

Modalités organisationnelles pour la gestion des brevets. Le cas Thomson : stratégie de valorisation sous forme de licences

Ayerbe Cécile, Maître de conférences

GREDEG – UNSA

250 rue Albert Einstein – Bât 2, Sophia-Antipolis, 06560 Valbonne

Tel : 04 93 95 43 95

ayerbe@unice.fr

Mitkova Liliana, Maître de conférences

PRISM – Univ. Marne la Vallée

Cité Descartes, 2 rue Albert Einstein, 77420 Champs sur Marne

mitkova@univ-mlv.fr

Résumé

Cette recherche vise à rendre compte des arrangements organisationnels au cours des différentes phases de la gestion des brevets, et ce dans le cadre d'une stratégie de valorisation externe à travers l'analyse du cas Thomson. Plusieurs travaux montrent que la gestion de l'activité d'invention ne saurait se réduire à la recherche et à sa protection. Elle dépend, au contraire, largement de la capacité de la firme à gérer l'ensemble des activités liées à la mise au point et à l'exploitation d'une invention protégée. Les recherches dédiées au management de l'invention reconnaissent à ce titre l'implication de nombreux acteurs et présentent des configurations organisationnelles adaptées à la gestion des brevets. Enjeux stratégiques et organisationnels apparaissent donc intimement liés. Pourtant, peu de travaux permettent de saisir précisément les différentes questions qui se posent à l'entreprise tout au long d'un processus qui va de l'émergence et du premier dépôt du brevet jusqu'à son exploitation effective. Encore plus rares sont les travaux qui permettent de comprendre les modalités organisationnelles adéquates au cours de ce processus et de les mettre en perspective avec la stratégie de valorisation retenue. Le cas Thomson, en raison des nombreuses évolutions organisationnelles et de sa politique offensive de valorisation des brevets apparaît particulièrement révélateur et permet de fournir des enseignements théoriques et managériaux sur les liens stratégie / structure liés au management de la propriété industrielle.

Mots clés : management des brevets, stratégies de valorisation, arrangements organisationnels, étude de cas.

La capacité de la firme à gérer et à valoriser ses inventions technologiques est devenue une source d'avantage concurrentiel durable. Le management de l'invention a, à ce titre, fait l'objet de nombreux travaux théoriques et empiriques au cours des dernières années. Certains d'entre eux se sont tout particulièrement intéressés à une forme particulière d'invention, celle protégée par un brevet. Ces travaux reconnaissent aujourd'hui que le brevet n'est pas un simple instrument juridique mais un outil stratégique aux utilisations variées : « *comme si le brevet devenait de moins en moins un outil pour protéger l'innovation et de plus en plus un outil pour bloquer l'innovation des firmes rivales* » (Le Bas 2002, 4). Le management de l'invention protégée apparaît comme un enjeu stratégique d'autant plus crucial que la protection n'en garantit pas le succès. Acte juridique long et coûteux, elle suppose une réflexion approfondie sur les activités de l'entreprise et sa position concurrentielle qui dépasse largement le cadre de la propriété industrielle (Corbel 2004, Le Bas 2002). La gestion de l'activité d'invention ne saurait donc se réduire à la recherche et à sa protection. Elle dépend, au contraire, largement de la capacité de la firme à gérer l'ensemble des activités liées à la mise au point et à l'exploitation d'une invention protégée. Les recherches dédiées au management de l'invention reconnaissent à ce titre l'implication de nombreux acteurs et présentent des configurations organisationnelles adaptées à la gestion des brevets (Granstrand 1999, Marquer 1985). Enjeux stratégiques et organisationnels apparaissent donc intimement liés. Pourtant, peu de travaux permettent de saisir précisément les différentes questions qui se posent à l'entreprise tout au long d'un processus qui va de l'émergence et du premier dépôt du brevet jusqu'à son exploitation effective. Encore plus rares sont les travaux qui permettent de comprendre les modalités organisationnelles adéquates au cours de ce processus et de les mettre en perspective avec la stratégie de valorisation retenue. L'objectif de cette recherche est donc précisément de rendre compte des arrangements organisationnels au cours des différentes phases de la gestion des brevets, et ce dans le cadre d'une stratégie de valorisation externe à travers l'analyse du cas Thomson.

Pour cela, nous procéderons en trois temps. Une première partie présentera une synthèse des modes d'organisation et choix stratégiques de propriété industrielle et nous permettra d'affiner notre positionnement à l'intérieur des travaux existants. Une seconde partie explicitera les choix méthodologiques et notre terrain d'investigation. La dernière partie, enfin, rendra compte des arrangements organisationnels de Thomson dans le cadre de sa stratégie de licences et discutera les enjeux théoriques et managériaux de cette recherche.

1. MODES D'ORGANISATION ET CHOIX STRATEGIQUES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

1.1. COMPRENDRE LES ENJEUX STRATEGIQUES ET ORGANISATIONNELS AU COURS DES DIFFERENTES PHASES DE LA GESTION DES BREVETS

Le brevet est un "*titre délivré par l'Etat qui confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation de l'invention qui en est l'objet*" (Chavanne et Burst, 1993, 25). En d'autres termes, il peut être défini comme un avantage concurrentiel accordé à l'inventeur (ou à son ayant droit) qui bénéficie alors du droit exclusif d'exploiter directement ou indirectement son invention (Breesé 2002). Ces droits exclusifs recouvrent la fabrication, l'utilisation, la vente et l'exportation d'une invention sur un territoire choisi, pour une durée limitée (en général vingt ans). L'octroi d'une protection juridique répond à des caractéristiques bien précises : nouveauté, activité inventive et application industrielle¹. Le brevet apparaît ainsi comme une forme juridique d'une partie des inventions correspondant aux conditions juridiques et économiques de protection. La littérature consacrée au brevet l'aborde sous plusieurs angles. Les économistes se sont très largement centrés sur l'étude d'externalités mettant l'accent sur le rôle de la protection dans la compétition et l'incitation à la recherche ainsi que sur les mécanismes de valorisation des inventions (Brousseau et al. 2005, Beard et Kaserman 2002, Le Bas 2002, Richard 1998, Kortum & Lerner 1999, Pistorius et Utterback 1997). Ils rejoignent en cela les problématiques juridiques relatives aux modalités de protection du brevet (Wagret 1994, Laperche 2002). Les gestionnaires, de leur côté, se sont avant tout intéressés aux dimensions stratégiques, financières et marketing de la gestion des brevets (Pitkethly 2001, Dias et Parenti 2003, Rivette et Kline 2000).

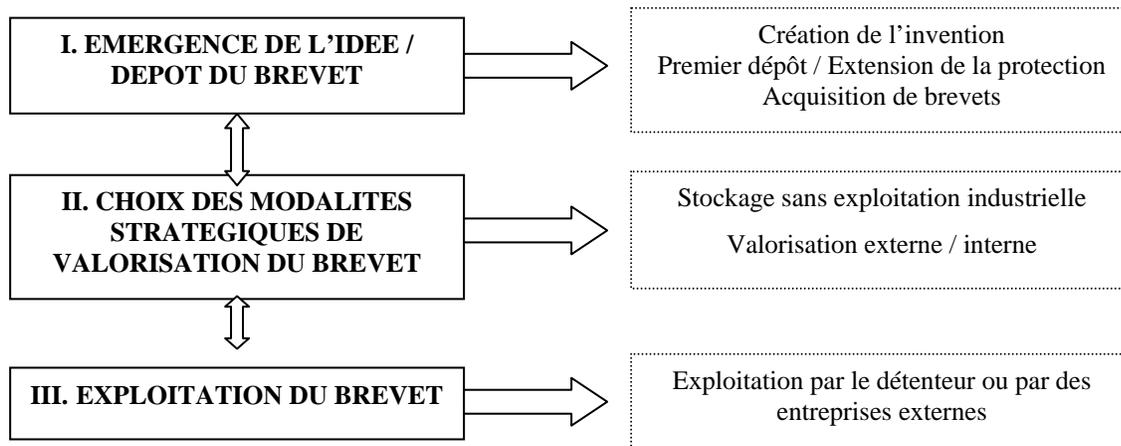
Le croisement de ces différentes approches nous permet de dégager des phases clefs de la gestion des brevets. L'approche juridique favorise l'identification des tâches liées au dépôt et à l'extension (Combeau 1997, Wagret 1994). Les travaux dédiés à la gestion du processus

