



« La propriété intellectuelle face aux défis de l'open innovation » ¹

Alain BENSOUSSAN, Laurence TELLIER-LONIEWSKI, Claudine SALOMON.

www.alain-bensoussan.com

Née du développement des réseaux sociaux et des pratiques collaboratives, l'open innovation s'inscrit dans le courant plus général de l'open - open source, open contenus, open data, open knowledge - qui repose sur la culture du partage et le principe de liberté d'exploitation.

L'open étant dans l'esprit de beaucoup synonyme de liberté, l'open innovation est parfois présentée comme un mode alternatif à la propriété intellectuelle, dont l'objet est de conférer à ses titulaires des monopoles d'exploitation.

Pourtant, les projets d'open innovation sont susceptibles d'engendrer de multiples droits de propriété intellectuelle : brevets, marques, dessins et modèles, copyright, etc.

Opposer conceptuellement open innovation et propriété intellectuelle procède d'une erreur de raisonnement : sans l'existence des droits de propriété intellectuelle, la question de l'open ne se poserait pas. Par exemple, s'il existe des logiciels « open source », c'est bien parce qu'un logiciel est par nature protégé par le droit d'auteur (il n'existe en effet à ce jour aucun logiciel dont l'auteur est décédé depuis plus de 70 ans). Open et propriété intellectuelle sont deux mondes qui non seulement ne sont pas étanches mais sont interdépendants.

Or si certains projets d'open innovation, notamment ceux menés dans le monde de la recherche publique, s'appuient sur les valeurs traditionnelles de l'open, la plupart des entreprises industrielles qui initient des projets d'open innovation entendent bien s'approprier les résultats obtenus et les protéger par les outils de la propriété intellectuelle.

Les projets d'open innovation présentent à cet égard des risques juridiques spécifiques. Comment récupérer les droits de propriété intellectuelle de contributeurs multiples dispersés aux quatre coins du monde ? Comment s'assurer que ces contributions ne sont pas des plagiat ou des contrefaçons ?

Et surtout, comment concilier l'exigence de secret, inhérente à la protection des certaines inventions (savoir-faire, inventions brevetables) avec des systèmes collaboratifs largement ouverts ?

La question doit être appréhendée différemment en fonction de la nature des innovations en cause : une invention brevetable ne pose pas les mêmes problématiques qu'une forme esthétique ou qu'une dénomination commerciale, étant souligné qu'une même innovation peut présenter, du point de vue de la propriété intellectuelle, de multiples facettes.

A titre d'exemple, la Fiat Mio, prototype de voiture micro citadine aux spécifications de laquelle 17000 personnes ont participé par internet, ou encore le « vélo électrique du futur » B'Twin, conçu par une communauté internationale sous l'égide de la société Oxlane, montrent qu'un projet innovant unique peut produire des idées et des créations hétéroclites : innovations techniques, innovations de formes, savoir-faire de

¹ Version française de « Intellectual Property Rights Challenged by Open Innovation », Communications & Strategies n° 89, 1st quarter 2013, special issue « [Open Innovation 2.0](#) ».





conception et de réalisation, dénominations commerciales, et engendrer autant de droits de propriété intellectuelle distincts – brevets, marques, dessins et modèles, savoir-faire, droit d'auteur – qui se cumulent et s'additionnent.

Technical innovations

Le périmètre des innovations techniques va des idées, par nature non appropriables, aux inventions brevetables, en passant par les savoir-faire, les méthodes, les concepts plus ou moins élaborés.

Bien que ces différentes catégories d'innovations soient soumises à des régimes juridiques distincts, (notamment seules les inventions répondant aux critères de la brevetabilité sont éligibles à la protection par le brevet), leur protection est conditionnée à une exigence commune : le secret. Notamment, la divulgation d'une invention, y compris par son inventeur, avant le dépôt d'une demande de brevet en détruit la nouveauté.

