et déposées
 - 1.4 Noms de domaines
 - 1.5 Droits d'auteur
 - 1.6 Informations confidentielles, comprenant les secrets industriels et le savoir-faire
 - 1.7 Topographies des produits semi-conducteurs / des circuits intégrés
 - 1.8 Certificats d'obtentions végétales
2. Vérification de la propriété des actifs de l'inventaire (possédés par l'entreprise)
3. Portée géographique de la protection de la PI
4. Utilisation des actifs de PI de l'inventaire
 - 4.1 Vérification et domaine d'utilisation des actifs de PI
 - 4.2 Actifs de PI non-utilisés, justification de la non-utilisation
 - 4.3 Liste des actifs de PI dont la non-utilisation n'a pas été justifiée
5. Autres actifs de PI utilisés (non possédés par l'entreprise)
 - 5.1 Vérification de la propriété
 - 5.2 Analyse de la liberté d'exploitation, des droits d'accès, limitation des droits
6. Enregistrements des inventions et des dessins ou modèles
 - 6.1 Carnets de note des inventeurs et des concepteurs
 - 6.2 Formulaire de divulgation des inventions et dessins ou modèles
7. Marques déposées
 - 7.1 Parties impliquées dans la création, choix du signe à utiliser en tant que marque, processus d'approbation
 - 7.2 Évaluation des produits et services devant être protégés par la marque
8. Autres actifs de PI
 - 8.1 Traitement des autres actifs de PI
9. Analyse et application de la PI
 - 9.1 Réalisation de recherches de PI

¹⁷ Cette liste ne doit pas être considérée comme étant exhaustive, et doit seulement faire office d'exemple.

- 9.2 Critère de demande
- 9.3 Rédaction de la demande
- 9.4 Suivi jusqu'à l'octroi
- 9.5 Frais de maintenance ou de renouvellement
- 10. Gestion de la PI
 - 10.1 Stratégie et politique en matière de PI, adaptation à la stratégie d'entreprise
 - 10.2 Conformité des demandes (de titres de PI) de l'entreprise avec la stratégie en matière de PI
- 11. Gestion des Contrats
 - 11.1 Disponibilité des contrats
 - 11.1.1 Licence/Licence croisée/Franchise
 - 11.1.2 Accords de Coentreprises (Joint-ventures)
 - 11.1.3 Accords de confidentialité avec les employés / Conventions de travail
 - 11.1.4 Accords de confidentialité avec les tiers
 - 11.1.5 Accord de transfert de matériel
 - 11.1.6 Accords de consortium
 - 11.1.7 Contrat de R&D
 - 11.1.8 Contrats de Conseil
 - 11.1.9 Autres accords liés à la PI
 - 11.2 Vérification des clauses des contrats et de leur validité
- 12. Application / Infraction
 - 12.1 Cas d'infractions passés
 - 12.2 Risques de violation des droits de tiers
 - 12.3 Risques de violation des droits de PI de l'entreprise par des tiers
 - 12.4 Solutions potentielles pour les cas d'infractions

Inventaire de la PI (exemple)

Exemple d'inventaire de la PI pour l'entreprise XYZ Ltd

Type	Nom/Titre	Numéro	Interne/Externe	Date of filing/creation	Expiration Date/Renewal Date	Owner	Inventeur/Dessin et modèle/ Créateur/Auteur	Couverture Géographique	Statut	Utilisation	Notes	Valeur, si disponible
Brevet	p1	EP 123456	Interne	07.01.1997	07.01.2017	XYZ Ltd.	Inventeur 1, Inventeur 2, Inventeur 3	Brevet Européen	Accordé	En cours		approx. 500 000 EUR
Brevet	p2	WO 123456	Interne	25.03.2004	25.03.2034	XYZ Ltd.	Inventeur 4	FR, IT, BG, TR	Examen en phase internationale	En cours	Rapport de recherche positif	N/a
Brevet	p3	FR 654321	Externe	25.06.2005	25.06.2025	ABC Ltd.	Inventeur 5	FR	Accordé	En cours	Licence exclusive tm4 en FR uniquement pour les chausures	100 000 EUR
Dessin et modèle	d1	123456	Interne	12.06.2004	12.06.2019	XYZ Ltd.	Dessin et modèle 1, Dessin et modèle 2	Dessin et modèle EU	Enregistré	En cours	3ème renouvellement en 2019	approx. 100 000 EUR
Marque	tm1	11111	Interne	13.04.1995	13.04.2025	XYZ Ltd.		Marque EU	Enregistrée	En cours		approx. 200 000 EUR
Marque	tm2	22222	Interne	31.01.2015	31.01.2025	XYZ Ltd.		Marque EU	Appel	En cours	Appel en cours auprès de l'EUIPO	N/a
Marque	tm3	33333	Interne	23.10.2015	23.10.2017	XYZ Ltd.		DE	Publiée	Non-utilisée	A licencier	20 000 EUR
Marque	tm4	44444	Externe	25.06.2005	25.06.2025	ABC Ltd.		FR	Enregistrée	En cours	Licence exclusive de p3 en FR uniquement pour les chausures	50 000 EUR
Nom de domaine	d1	d-00001	Interne	01.02.1996	01.02.2020	XYZ Ltd.			Enregistré	En cours		N/a
Droit d'auteur	c1	c-00001	Interne	10.12.2005		XYZ Ltd.	auteur 1			En cours		N/a