¹ La nouveauté représente l'absence de tout précédent. L'invention est assimilée à une activité inventive si, pour un homme de métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique. Enfin, elle est considérée avec un caractère industriel dans son objet, « lorsqu'elle se situe dans le domaine de l'industrie, c'est-à-dire de l'utile par opposition au domaine de l'art » (Chavanne 1993, p. 31), dans son application « lorsqu'elle est susceptible d'une réalisation industrielle ...et pourrait être fabriquée ou utilisée industriellement » (Chavanne 1993, p.32) et dans son résultat « constitué par l'effet technique qu'engendre le produit » (Chavanne 1993, p.32). Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie y compris dans l'agriculture. Le terme industriel est très large : "l'exercice de toute activité physique à caractère technique, c'est-à-dire une activité qui relève du domaine des arts mécaniques par opposition aux beaux-arts" (Chavanne 1993, p.34).

d'innovation soulignent l'importance de distinguer des étapes clefs tout en reconnaissant les interactions entre ces étapes (Kline et Rosenberg 1986). L'approche managériale, quant à elle, met l'accent sur les choix stratégiques de l'activité de protection (Granstrand 2005, Goldstein 2004, Breesé 2002, Manfroy 2000, Marquer 1985). Une intégration des ces approches permet de définir le processus de gestion de brevet en trois phases (Mitkova 1999) (schéma 1) :

La première correspond au choix du type de protection choisie (loi ou secret) et aux opérations de dépôt et d'acquisition dans le cas de la protection juridique. La deuxième concerne les choix des stratégies de valorisation du brevet. Il s'agit alors de définir la manière dont la firme entend exploiter ses brevets. La dernière est celle de l'exploitation effective du brevet. Elle correspond à la mise en œuvre de la stratégie choisie précédemment.

Schéma 1. Processus de gestion de brevet



Des enjeux stratégiques et organisationnels spécifiques peuvent être identifiés aux cours de ces trois phases.

Au cours de la première phase, sont prises les décisions qui répondent à des interrogations stratégiques fondamentales : « faut-il déposer ou non ? », « le brevet s'intègre-t-il dans les DAS et marchés actuels ? », « sur quels territoires protéger ? », « dans quelle mesure le dépôt modifie-t-il les relations avec les concurrents ? », « à quelles acquisitions de brevets procéder selon les stratégies adoptées ? ». Ces questions nécessitent d'appréhender de nombreux paramètres. L'arbitrage entre protection par le secret ou par le brevet, par exemple, implique l'analyse de critères spécifiques : les conditions de brevetabilité (Campes et Moreaux 1995), le coût de la protection (Campes 1987), la cohérence de l'invention avec les DAS, la dynamique concurrentielle et technologique, les stratégies de collaboration envisagées (Allegrezza 1998),

enfin la culture d'entreprise en termes de secret (Hannah 2005). Une fois l'arbitrage effectué, une réflexion sur les paramètres de protection s'impose. Ces derniers sont décisifs pour l'exploitation future du brevet. Ils concernent la description de l'invention pour préserver l'avantage concurrentiel, la détermination des territoires de protection selon les objectifs de marchés et de développement (exportation directe, licence, coopération) et la durée de la protection (les brevets sont maintenus en moyenne pendant dix ans, Pakes 1986).

Sur le plan organisationnel, le département responsable des brevets, la R&D et la Direction Générale interviennent très tôt dans la phase de dépôt ainsi que dans la poursuite des contrefacteurs et les négociations juridiques (Marquer 1985, Bressé 2002). Les interfaces entre la R&D et le Marketing sont également considérées comme importantes, en particulier dans le choix des territoires d'extension (Napper et Irvine 2002). Par ailleurs, les enjeux organisationnels sont, au cours de cette première étape, très largement liés à la mise en place de systèmes de motivation des chercheurs afin de les inciter à protéger de leurs inventions. Le recours à des cabinets externes peut être également envisagé pour traiter tout ou partie des tâches d'enregistrement et de dépôt.

La seconde phase, relative aux choix des stratégies de valorisation, détermine la manière dont l'entreprise va, à terme, exploiter son brevet. Les questions stratégiques clefs concernent ici l'adéquation entre les axes « corporate » et « business » de l'entreprise, la stratégie de développement international ainsi que l'attitude à adopter face à la concurrence (Hall et Ziedonis 2001, Hertzfeld et al. 2006). Pour y répondre, deux stratégies essentielles sont distinguées : la valorisation interne et la valorisation externe (Rabino et Enayati 1995, Goldstein et Kearsey 2004), supposant chacune des enjeux organisationnels spécifiques².

La valorisation interne, s'inscrit dans une approche monopolistique du brevet, l'objectif de chaque protection étant de garder l'exclusivité sur l'invention. Cette modalité est donc naturellement adoptée pour les brevets faisant partie des domaines d'activités stratégiques. Elle

² Chaouat (1999) souligne néanmoins que les entreprises ont de plus en plus recours à des stratégies mixtes. Une logique de valorisation interne n'exclut en aucun cas des achats de licence ou la recherche de revenus. Mais il s'agit là d'un comportement ponctuel qui ne s'inscrit pas dans une orientation stratégique de groupe. Comme le précise Ernst (2003) dans un souci de clarification nous pouvons retenir que la valorisation interne est à rapprocher de la protection en vue d'un monopole alors que la valorisation externe suppose la rentabilisation du brevet sous différentes formes.

exige une collaboration entre tous les départements. Elle requiert la mise en place d'une « veille brevet », basée sur l'interrogation régulière de bases de données (Breesé 2002).

La valorisation externe, quant à elle, s'inscrit dans le cadre d'une utilisation monétaire du brevet (Marquer 1985) ou d'une structuration de partenariats (Corbel 2004). Elle revêt différentes formes depuis la vente du brevet ou la concession de licences jusqu'aux accords complexes et plus risqués (Dacin et al. 2007, Goldstein 2004)³. Sur le plan organisationnel, plusieurs départements et intervenants sont impliqués : responsables lignes de produits dérivés du brevet, marketing, stratégie générale, production, responsable brevet (Granstrand 1999). La R&D et le marketing sont particulièrement impliqués (Marquer 1985) à la fois pour les choix des modalités de valorisation externe mais aussi pour la mise en place de critères et de procédures d'analyse des partenaires potentiels et le suivi des négociations (Grindley et Teece 1997).

La dernière phase, enfin, correspond à la mise en œuvre des choix de valorisation énoncés précédemment. Dans le cas d'une exploitation interne, les enjeux clefs sont liés aux risques technologiques, financiers et commerciaux. La valorisation externe, la licence en particulier, implique une surveillance permanente de la bonne exécution du contrat. Par exemple, dans le cas de licences croisées⁴ le risque concurrentiel peut se transformer en collaboration pour bénéficier de l'expérience du partenaire. L'exploitation effective repose donc sur une surveillance permanente du portefeuille de brevets. Des systèmes de pondération plus ou moins sophistiqués permettent une notation des brevets qui sont régulièrement passés en revue par des comités multi-fonctions.

Les différentes étapes de la gestion des brevets répondent, à des enjeux stratégiques et organisationnels spécifiques. Il s'agit à présent de pousser plus avant cette réflexion afin de mieux appréhender les arrangements organisationnels qui, concrètement permettent à la fois d'identifier les idées brevetables et de valoriser effectivement la protection. Un approfondissement de la littérature dédiée aux modes d'organisation de la propriété industrielle s'impose donc ici.

³ Par exemple, la vente de l'invention correspond à la cession du brevet, c'est-à-dire à un abandon, de tout ou partie, du droit de monopole qui lui est associé. La licence, quant à elle, est l'autorisation temporaire d'exploitation par une entreprise tierce contre l'obligation de verser des royalties. A côté de la cession ou de la licence proprement dites, différentes modalités de partenariats, plus ou moins intégratives, participent à la valorisation externe des brevets : accords de coopération en R&D, joint-venture, fusion, prise de participation, acquisition (Maître et al. 1992).