Clairement, l'exigence de secret absolu ne peut être satisfaite dans un système collaboratif ouvert. C'est pourquoi, en particulier lorsque la voie du brevet veut être préservée, il doit être mis en place des filtres permettant de détecter cette typologie d'innovation et la placer dans un circuit de confidentialité renforcé, réservé aux membres de l'entreprise ou à un cercle de contributeurs restreint tenu par un engagement de confidentialité.

Les innovations techniques posent encore le problème de la réservation des innovations telles que les idées, méthodes, concepts, savoir-faire, qui sont non protégeables par un droit de propriété industrielle. Seule la voie du contrat est alors envisageable.

L'open innovation doit ainsi être organisée au sein de l'entreprise de telle façon :

- qu'elle préserve la confidentialité ;
- qu'elle permette de détecter les ruptures éventuelles de confidentialité ;
- qu'elle aménage contractuellement les droits de l'entreprise sur les résultats de la recherche.

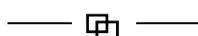
Works

A la seule condition d'être originales, les innovations de forme et de design constituent des œuvres protégées par le droit d'auteur, et ce, de manière automatique et dans le monde entier.

L'attribution des droits d'auteur obéit à des règles complexes, variables selon les pays concernés. En présence de contributeurs multiples, elle peut être particulièrement délicate à déterminer. En France, il est de principe que les droits d'auteur restent appartenir à l'auteur, même en cas de commande spécifique, à moins que l'auteur n'ait cédé ses droits par un contrat soumis à des règles de forme très strictes.

Faute d'avoir acquis les droits des différents contributeurs par un contrat incontestable, l'entreprise initiatrice d'un projet d'open innovation n'aurait le droit ni de reproduire, ni de diffuser, ni de modifier les innovations de formes résultant de son projet. Elle serait en outre en position difficile pour le défendre contre des contrefacteurs.

Par ailleurs, le mode de rémunération des auteurs n'est pas libre, la rémunération proportionnelle étant la règle et le forfait l'exception. Or bien souvent, les contreparties offertes aux contributeurs sont forfaitaires. Il convient là encore de faire preuve de





rigueur, et parfois d'imagination, pour appliquer un système de compensation conforme à la loi, qui peut d'ailleurs ne pas être d'ordre purement financier.

Design innovations

Au-delà d'une protection au titre du droit d'auteur les designs innovations peuvent également bénéficier cumulativement d'une protection par le droit des dessins et modèles. Ces innovations qui correspondent le plus souvent à la forme d'un produit ou à son conditionnement ou encore à un dessin peuvent être adossés ou non à une invention brevetable.

La protection des designs innovations est organisée au niveau international notamment par la convention d'union de Paris et l'arrangement de la Haye, et au niveau communautaire en particulier par le règlement de base des dessins et modèles (CE) n° 6/2002 du conseil du 12 décembre 2001 ou encore par les législations nationales.

Ces créations déposées sur une plateforme collaborative doivent retenir toute l'attention de l'initiateur car si elles sont en mesure d'apporter une plus-value certaine à l'opérateur économique bénéficiaire, elles doivent avant tout satisfaire aux conditions de validité des régimes de protection invoqués et ne pas présenter des risques juridiques non contrôlés.

Le premier point à vérifier lors de la présentation sur la plate-forme d'une design innovation est celui de sa validité.

En effet, la protection ne sera par exemple octroyée en France ou au niveau communautaire à une design innovation que dans la mesure où cette dernière sera nouvelle et qu'elle sera en mesure de présenter un caractère propre ou individuel.

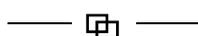
Le dessin ou modèle proposé doit être nouveau c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir à la date de la demande d'enregistrement ou à la date d'une éventuelle revendication de priorité été déjà divulgué sous une forme identique ou quasi identique. Cette divulgation peut intervenir sous différentes formes notamment lors d'une démonstration publique, dans des brochures publicitaires, sur internet... Elle peut être le fait de tiers comme du créateur lui-même. Elle n'est pas limitée dans le temps ni à un territoire donné.

Le caractère propre ou individuel d'une création est plus subjectif et il peut se définir en quelque sorte comme l'impression visuelle qui se dégage pour un opérateur averti.

