



Comment assurer l'innovation des PME-PMI ?

14 mars 2007

Auteurs: Frédéric DUROT – Van-Khoa BUI – Grégory ALLARD

PLAN

1. **Propriété Intellectuelle: définition et environnement**
2. **Enjeux et besoins**
3. **Description du produit « IP Litigation Insurance »**
4. **Description du produit « IP Asset Protection »**
5. **Solutions du marché français de l'assurance**
6. **Avis sur la transposabilité de ces produits d'assurance**
7. **Conclusion**

1. Propriété intellectuelle: définition et environnement

(source INPI)

- ❑ Elle est régie par le Code de la propriété intellectuelle du 01/07/1992
- ❑ 2 fondements : moral + économique

1. Propriété intellectuelle: définition et environnement

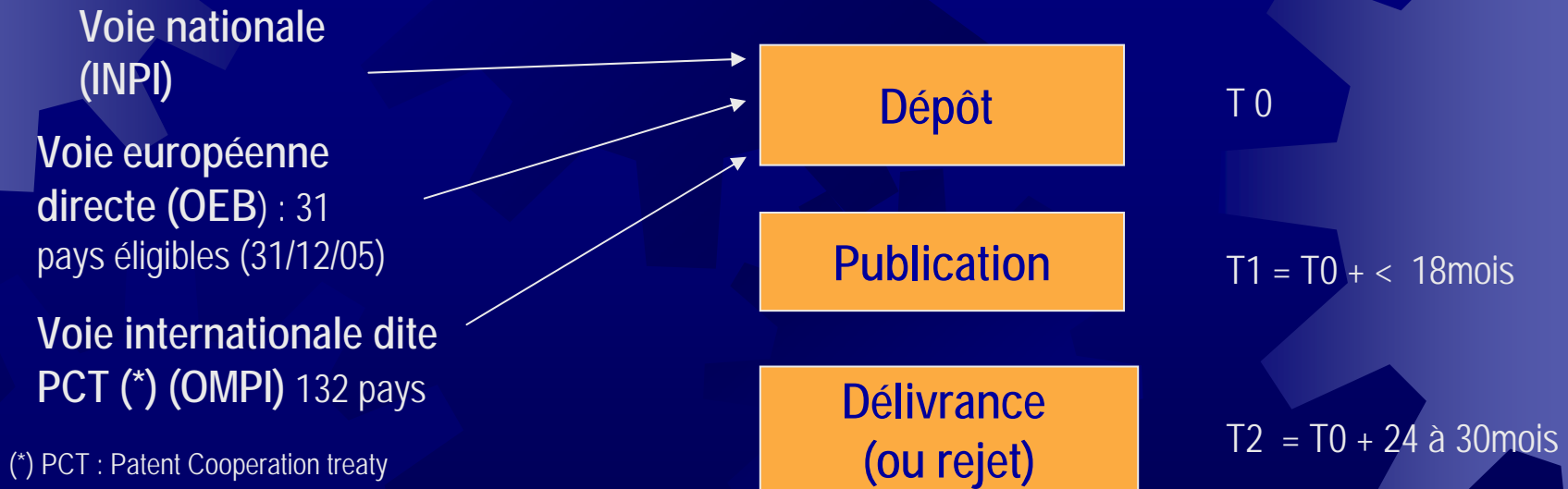
- **Elle comprend deux parties :**
 - > **La Propriété littéraire et artistique**
 - > **La Propriété industrielle**

- **Propriété industrielle**

- a) Brevets
- b) Dessins et modèles
- c) Marques

a) Propriété industrielle : BREVETS

- ❑ **Objet** : protection d'une innovation technique
- ❑ **Durée** : 20 ans après dépôt (+ extension possible de 5 ans par certificat complémentaire de protection pour industries pharmaceutique et phytosanitaire)
- ❑ **Process** :



b) Propriété industrielle: DESSINS ET MODELES (D & M)