⁴ Il s'agit d'octrois réciproques de licences entre deux détenteurs. L'objectif est d'assurer aux entreprises qu'elles pourront continuer de fabriquer et commercialiser leurs produits malgré les brevets concurrents (Chaouat 1999)

1.2. QUELS ARRANGEMENTS ORGANISATIONNELS POUR REpondre AUX ENJEUX MANAGERIAUX DE LA GESTION DES BREVETS ?

La section précédente a permis de souligner que le management des brevets est loin de se limiter à une personne isolée dans l'entreprise cantonnée à des tâches administratives ou juridiques. Plusieurs auteurs, qu'ils soient issus du monde de la recherche ou, professionnels à l'instar de Bréese, ont largement insisté sur ce point. Ainsi, comme l'indique Marquer (1985, 176) « *il est erroné de croire que la « fonction brevets » est obligatoirement bien remplie si l'on dispose d'un « service brevets » ou d'un « Mr. Brevets », car tout le monde est concerné par elle* ». Pourtant, mis à part les recherches de Granstrand (1999) sur la firme japonaise, les travaux sont peu explicites sur les formes organisationnelles dédiées à la gestion des brevets. Lui-même déplore à ce propos que « *traditionnellement dans les grandes firmes occidentales, l'organisation des activités de propriété industrielles ait fait l'objet de peu d'attention* »⁵ (1999, 261) et il est l'un des rares auteurs qui, dans son ouvrage, consacre un chapitre à « l'organisation et au management de la propriété intellectuelle » (Granstrand 1999). De son côté Marquer (1985) réserve un chapitre au « service brevets : sa structure et son logiciel ». Breesé (2002) aborde quant à lui les différentes fonctions impliquées dans la gestion des brevets. Ce sont donc ces rares travaux qui nous permettent dresser les principaux enseignements sur les modes d'organisation de la propriété industrielle.

Granstrand (1999) se base sur une étude pionnière de Taylor et Silberston (1973)⁶ pour l'enrichir. Analysant empiriquement trente sociétés britanniques Taylor et Silberston mettent en évidence quatre configurations possibles pour l'organisation de l'activité brevet : ingénieur ou responsable technique qui s'appuie sur les conseils extérieurs ; responsable brevet avec une petite équipe utilisant largement des cabinets extérieurs ; Département Brevet avec un responsable de Propriété Industrielle ayant recours à des conseils externes pour des extensions à l'étranger ; « Super Département Brevets » (« a Super Patent Department ») de 35 à 50 personnes effectuant l'ensemble des activités d'enregistrement et de valorisation (exception faite de certaines extensions).

⁵ « Traditionally in Western companies, IP matters have not attracted a great deal of resources and attention concerning their organization » (Granstrand 1999, 261)

⁶ Cités par Granstrand (1999)

Approfondissant ces travaux, Granstrand (1999) distingue cinq modes d'organisation possibles pour la gestion des brevets : centralisé au niveau de l'ensemble de la firme (organisation fonctionnelle traditionnelle) ; décentralisé à des domaines d'activités, des business units ou des filiales, aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger ; décentralisé au sein d'une division spécifique avec des responsabilités pour l'ensemble de la société ; organisé en tant que département indépendant, fonctionnant comme une business unit ; externalisé auprès d'un conseil en propriété industrielle.

Au niveau fonctionnel, l'auteur indique que l'activité de protection peut être organisée de trois manières : séparée pour chaque domaine de protection (brevets, marque, copyrights...) ; intégrée pour l'ensemble des domaines de protection (« a Comprehensive IP Department ») ; intégrée à une autre fonction telle que R&D, département juridique, département licence, département intelligence économique, information, documentation, voire marketing.

Quelque soit le mode retenu, l'unité responsable des brevets est souvent nommée "Département / Service Brevets" (Marquer 1985), "Groupe de Propriété Industrielle" (Sproule 1999, Grindley et Teece 1997) ou "Groupe de Knowledge Management" (O'Dell 1998). Elle est multifonctionnelle, composée de spécialistes de formations différentes : juridique, technique, gestionnaire voire marketing (Napper et Irvine 2002, Granstrand 1999). La nécessité d'un responsable d'unité est bien évidente pour « *définir la politique de brevet (qui doit être évolutive) et en préparer la surveillance et la bonne mise en oeuvre dans le détail* » (Marquer 1985, 180). Il joue un rôle majeur de conseil tant pour ses ingénieurs brevet que pour la direction de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle il se voit fréquemment attribuer le titre de vice-président dans les sociétés américaines. Granstrand (1999) indique que lorsqu'il est établi en tant qu'unité fonctionnelle, le Département Brevet est en fait amené à fonctionner de manière matricielle pour assurer les liens avec les autres départements. La coordination est alors assurée *via* des comités spécifiques ou des personnels de liaison. C'est ce mode d'organisation qui prévaut dans les firmes occidentales, cette fonction de liaison étant assurée par des ingénieurs.

Poussant plus loin la réflexion en se centrant sur l'analyse approfondie de groupes japonais actifs en matière de brevets, Granstrand (1999) envisage deux modes d'organisation supplémentaires qui, selon lui, vont concerner toute entreprise ayant une activité de protection soutenue : « un Département Brevet Etendu » (« an Extended IP Department »), « un Management Distribué des Connaissances » (« Distributed IC Management »).

Le « Département Brevet Etendu » peut être repéré à travers différents éléments. Par exemple, la communication, le Département Brevet étant fortement impliqué dans des collaborations formelles ou informelles avec les autres unités. Toutefois, c'est avec la R&D et l'activité de licence qu'il doit collaborer pour l'évaluation et le développement des technologies (« technology scanning / technology planning ») ou encore dans la mise au point des inventions (« generation of inventions »). Plus globalement, c'est au niveau de la gestion des compétences (« competence development ») que le rôle du Département Brevet devrait apparaître de manière significative. Regroupant des spécialités diverses, amenées sans cesse à évoluer, ce Département pourrait ainsi devenir une « plateforme pour le développement des compétences »⁷.

Le « Management Distribué des Connaissances » est amené selon Granstrand (1999) à jouer un rôle croissant dans le cadre d'une économie de la connaissance. Ce mode organisationnel reprend les caractéristiques du Département Brevet Etendu qu'il amplifie au niveau de la culture organisationnelle. D'une « culture brevet », l'organisation est amenée à développer une « culture de la connaissance » (« IC Culture »). Cette dernière s'appuie sur un management distribué selon lequel seules les responsabilités de top management conservent leur centralisation⁸.

Au final, Granstrand (1999) distingue six types d'organisation de l'activité brevet :

Tableau 1 : L'évolution de l'organisation de l'activité brevet (Granstrand 1999, 286)

Type	Caractéristiques
1	Un manager (ingénieur) à temps partiel et un conseil extérieur
2	Un manager (spécialisé brevet) à temps plein avec une petite équipe et un conseil extérieur
3	Un manager (spécialisé brevet) avec un département brevet et des personnes de liaison avec les divisions
4	Un « Super Département Brevet » (35-50 personnes). Un département licence séparé
5	Un « Compréhensif IP Département » (50-500 personnes). C'est le cas des grands groupes japonais avec une forte culture brevet
6	Un « Département Brevet Etendu »
Scénario à venir	Un « Management Distribué des Connaissances »

Cette première partie nous a permis de mettre en évidence trois apports clefs de la littérature au regard de notre questionnement :

⁷ « These correspond to distinct bodies for professional knowledge, education and carrers, which gives an IP department the potential for being a platform for extended competence development » (Granstrand 1999, 283).

⁸ "What could be called distributed management, which refers to a corporate-wide focused reorientation with responsibilities distributed at management levels with no central responsibility except to top management" (Granstrand 1999, 284)

- des phases clairement identifiées avec des enjeux spécifiques tant sur le plan organisationnel que stratégique ;
- des stratégies de valorisation distinctes avec deux stratégies clefs : valorisation interne et valorisation externe ;
- des modalités organisationnelles différentes de l'activité de protection au sein des grands groupes industriels.

Malgré l'intérêt de ces travaux, des questions restent en suspens et ont directement guidé notre recherche :

- le regard porté sur l'organisation dans la littérature existante propose une analyse en termes de configuration, ou encore de design, mais nous renseigne peu sur les arrangements organisationnels à un niveau plus agrégé permettant de rendre compte de l'implication effective des différents acteurs de la gestion des brevets ;
- les configurations présentées dans les travaux, aussi variées soient-elles, ne sont jamais mises en relation avec les choix stratégiques de l'entreprise ;
- ces configurations, enfin, fournissent une vision relativement statique des modes organisationnels ne permettant pas d'appréhender la richesse des arrangements nécessaires tout au long du processus de gestion des brevets.

Dans cette perspective, notre objectif est de rendre compte des arrangements organisationnels au cours des différentes phases de la gestion des brevets, et ce dans le cadre d'une stratégie de valorisation externe⁹.