Ressources utiles

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les documents suivantes :

- Fiche Pratique « [Due diligence en matière de propriété intellectuelle : Evaluer la valeur et les risques des actifs incorporels](#) », disponible en anglais.
- Fiche Pratique « [Invention, droit d'auteur et propriété](#) », disponible en anglais.
- Fiche Pratique « [L'accord de confidentialité : un outil pour l'entreprise](#) »
- Fiche Pratique « [Défendre et faire respecter la PI](#) », disponible en anglais.
- Fiche Pratique « [Evaluer la propriété intellectuelle](#) », disponible en anglais.
- Guide « [Guide sur la commercialisation de la PI](#) »
- « [The use of European patents in large and small-sized firms](#) » article de Paola Giuri et Salvatore Torrisi, publié dans le Bulletin n°18 du European IPR Helpdesk, seulement disponible en anglais.
- Clip vidéo de formation pour les Audits de PI, « [IP Panorama](#) », OMPI.

CONTACT

Pour tout commentaire, suggestion ou autre information, veuillez contacter :

European IPR Helpdesk
c/o infeuope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134, Luxembourg

E-mail : service@iprhelpdesk.eu
Tél : +352 25 22 33 - 333
Fax : +352 25 22 33 – 334



©istockphoto.com/Dave White

A PROPOS DU EUROPEAN IPR HELPDESK

Le European IPR Helpdesk a pour objectif de sensibiliser à la propriété intellectuelle (PI) et aux droits de propriété intellectuelle (DPI). Il propose gratuitement informations, premiers conseils et formations sur la PI et les DPI aux participants actuels et potentiels aux projets financés par l'Union européenne. De plus, il offre un support gratuit en PI aux PME européennes négociant ou engagées dans un partenariat technologique ou commercial, notamment dans le cadre du programme Enterprise Europe Network. Tous les services sont fournis gratuitement.

Assistance en ligne : Le service d'assistance téléphonique offre des conseils personnalisés sur toutes vos questions en matière de PI, dans les trois jours ouvrables. Vous pouvez contacter l'équipe directement sur le site – www.iprhelpdesk.eu –, par téléphone ou par fax.

Site web : Vous trouverez sur notre site web de nombreux documents et informations sur la gestion des DPI et de la PI, notamment en ce qui concerne les questions de PI dans le contexte des programmes financés par l'UE.

Newsletter et Bulletin : Soyez informés des dernières actualités en terme de PI et accédez aux nouvelles publications de fiches pratiques et études de cas en vous inscrivant à la Newsletter et aux Bulletins.

Formation : Nous avons élaboré un catalogue comportant neuf modules de formation. Si vous souhaitez planifier une session de formation, n'hésitez pas à envoyer un e-mail à training@iprhelpdesk.eu.

AVIS DE NON-RESPONSABILITE

Le projet European IPR Helpdesk bénéficie d'un financement au titre du programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 dans le cadre de la convention de subvention (Grant Agreement) n° 641474. Il est géré par l'agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises de la Commission européenne (EASME), et sous la direction stratégique de la Direction générale du Marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne.

Même si ce document a été réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne, son contenu ne représente pas et ne doit pas être considéré comme représentant l'opinion officielle de EASME ou de la Commission européenne. Ni EASME, ni la Commission européenne ni aucune personne agissant en leur nom ne peuvent être tenue pour responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans ce document.

Bien que le European IPR Helpdesk s'attache à délivrer un service de haute qualité, aucune garantie ne peut être donnée sur l'exactitude ou la complétude du contenu de ce document et les membres du consortium du European IPR Helpdesk ne peuvent être tenus pour responsables de l'utilisation qui pourrait être faite du contenu de ce document.

Le support offert par le European IPR Helpdesk ne doit pas être considéré comme ayant un caractère de conseil juridique ou de consultance.

© Union Européenne (2018)