- ❑ Objet : protection de créations esthétiques et s'appliquent à la forme ou l'aspect d'un produit
- ❑ Dessins : 2D vs Modèles : 3D
- ❑ Durée : 5 ans renouvelable 4 fois => Maxi 25 ans
- ❑ Voies:
 - Nationale (INPI)
 - Européenne directe (OHMI) : règlement communautaire 6/2002 en vigueur en 2003
 - Internationale (OMPI) : Arrangement de La Haye

c) Propriété industrielle : MARQUES

- ❑ Durée : 10 ans après dépôt puis indéfiniment renouvelable par tranches de 10 ans
- ❑ Voies:
 - Nationale (INPI) : publication sous 6 mois si « marque recevable » sinon « opposition »
 - Européenne directe (OHMI): depuis 01/01/96
 - Internationale (OMPI) : pays contractant à l'Union de Madrid

2. Enjeux et besoins



2 Scenarii

- Détenteur/dépositaire de la PI
- Non détenteur de la PI :
 - △ Utilisation involontaire de la PI
 - △ Utilisation autorisée mais non-conforme de la PI

2. Enjeux et besoins

□ Détenteur/dépositaire de la PI

a) Détournement de la PI

Protection juridique
(PJ)

b) Invalidation de la PI – retrait du bénéfice de la PI

PJ + coût R & D + PE

c) Lobbying – modifications légales

PJ + coût R & D + PE

2. Enjeux et besoins

□ Non détenteur de la PI

Frais de défense + dommages et intérêts

- a) Utilisation involontaire de la PI d'un tiers :
protection juridique pour détournement

Frais de défense + dommages et intérêts

- b) Utilisation autorisée de la PI mais utilisation
non-conforme au contrat de licence

2. Enjeux et Besoins / Quantification de la matière assurable (données INPI)

2.1) BREVETS :

- ❑ Dépôts en France par voie nationale: 17 275 en 2005
- ❑ Délivrance par voie nationale: 11 473 en 2005
- ❑ Dépôts désignant la France par voie européenne directe + voie PCT : 126 903 en 2005
- ❑ Dépôts européens (voies euro-directe + PCT) d'origine française: 8 034 en 2005 (6,2%) soit rang 4 après USA, Allemagne, Japon
- ❑ Parc de brevets français: 330 443 en 2005 dont 257 300 ont moins de 10 ans

2. Enjeux et Besoins / Quantification de la matière assurable (données INPI)

2.2) DESSINS ET MODELES:

- ❑ Dépôts par voie nationale: 67510 D & M déposés en 2005
- ❑ Voie européenne: 62 621 D & M déposés en 2005 dont 5 052 par France
- ❑ Voie internationale: 6 806 en 2005 dont 648 désignent la France et dont 219 par des français.
- ❑ Parc de D & M en France : estimé à 550 000 en 2005 (400 000 en par la voie nationale + 150 000 par voie internationale)

2. Enjeux et Besoins / Quantification de la matière assurable (données INPI)

2.3) MARQUES

- ❑ Dépôts par voie nationale : 68 484 => taux d'opposition de 5,1%
- ❑ Dépôts par voie européenne : 58 651 dont 4 228 par des français
- ❑ Dépôts par voie internationale : 33 169 dont 3 706 par des français
- ❑ Parc de marques en France (2005) : 1 451 000 de marques (827 000 marques nationales, 391 000 marques communautaires et 233 000 marques internationales désignant la France)

2. Enjeux et Besoins / Litiges

- **Taux de litiges : il est actuellement communément admis un taux de litige d'1/1000** (source étude Arthur D Little 2002 « Assurance pour les litiges relatifs à la propriété industrielle »)
- **Coût des litiges de propriété industrielle** (« propriété industrielle, le coût des litiges – Etude comparée (...) DIGITIP, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Mai 2000

	Litige simple	Litige difficile	Litige complexe
France	65 000	191 000	290 000
Allemagne	76 000	204 000	381 000
Angleterre	152 000	915 000	3 811 000
Espagne	30 000	49 000	73 000
Pays Bas	69 000	175 000	305 000
USA	534 000	1 829 000	4 269 000