2. METHODOLOGIE ET TERRAIN D'INVESTIGATION

2.1. POSITIONNEMENT METHODOLOGIQUE ET GRILLE D'ANALYSE

Comme nous venons de le souligner à l'issue de notre synthèse de la littérature les questionnements quant aux arrangements organisationnels liés aux stratégies de valorisation sont encore très peu développés dans les recherches existantes. Ils appelaient donc fondamentalement à une recherche de nature qualitative dans le cadre d'une approche exploratoire¹⁰. Parmi les

⁹ Le choix de ce mode de valorisation s'inscrit dans la logique de notre programme de recherche et est explicité dans la partie méthodologique qui suit.

¹⁰ Pour autant, cette recherche s'inscrit dans un programme débuté il y a près de quatre ans sur le management de la propriété industrielle au sein des grands groupes industriels français. Les résultats des premiers travaux ont appelé à des approfondissements successifs. Les premières investigations étaient, en effet, uniquement centrées sur la mise en

stratégies de recherche qualitative, l'étude de cas unique a été retenue. Elle apparaît particulièrement adaptée à la compréhension fine d'un questionnement spécifique. Le caractère unique du cas peut se justifier lorsqu'il apparaît « représentatif » ou encore « typique » (Yin 2003)¹¹. Dans cette recherche, le cas étudié peut également être rapproché du cas « révélateur » de Yin en ce sens où nous avons eu l'opportunité d'analyser des phénomènes peu accessibles en raison du caractère traditionnellement confidentiel des informations liées à la propriété industrielle (Ayerbe et Missonier 2006). Il s'agissait donc d'étudier un cas mettant à la fois en œuvre une stratégie active de valorisation externe *via* une activité importante de licences tout en étant riche d'enseignements organisationnels. Thomson est apparu à ce titre particulièrement emblématique des grands groupes industriels visant une valorisation marchande de leurs brevets (voir point 2.2). Cet article se base sur l'analyse de données recueillies au cours des deux dernières années lors d'entretiens semi-directifs, à raison de deux séries d'entretiens par an. Deux interlocuteurs ont été rencontrés : le responsable brevet et le responsable licence du groupe. Au total, cet article se base sur une quinzaine d'heures d'entretiens. Des données secondaires nous ont également servi à corroborer les informations obtenues par entretiens. Il s'agit de documents externes (rapport d'activités notamment) et internes (bilan de réunions, notes de synthèse) remis par nos interlocuteurs.

Le recueil et l'analyse de données sont des étapes particulièrement délicates de l'approche qualitative (Miles et Huberman 1991). A cet effet, travaux de Granstrand (1999) nous ont permis d'identifier des variables clefs qui fournissent une grille de lecture des arrangements organisationnels en matière de brevet. Ce sont ces variables qui ont servi de base à l'élaboration du guide d'entretien puis à l'analyse des données :

- *l'unité pilote* (ou Département Brevet pour simplifier), a largement été présentée précédemment dans notre section relative aux configurations. Retenons ici qu'elle renvoie à

évidence des modes d'organisation interne de l'activité de protection. Les investigations actuelles visent à appréhender également les enjeux stratégiques qui y sont liés tout en mettant l'accent non plus simplement sur les configurations structurelles mais aussi sur le rôle des différents acteurs / entités organisationnelles tout au long du processus. Dans cette perspective, une publication précédente a permis de repérer des modalités organisationnelles distinctes selon que l'entreprise procède à une stratégie de valorisation interne ou externe. Il s'agit à présent dans cet article d'analyser plus précisément ces modalités dans le cadre précis d'une valorisation externe.

¹¹ Selon Yin (2003) il s'agit alors d'analyser une situation « type », représentative d'autres situations. En ce sens, David (2004, 11) indique également que le cas est « *particulièrement représentatif du cas général* », dans un contexte, une situation donnée.

différentes modalités structurelles possibles en fonction de l'importance de l'activité de protection (Granstrand 1999) ;

- *le recours à des unités externes* présente également plusieurs modalités (Granstrand 1999) : recrutement d'un manager à temps partiel et /ou d'agents externes ; un manager à temps plein avec peu de personnel et des agents externes lors de difficultés juridiques ou d'extension à des pays spécifiques ; externalisation complète de l'activité ;

- *l'analyse des tâches relatives à la gestion des brevets*, souligne l'importance d'une participation de toutes les fonctions, à savoir les départements brevet, R&D, production, finance, marketing et la Direction Générale (Bressé 2002, Napper et Irvine 2002) ;

- *la formalisation et la centralisation des décisions de dépôt et de valorisation* trouvent leur expression dans l'établissement de procédures, de règles et de critères qui aident à la prise de décision. Cette dernière peut être centralisée dans le département brevet ou décentralisée dans des « business units » ou autres formes transversales d'organisation (Granstrand 1999).

- *l'organisation des liens entre stratégie de brevets et stratégie d'entreprise* témoigne de la reconnaissance du rôle stratégique du brevet et de la nécessité d'intégrer la réflexion sur la politique de brevet dans le cadre de la stratégie globale (Granstrand 1999) ;

- *l'aspect financier de l'activité de brevet* est également le reflet de choix organisationnels. Le budget brevet peut être soit centralisée dans l'unité pilote, soit décentralisé sur la base d'objectifs de rentabilité clairement définis pour chaque business unit (Granstrand 1999) ;

- enfin, *la culture d'entreprise* en matière de propriété industrielle apparaît comme une dimension organisationnelle importante (Granstrand 1999). Plusieurs paramètres en témoignent : la sensibilisation du personnel et l'intérêt porté par les managers aux brevets, l'intégration de la politique brevet dans les business plans, la définition d'objectifs précis pour les brevets, la définition d'incitations concrètes pour le personnel de R&D. Rappelons ici qu'elle est l'élément clef d'un « Management Distribué de la Connaissance » présenté par Granstrand (1999) comme le dernier mode d'organisation de la PI.

Ce sont ces variables qui nous ont servi de grille de lecture pour analyser le cas Thomson et qui seront déclinées dans la section suivante.

2.2. STRATEGIE ET MODE D'ORGANISATION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE AU SEIN DE THOMSON

Le cas Thomson est particulièrement intéressant pour étudier les modifications organisationnelles liées à l'activité de brevet et ce à plus d'un titre. Figurant structurellement parmi les premiers déposants, le groupe œuvre sur un secteur extrêmement concurrentiel qui offre des possibilités variées de stratégies de propriété industrielle. Traditionnellement orienté sur l'électronique grand public, Thomson se désengage de ces activités tout en conservant, en vue de sa rentabilisation, le portefeuille brevets qui y est associé. Il a aujourd'hui pour objectif de devenir le fournisseur privilégié des industriels « Media & Entertainment » et a repensé à cet effet son organisation en trois divisions : Services (gestion des services clés pour le compte des clients), Systèmes (fourniture de systèmes et équipements centrés sur la vidéo) et Technologie (développement et rentabilisation de l'activité technologique du groupe *via* les licences notamment). Ces évolutions structurelles témoignent de l'orientation stratégique tournée vers la valorisation externe des brevets. Cette dernière repose sur des arrangements organisationnels spécifiques qui vont être ici étudiés.

Chiffre clés et stratégie de Propriété Industrielle du groupe

En 2005 le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 5 691 millions d'euros. Thomson emploie plus de 26 000 salariés dans plus de trente pays. Parmi eux, plus de 4000 personnes sont affectées à la division « Technologie » comprenant elle-même plus de 500 ingénieurs de recherche et près de 200 experts en brevets et licences. Le groupe bénéficie d'un portefeuille de 50 000 brevets répartis en 6500 familles. La protection est utilisée à la fois pour assurer des positions de leader dans un environnement concurrentiel turbulent mais aussi pour rentabiliser les efforts de R&D et « *générer du business* » (Responsable Département Licence). Si le premier objectif est propre à toute protection, peu nombreuses sont les entreprises françaises choisissant et mettant activement en œuvre une stratégie de valorisation externe de leurs brevets clairement présentée comme offensive. Dans cette perspective, la concession de licences est la principale modalité retenue. Elle assure des revenus de valorisation pour un montant de 450 millions d'euros en 2005 auprès de 700 licenciés dans le monde (80% des revenus proviennent de l'Asie et 20% des USA et de l'Europe). Elle est le fait de 3% à 4% des brevets du groupe, réputés fondamentaux en raison de

leur valeur juridique et technologique. A noter que seulement 5% des licences concédées résultent des « achats spontanés ».