A l'instar des innovations technologiques, l'initiateur exploitant doit être particulièrement vigilant quant à la nouveauté des design innovations déposées en open innovation car la divulgation peut dans certaines circonstances détruire la nouveauté du dessin ou du modèle et empêcher ainsi toute protection par le régime des dessins et modèles.

Cela étant précisé il conviendra comme évoqué précédemment dans le cadre du droit d'auteur de ne pas envisager une quelconque protection au bénéfice de l'initiateur exploitant sans avoir au préalable signé avec le contributeur du dessin et modèle un contrat de cession de droit d'auteur sur la design innovation et ce afin d'éviter que ce dernier ne revendique ultérieurement des droits sur le modèle proposé notamment en fonction du succès commercial de la création

Enfin les dessins et modèles proposés par les contributeurs en open innovation étant de sources multiples, il est vivement conseillé d'anticiper l'éventuel risque de





contrefaçon qui pèse toujours sur l'initiateur en effectuant avant toute exploitation des recherches d'antériorités.

Trademarks innovations

Parallèlement, il convient de s'interroger sur la problématique des trademarks innovation qui pourraient également être proposées sur la plate-forme collaborative.

Elles sont principalement protégées au niveau international par la Convention d'Union de Paris, l'arrangement de Madrid et le protocole relatif à l'arrangement de Madrid, au niveau communautaire par le règlement de base CE n° 207/2009 du 26 février 2009 ainsi que par les législations nationales.

Une trademark innovation proposée en open innovation doit à l'instar des modes plus classiques de création d'un signe constituer un droit valable afin de ne pas engendrer des risques juridiques pour l'initiateur de la plateforme. Le risque majeur réside dans le fait que la trademark innovation ne soit pas distinctive ou encore qu'elle porte atteinte aux droits antérieurs de tiers car elle n'est déjà plus disponible.

Un signe distinctif est un signe qui n'est pas générique, ni descriptif, ni usuel des produits ou services qu'il identifie. Un signe qui ne répondrait à cette exigence de distinctivité bénéficie d'une très faible protection et peut soit être refusé à l'enregistrement lors de son examen devant les administrations concernées, soit être annulé ultérieurement par les instances compétentes.

Un signe qui porte atteinte à des droits détenus par des tiers est également susceptible d'être annulé par les tribunaux et son titulaire condamné à une interdiction d'exploitation assortie d'une condamnation à des dommages et intérêts.

Il appartient donc à l'initiateur de la plateforme de vérifier la disponibilité de la trademark innovation et ce préalablement à toute demande d'enregistrement et d'exploitation à quelque titre que ce soit de la marque ou du slogan identifiant ses produits ou services.

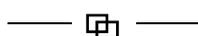
Conclusion

Open innovation et propriété intellectuelle ne sont pas deux mondes inconciliables, mais leur coexistence repose sur une gestion rigoureuse passant par :

- la définition de processus internes, notamment de qualification des innovations, de confidentialité, de traçabilité, de détection des risques, de suivi, d'audit ;
- la fixation de contreparties équitables et suffisamment incitatives aux contributions apportées dans le respect des contraintes légales ;
- la contractualisation avec les contributeurs, le cas échéant en ligne ;
- l'affectation de ressources internes dédiées dont les rôles et compétences sont clairement définis ;
- la sensibilisation des acteurs aux problématiques juridiques.

C'est à ces conditions que les entreprises pourront bénéficier des formidables opportunités offertes par l'open innovation tout en préservant et en valorisant leur patrimoine intellectuelle.

Abstract : L'open innovation donne aux entreprises de formidables opportunités de profiter de l'intelligence collective, d'atteindre et de lier entre elles des communautés éloignées, d'être plus proches de leurs marchés. Mais comment concilier l'open





innovation, issue d'une culture du partage et reposant sur un mode collaboratif, avec la propriété intellectuelle, droit de l'exclusivité, du monopole et du secret ?

Mots clés : open innovation, intellectual property, IPR, crowdsourcing, patent, design, trademark, copyright, author right, secret, confidentiality, know how.