Montants en EUR

3. Description du produit 'IP Litigation Insurance'

Cette couverture indemnise la société assurée du montant des **Frais et honoraires de professionnels, Frais d'investigation et Dommages et intérêts** pouvant résulter des événements suivants :

1. **Non-respect d'un accord de licence**
2. **Utilisation illicite de la PI d'un Tiers par l'Assuré (Défense)**
3. **Utilisation frauduleuse de la PI de l'Assuré par un Tiers (Poursuites)**

3.1. Accord de licence

A) Action intentée **par** l'Assuré pour le non-respect d'un accord de délégation de PI notamment pour:

- Non paiement de royalties
- Non respect des termes et conditions de l'accord (ventes en dehors de la zone géographique autorisée – non paiement des indemnités prévues dans l'accord)

B) Actions intentées **contre** l'Assuré pour le non-respect d'un accord de délégation de la PI notamment pour:

- Non respect des termes et des conditions de l'accord
- Contre-actions juridiques intentées contre l'Assuré suite à des actions intentées par lui au titre du point A)

3.2. Défense

A) Actions intentées contre l'Assuré pour :

- Utilisation illicite des droits intellectuels d'un Tiers (dont concurrence déloyale)
- Utilisation ou divulgation non autorisée d'un secret professionnel
- Menaces non fondées faites par l'Assuré contre un tiers concernant une utilisation illicite de brevets, marques déposées, D & M

B) Actions menées contre l'Assuré pour remettre en cause sa PI, dont :

- Invalidation, rectification, annulation, révocation de la PI
- Demandes d'attribution a posteriori de la PI ou d'une licence
- Réclamation par un Employé de l'Assuré de ses droits au titre de la PI

C) Les contre-actions juridiques intentées par l'Assuré suite à des actions intentées contre lui au titre des points A) et B)

3.3. Poursuites

A) Actions intentées par l'Assuré pour :

- Utilisation illicite de ses droits
- Menaces non fondées faites par un tiers concernant une utilisation illicite de sa PI par l'Assuré
- Concurrence déloyale liée à la PI
- Utilisation ou divulgation non autorisée d'un secret professionnel

B) Les contre-actions juridiques intentées contre l'Assuré suite à des actions intentées par lui au titre du point A)

3.4. Données chiffrées

- ❑ Cette garantie existe depuis environ 8 ans sur le Marché des LLOYD'S
- ❑ Capacité du marché: 5 MEUR en 1ère ligne – 35 MEUR à 50 MEUR en 2nd ligne par sinistre et par an
- ❑ Moyenne des limites souscrites: environ 3 MEUR
- ❑ Coût annuel pour 1,5 MEUR de garantie par sinistre et par an
 - Société Hightech: 75 000 EUR / 90 000 EUR
 - Société industrielle et commerciale: 15 000 EUR / 75 000 EUR
- ❑ Franchise par sinistre: 40 000 EUR / 75 000 EUR monde entier sauf USA / Canada 75 000 EUR / 150 000 EUR
- ❑ Sinistre le plus important au cours des 5 dernières années, environ 2,3 MEUR aux USA / Canada
- ❑ Principal acteur: Markell

4. Description du produit 'IP Asset Protection Insurance'

Ce produit est complémentaire du précédent : il indemnise la société assurée du montant des **coûts de R&D** (pour les propriétés industrielles en cours de développement), **manques à gagner** (estimées selon le business plan pour les nouveaux produits et sur la base des résultats historiques pour les produits matures) pouvant résulter des évènements suivants:

1. **Jugement légal défavorable à la société assurée**
2. **Actions étatiques défavorables à l'exploitation de la PI de la société assurée.**

4.1. Jugement légal défavorable à la société assurée

- A) Invalidation de la PI de l'assuré.
- B) Révocation de la PI suite à un rejet de l'action intentée par l'assuré.
- C) Gain de cause obtenu par 1 employé estimant qu'il détient la PI ou un droit à son utilisation.

4.2. Actions étatiques défavorables

Actions ou décisions étatiques incluant l'introduction de nouvelles lois ou adaptation de décrets ou règlements qui entravent l'exploitation financière de la PI.