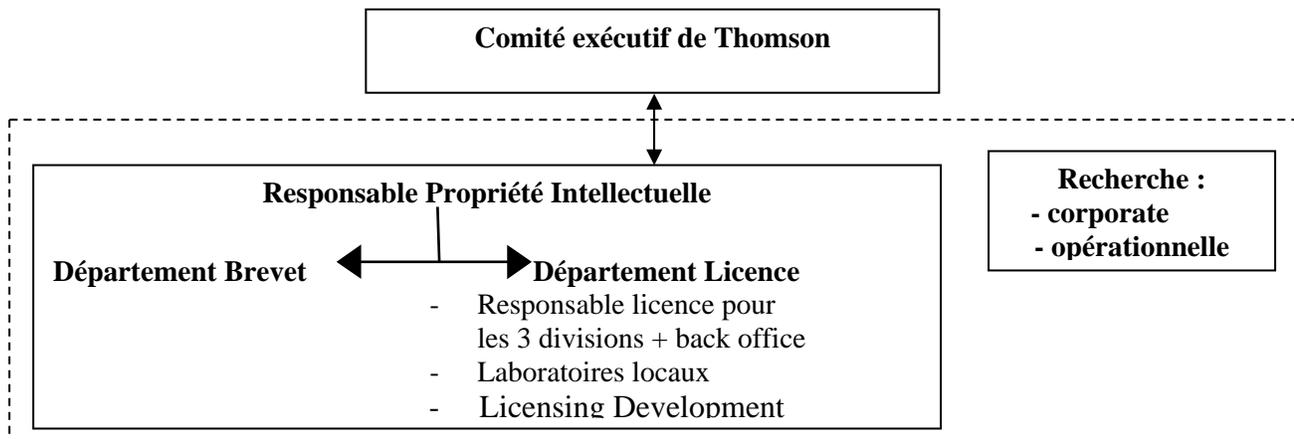
Organisation générale de la Propriété Industrielle

L'organisation de la Propriété Industrielle vise à soutenir une activité forte de licensing tout en conservant le rôle de protection traditionnel. Elle est déclinée ici à travers la grille de lecture présentée précédemment puis affinée dans notre troisième partie afin de rendre compte de la complexité de sa mise en oeuvre tout au long du processus de gestion des brevets.

Unité responsable (ou pilote) : en 1999 Thomson décide de centraliser l'activité de propriété intellectuelle au sein d'une Business Unit Propriété Intellectuelle et Licence (IPL). Cette Business Unit intègre deux entités spécifiques : le département brevet (DB) et le département licence (DL). Ce dernier a été créé en 1983 pour exploiter un brevet clé pour la technologie disque optique. C'est en 1989 que cette activité commence à apporter des revenus significatifs.

Rattachement hiérarchique : le département de Propriété Intellectuelle est rattaché directement à la Direction Générale du groupe, le responsable IPL étant hiérarchiquement à un niveau N-1.

Schéma 2 : Positionnement de la PI dans la hiérarchie.



Fonctionnement de l'IPL : l'IPL comprend 200 personnes réparties entre les deux unités :

- le Département Brevet regroupe 140 personnes dont 60 ingénieurs brevets. Le reste est constitué par des experts techniques et par le personnel des autres domaines de la propriété intellectuelle (marques, dessin industriel, etc. ..) ;
- Le Département Licence, quant à lui, est constitué de 15 personnes réparties par programme de licensing. De profil très complexe, puisqu'il faut être à la fois ingénieur, gestionnaire et

commercial, elles sont chargées de la recherche et de la gestion des licences. Elles sont réparties géographiquement au sein des trois bureaux du département à Paris aux USA. Le personnel chargé du suivi des contrats est réuni dans le « back-office ». Sont rattachés également trois laboratoires d'analyse des produits concurrents ainsi qu'un service travaillant sur les futures licences.

Les départements Brevet et Licence ont toujours fonctionné « ensemble » et sont devenus globalement une Business Unit en 1999 ;

Recours à des unités externes : La stratégie offensive s'accompagne d'une volonté de maîtriser la chaîne de gestion des brevets, y compris la partie lourde de rédaction des procédures. Toutefois, étant donnée la complexité des concessions dans le monde entier, notamment en Asie, Thomson a, dans certains cas spécifiques, recours à des supports locaux. Ces derniers aident alors à l'établissement du contact et à la négociation commerciale ;

Tâches relatives à la gestion des brevets : Le Département Brevet a pour rôle d'assurer l'acquisition et la gestion des brevets du groupe. Il assure une fonction de support pour le Département Licence en charge de l'exploitation effective des brevets ;

Formalisation et centralisation des décisions : comme mentionné précédemment, une distinction claire est opérée entre les activités de gestion des brevets (dépôt – suivi des extensions – maintien des brevets) et celle de gestion des licences (recherche et négociation avec les licenciés). Cependant une supervision de l'ensemble des actions est assurée par le responsable du département IPL et la direction générale ;

Liens stratégie de brevets et stratégie d'entreprise : stratégie de brevets et d'entreprise sont dans le cas présent intimement liées. Plusieurs choix participent de cette imbrication. Au plus au niveau hiérarchique, par exemple, le responsable IPL est également membre du Comité Exécutif du groupe. De son côté, la direction est directement impliquée dans la politique de dépôt *via* la validation de la liste des pays d'extension et de la grille d'évaluation des brevets. L'IPL possède un droit de veto sur les décisions d'alliances stratégiques du groupe. Le département brevet participe ainsi activement à la mise en oeuvre de la stratégie offensive du groupe : il fait partie des comités de décisions sur des concessions/achats de licences et il implique ses ingénieurs dans le processus de recherche et de négociation avec les licenciés. Le département licence, quant à lui, travaille en étroite collaboration avec le Licensing Développement afin de définir les brevets et les axes de valorisation à venir. Il a en outre poids significatif dans toutes les décisions

stratégiques du groupe touchant à la valorisation (collaborations en R&D, joint-venture, alliances, acquisitions, etc.) ;

Aspect financier

Le Département Brevet gère l'ensemble du budget brevet du groupe. Le département Licence, quant à lui, centralise le budget de l'ensemble des activités de valorisation externe. Ce budget est établi par programme de licence chacun devant rapporter 5 à 10 millions d'euros par an selon la valeur des brevets concernés. Un business plan est établi intégrant les coûts de dépôt et de transaction sans prendre en compte les coûts de recherche (en moyenne dix fois plus élevés). Ce business plan est fixé sur une durée moyenne de cinq ans. Les achats de licences ont une faible part dans les dépenses du département ;

Culture en PI : l'objectif principal de la politique de brevet est « d'assurer la protection des inventions, de soutenir la valorisation des brevets et de sensibiliser l'ensemble du personnel de l'entreprise à l'activité de brevet » (Responsable Brevet). Réflexion sur la mise en place d'un système de rémunération des inventeurs (actuellement forfaitaire), lien direct entre l'inventeur et la propriété industrielle dans le cadre de la déclaration d'invention, implication de nombreux membres de l'organisation dans les décisions sont autant de mesures qui participent à développer la culture brevet orientée licence du groupe.

3. PHASES DE GESTION DES BREVETS ET ARRANGEMENTS ORGANISATIONNELS DANS LE CAS D'UNE STRATEGIE DE VALORISATION EXTERNE

3.1. REPERAGE DES ARRANGEMENTS ORGANISATIONNELS AU COURS DES DIFFERENTES PHASES AU SEIN DE THOMSON

Nous reprenons ici les trois phases présentées dans notre première partie pour les décliner dans le cas précis de Thomson.

Phase 1 : Emergence de l'idée / dépôt du brevet

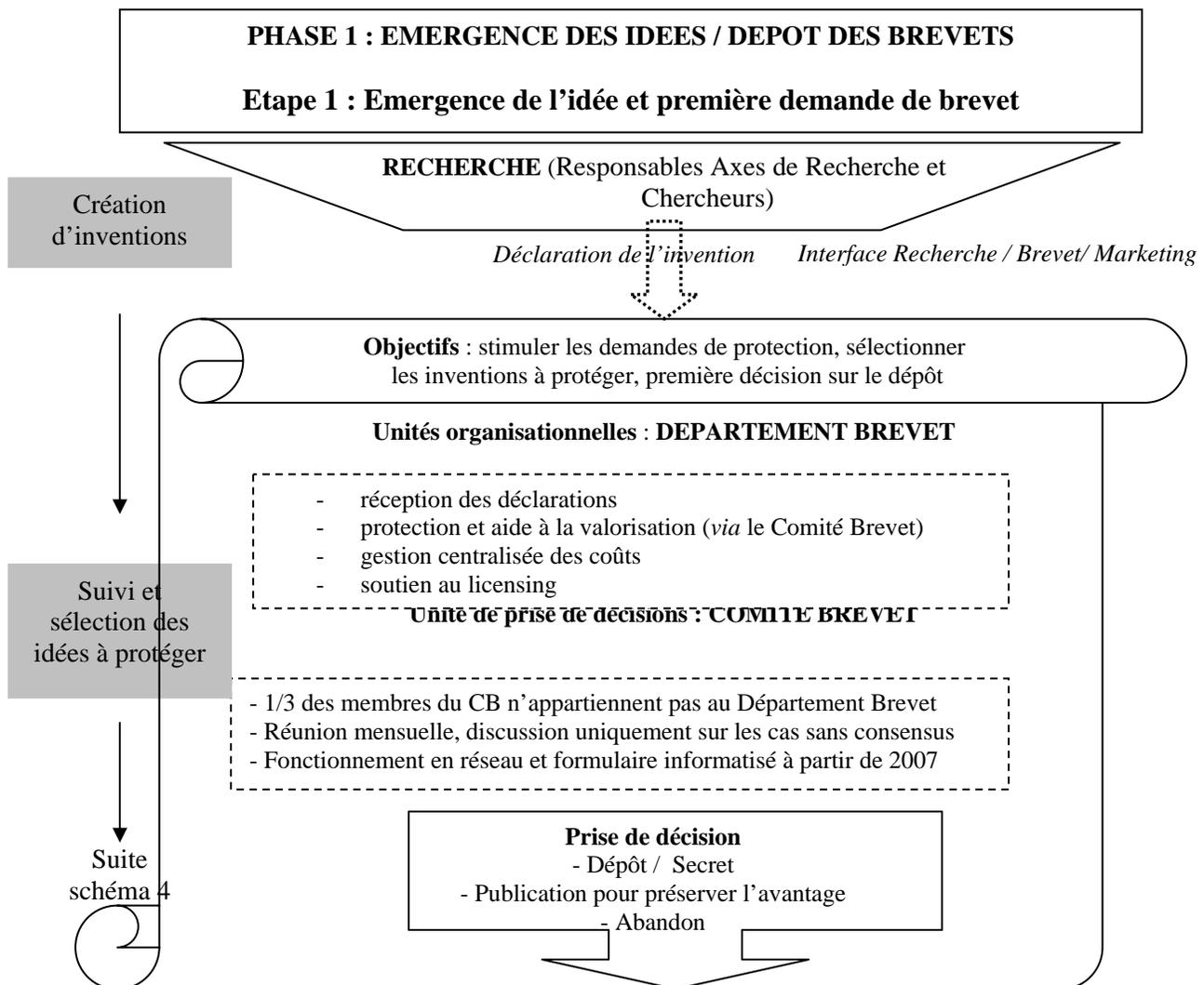
Ici la première phase peut être divisée en deux étapes : naissance de l'idée et première demande de brevet d'une part, extension de la protection d'autre part (schémas 3 et 4). A chaque étape sont distingués des unités organisationnelles et des tâches spécifiques.

Les questions clefs qui se posent aujourd'hui pour le groupe sont les suivantes : « *comment créer de bons brevets dans les 5-10 ans à venir en élaborant des projets transversaux ?* », « *comment améliorer les liens entre l'activité de valorisation des brevets et la recherche amont ?* » (Responsable Licences). Afin de faciliter les réponses à ces questions, un Conseil Scientifique a été instauré en 2004. Il se veut un groupe de réflexion prospectif largement ouvert sur les expertises externes. Actuellement, l'idée initiale de l'invention résulte de l'activité des chercheurs réunis au sein du département Recherche. Deux niveaux sont ici à distinguer : la recherche corporate concernant les projets à 5 à 10 ans sans lien direct avec le marché ; la recherche opérationnelle à plus court terme, organisée par Business Unit collaborant fortement avec le marketing.

Lorsqu'il souhaite procéder à une demande, le chercheur envoie directement la « déclaration de l'inventeur » au Département Brevet sans passer par son responsable recherche. Ce parcours direct a été adopté pour éviter le filtrage des idées et stimuler ainsi l'activité créative des équipes de recherche. A cette étape, le rôle du Département Brevet consiste à nommer l'ingénieur brevet qui sera l'interlocuteur de l'inventeur tout au long des phases suivantes de dépôt et d'extension. Il renseigne le dossier nécessaire à l'arbitrage entre protection par la loi ou non. Pour effectuer ce choix dans les meilleures conditions une unité spécifique, le « Comité de Brevet » a été établi¹². Géré par le Département Brevet, il est dans les faits très orienté par le poids du licensing. Il fonctionne sous forme de réunions mensuelles. Les discussions concernent uniquement les cas litigieux. Le critère majeur de sélection consiste à « *démontrer l'utilisation potentielle du brevet dans un produit* » (Responsable Brevet). Ce processus est actuellement très formalisé. Son fonctionnement en 2007 devrait évoluer vers la mise en place d'un système informatisé en ligne pour les formulaires, les questionnaires et pour la prise de décision.

¹² Il regroupe 15-20 personnes dont le responsable du Département Brevet, des ingénieurs brevets, des représentants de la recherche, du département licence et des business units. Un tiers des membres de ce comité sont externes au département PI. Ceci témoigne d'une volonté d'impliquer toutes les fonctions de l'entreprise même si le responsable du Département Brevet souligne encore avec regret la sous-représentativité des départements marketing et stratégie.

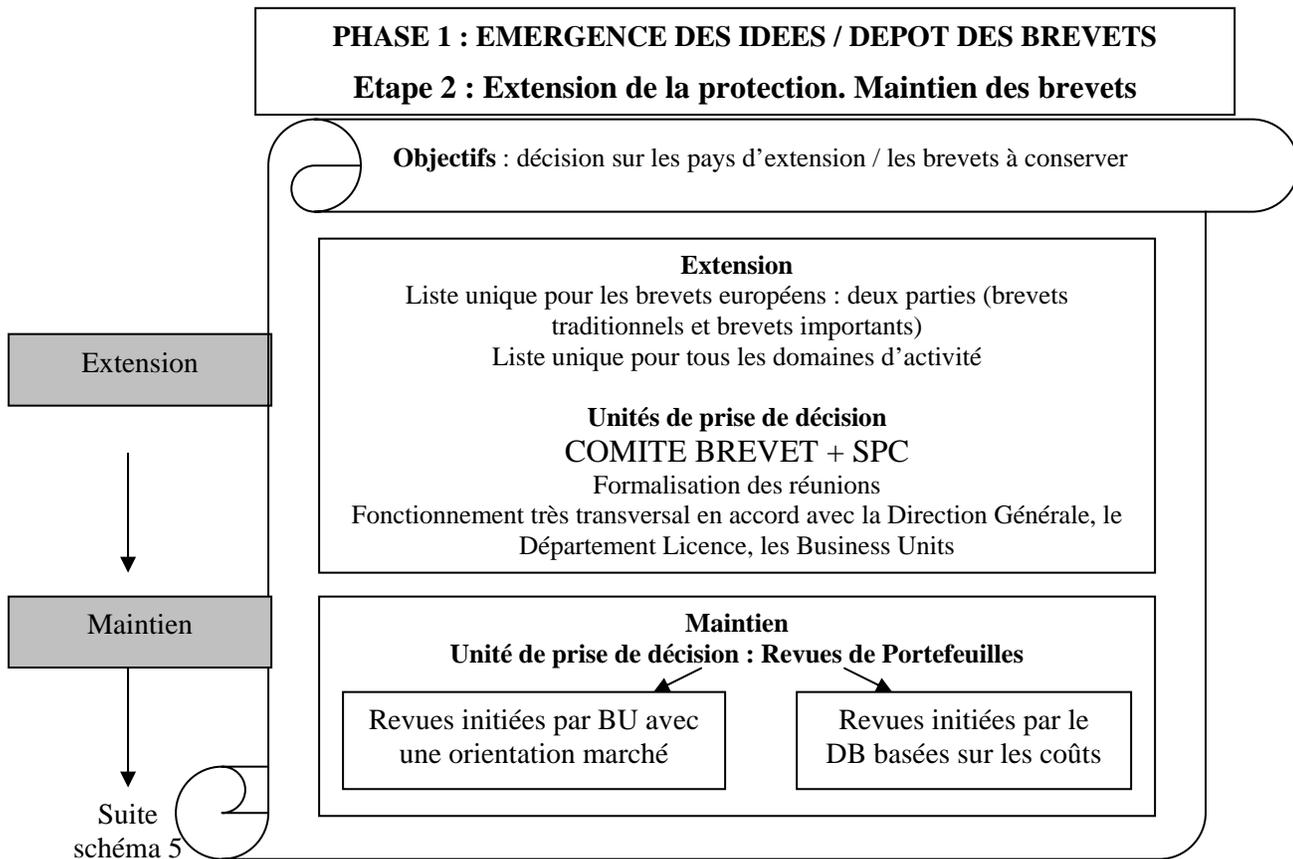
Schéma 3 : Modalités organisationnelles et processus de gestion des brevets : phase 1, étape 2



La seconde étape de cette première phase concerne l'extension du premier dépôt à l'étranger et le maintien des brevets (schéma 4).