Un gouvernement peut par exemple :

- ❑ rendre nuls et inapplicables les droits de la PI
- ❑ octroyer de manière substantielle les mêmes droits à un concurrent
- ❑ empêcher la vente ou l'utilisation du produit ou en restreindre les importations ou exportations

4.3. Données chiffrées

- ❑ Cette garantie existe depuis environ 5 ans sur le marché des LLOYD'S
- ❑ Capacité du marché: 15 MEUR en 1ère ligne – 20 MEUR à 25 MEUR en 2nd ligne par sinistre et par an
- ❑ Etude faisant l'objet d'un audit préalable à la charge de l'assuré potentiel dont le coût varie entre 4 000 EUR et 35 000 EUR
- ❑ Principal acteur: Kiln

5. Les solutions du Marché Français de l'assurance

- ❑ Une solution historique => BREVETASSUR
- ❑ RC Professionnelle
- ❑ Fraude-Détournement
- ❑ Protection Juridique

5.1. Solution historique

BREVETASSUR => Les raisons d'un échec

- ❑ Lancement en 1986 -> arrêt en 1994
- ❑ Garantie de base limitée à la France
- ❑ Souscription < 6 mois après dépôt du brevet
- ❑ Plafond de garantie 15 245 EUR => ne couvre que partiellement le coût d'un « litige simple »
- ❑ Franchise : 15% sans plafond
- ❑ Produit mal ciblé : inventeurs individuels
- ❑ Peu de souscription + faible prime (254EUR/contrat) + anti-sélection = résultats dégradés (=> Mauvais souvenir!)

5.2 Les solutions actuelles => Constat de carence

- a) **RC Professionnelle** : exclusion du détournement de PI/contrefaçon => A noter qq rachats ponctuels en frais de défense et dommages & intérêts (HISCOX,..)
- b) **Fraude / Détournement** : exclusion du détournement de la PI => A noter rachat partiel chez certains (AIG, ...) limité aux « frais de reconstitution de l'information ».
- c) **Protection Juridique** : exclusion de la PI.

6. Avis sur la transposabilité de ces produits

Atouts	Contraintes
<ul style="list-style-type: none">❑ Dématérialisation de l'économie❑ Existence d'une véritable matière assurable❑ Protection des entreprises innovantes dans un contexte de mondialisation❑ Capacité de 5 MEUR répond aux enjeux❑ Produit(s) expérimentés depuis plusieurs années (surtout « IP LITIGATION »)❑ Garanties larges et répondant aux besoins identifiés	<ul style="list-style-type: none">❑ Manque d'expertise des assureurs français (souscription & indemnisation)❑ Manque de données statistiques❑ Marché de niche❑ Franchises élevées (= coût d'un litige simple)❑ Primes élevées (pouvant rebuter les acheteurs potentiels)❑ Mode de déclenchement sur la base d'un jugement (cas uniquement « d'ASSET PROTECTION »)

6. Avis sur la transposabilité des innovations / Nos recommandations

- ❑ Cibler « IP LITIGATION »
- ❑ Cibler les PME/PMI à savoir ni l'inventeur « personne physique », ni les très grandes entreprises
- ❑ Prudence sur activités sensibles (secteur pharmaceutique, phytosanitaire,...) et pays sensibles (USA-Canada, UK,..)
- ❑ A élaborer et commercialiser par les secteurs en charge des activités spécialisées/niches dans les Directions Entreprises (garanties PJ et RC à packager)
- ❑ Impliquer dès la conception du produit les secteurs indemnisations et leurs partenaires (experts, avocats,..)
- ❑ Trouver un mix « prime/limitations/franchises » adapté aux PME/PMI du marché français et à ses enjeux
- ❑ Produit d'appel valorisant sur le plan commercial

7. Conclusion

- **On sent un frémissement (pouvoirs publics, avocats spécialisés, courtiers, certains assureurs, ...)**
- **Ce besoin ne pourra pas durablement rester sans solution d'assurance sur le marché français.**
- **Face à ce véritable besoin il existe une véritable solution transposable.**
- **Un véritable marché de niche à développer**