La stratégie offensive du groupe requiert des dépôts dans de nombreux pays. La décision sur l'extension est validée par le Comité de Brevet qui examine tous les dépôts sans exception. Pour cela, une grande importance est accordée à l'élaboration de la liste des pays de protection sur laquelle s'appuie le Comité. Cette liste est établie par le « Strategic Patent Committee » (SPC) sur proposition du Département Licence et validée par la Direction Générale. Le SPC se réunit annuellement afin de mettre au point la grille d'évaluation des inventions ainsi que la liste des pays de dépôt.

Schéma 4 : Modalités organisationnelles et processus de gestion des brevets : phase 1, étape 2



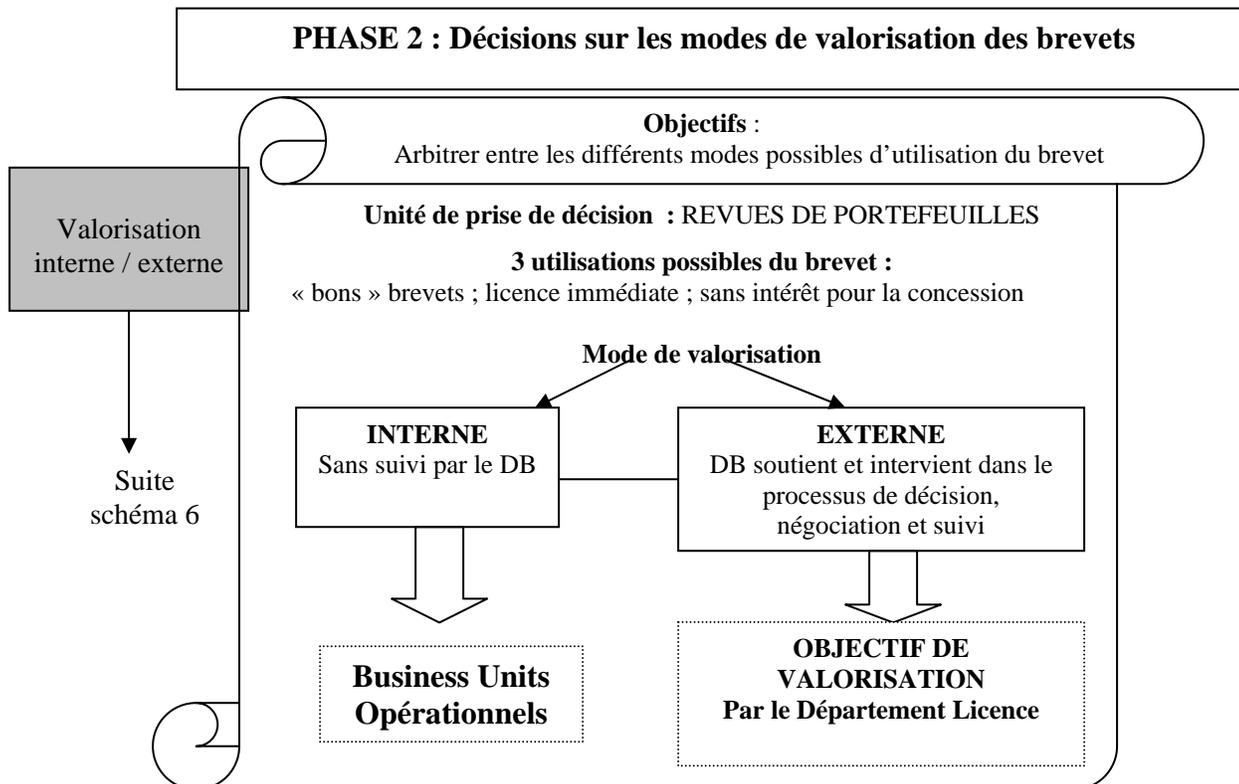
Les décisions de maintien, quant à elles, sont prises au cours de « Revues de portefeuilles » organisées annuellement. Il en existe deux types. La première, est effectuée à l'initiative des Business Units qui définissent les brevets à conserver selon leur impact sur le marché. La seconde, est réalisée à l'initiative du Département Brevet sur des contraintes de coûts et concerne les brevets de plus de 15 ans. Dix personnes participent ces revues : responsable département brevet, ingénieurs brevet, experts techniques et invités externes. Il s'agit de réunions extrêmement techniques, toujours tournées vers l'objectif de rentabilisation. L'objectif du Département Brevet est d'améliorer leur fonctionnement de manière à analyser rapidement l'ensemble des portefeuilles : chaque brevet devra être examiné tous les trois ans.

Phase 2 : Choix des modalités stratégiques de valorisation

Thomson privilégie une stratégie offensive, destinée à maintenir l'avantage concurrentiel tout en générant du business. Valorisations interne et externe sont donc combinées. Pour arbitrer entre

ces deux voies, Thomson s'appuie sur les revues de portefeuilles. C'est donc au sein de ces revues que sont prises les décisions d'exploitation.

Schéma 5 : Modalités organisationnelles et processus de gestion des brevets : phase 2



L'analyse du portefeuille a pour objet de définir les « bons brevets » pour lesquelles les concessions sont retardées et les « brevets à licence immédiate ». Deux stratégies de licence sont ainsi distinguées : la licence *a posteriori* et la licence *a priori*. La première, concerne les « bons brevets » qui sont exploités d'abord par Thomson. Dans ce cas, ce n'est qu'après la commercialisation des produits dérivés du brevet pendant plusieurs années qu'intervient l'offre de licences (par exemple en 1972 Thomson dépose un brevet dans le domaine de l'optique pour lequel le programme de licensing débute en 1986). La politique de valorisation externe de Thomson privilégie cette stratégie de licence *a posteriori* pour des brevets devenus des standards sur le marché. La seconde stratégie, à savoir la licence *a priori*, se traduit par l'offre immédiate de brevets qui ne sont pas utilisés par Thomson pour des raisons de maturité technologique du marché.

Phase 3 : L'exploitation effective : la valorisation externe sous forme de licence

L'exploitation des brevets est effectuée par voie interne et externe. Le Département Brevet n'intervient pas dans la valorisation interne gérée directement au niveau des Business Units. La voie externe, principalement par la concession de licences est un mode privilégié chez Thomson (schéma 6). Elle est le fait du département licence. Les décisions sur les brevets à concéder sont prises dans le cadre de revues de portefeuilles propres à ce département. Celles-ci portent sur l'établissement de programmes avec des objectifs financiers clairement définis (revenus attendus de 5 à 10 millions d'euros/an par programme). Afin de prendre ces décisions trois supports organisationnels majeurs sont établis. Le premier, concerne les laboratoires de « Reverse Ingeneering » qui élaborent des « claim charts » déterminant les produits des entreprises externes qui peuvent utiliser le brevet de Thomson. Le deuxième, concerne les « supports locaux » qui aident à la recherche et au contact avec des clients dans des régions géographiques spécifiques. Le dernier, quant à lui, fait référence au « Licensing Développement » visant à anticiper les programmes de licence à moyen terme. Il est en outre chargé de la recherche de partenaires en vue de la co-détention de brevets ainsi que de mandats pour le compte d'entreprises tierces.

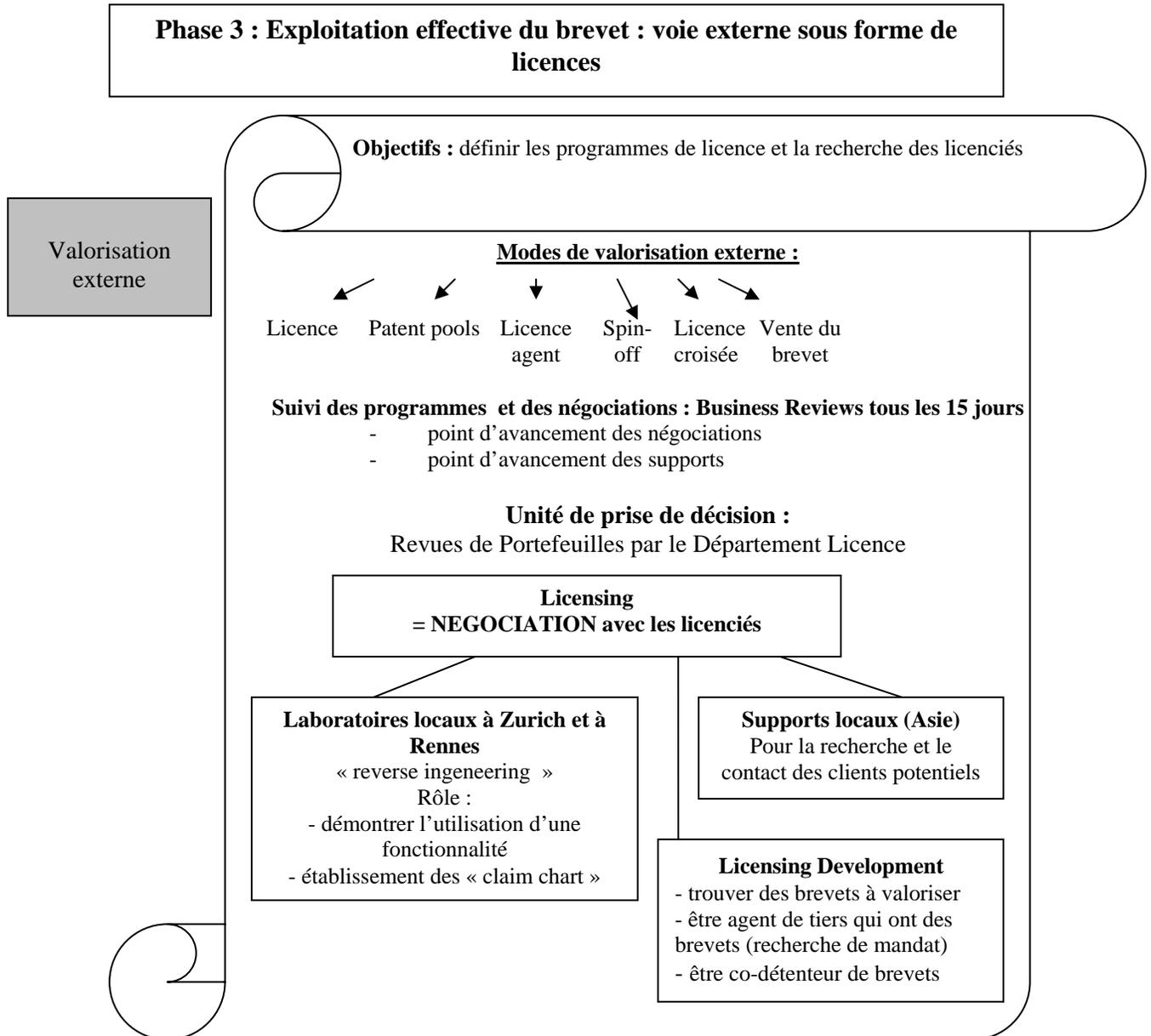
La politique de valorisation externe sous forme de licences de Thomson (licensing-out) revêt plusieurs possibilités : l'octroi de licences dans le cadre des « patent pools »¹³ (pour des brevets transversaux dont l'utilisation dépend étroitement des brevets d'autres entreprises), des concessions de licences à un agent (cas rares pour lesquels les programmes sont susceptibles de ne générer environ qu'un million d'euros par an), des licences croisées, la vente pure et simple de brevets à faibles revenus (intégrant une clause spécifique autorisant le maintien d'une licence gratuite pour l'exploitation par Thomson), des licences « spin-off » pour les brevets que Thomson ne souhaite pas garder et qui sont utilisés par son personnel dans le cadre de la création de start-up.

Une fois la décision prise, le suivi des programmes de licence ainsi que les négociations sont gérés dans le cadre des « business reviews » organisées tous les quinze jours. Ces revues visent à définir la vitesse d'avancement et les détails des négociations (un an et demi en moyenne). Ces dernières passent par plusieurs étapes : identification et premier contact avec le licencié potentiel,

¹³ Le pool est géré par un agent externe qui prépare une offre sur l'ensemble des brevets afin d'assurer la diffusion de la technologie concernée. Ensuite, les licences sont concédées par le département licence de Thomson. Il s'agit de la majorité des concessions.

premier rendez-vous exposant le programme de licence (l'objectif est ici de convaincre l'entreprise tierce d'acquérir une licence), discussions commerciales et signature du contrat-type.

Schéma 6: Modalités organisationnelles et processus de gestion des brevets : phase 3



L'administration des contrats de licence (à savoir leur gestion après signature) est une activité très délicate, notamment en raison de la multiplication et du professionnalisme grandissant des licenciés, et ce malgré les déclarations de revenus exigées tous les trois mois au licencié. Pour optimiser ce processus le département licence envisage le recours à des cabinets spécialisés ainsi que des modalités de paiement « avant résultat » pour certains pays asiatiques. Dans le cas de procès, des juristes spécialisés externes sont utilisés. La politique de valorisation du département licence est de plus en plus importante dans l'ensemble de l'activité de Thomson. De ce fait, en dehors de l'activité traditionnelle de licensing-out, depuis 2004 le département licence est chargé de deux autres fonctions : l'achat de licence (licensing-in) et l'expertise pour valoriser les brevets d'autres entreprises. Les achats de licences restent marginaux et ne sont envisagés que dans deux cas : suite à des oppositions lors de demandes de brevet et des échanges croisés. L'expertise pour d'autres entreprises est une activité en démarrage.

3.2. SYNTHÈSE ET DISCUSSION

L'objectif de cet article est d'éclairer la problématique du management des brevets en caractérisant les arrangements organisationnels à l'oeuvre, et ce dans le cas précis d'une stratégie de valorisation externe *via* des licences.

Plusieurs points méritent ici d'être soulignés.

Une attention particulière peut tout d'abord être portée à l'intégration croissante de la stratégie de brevet au sein de la stratégie globale de l'entreprise par les grands groupes industriels. Celle-ci se manifeste ici de différentes manières. Elle apparaît tout d'abord au niveau hiérarchique avec une intégration des responsables brevets au plus haut niveau de prise de décision. Elle passe également par un rôle actif de la direction dans les choix de brevetabilité (zones de dépôts, décision de partage de technologies, établissement de critères d'évaluation des brevets). Enfin et surtout, la volonté de procéder à des dépôts dans un objectif de rentabilisation financière des brevets dicte les axes mêmes de développement du groupe, ceux-ci devant effectivement alimenter cette logique de valorisation. Loin de se limiter à quelques personnes aux compétences essentiellement juridiques, cette stratégie mobilise autour d'un responsable PI, de nombreux acteurs, et ce de la mise au point jusqu'à l'exploitation effective du brevet sur des marchés différents (marché des produits dérivés du brevet et marché des technologies). Plus précisément,

la mise en perspective des enseignements de la littérature et du cas Thomson nous permet d'attirer l'attention sur :

- une centralisation croissante des activités de protection et de valorisation au sein d'un Département PI, assumant ici ses fonctions au niveau corporate. Ce département s'affranchit des activités purement juridiques, confiées à une entité indépendante, mais prend en revanche en charge l'intégralité des activités de protection du dépôt jusqu'à la valorisation. Pour ce faire il intègre deux sous entités (Brevet et Licence) chacune avec des tâches bien définies mais travaillant en étroite collaboration, au service de la politique de licensing du groupe ;
- une implication de plus en plus forte de différents acteurs de l'organisation, et ce dès la première phase de la gestion des brevets. L'interaction entre R&D et marketing peut être à ce titre soulignée dès les toutes premières étapes de création d'innovations jusqu'à la phase d'exploitation effective du brevet. La constitution multi-fonctionnelle des entités telles que le Comité Brevet ou les Revues de Portefeuilles témoigne sans aucun doute de l'intégration de compétences variées dans les décisions ;
- une formalisation croissante des processus de gestion des brevets caractérisée par des étapes clairement définies mais aussi par l'instauration de supports organisationnels aux composantes et fonctions bien identifiées ;
- une complexité croissante des stratégies de valorisation externes tant au niveau de l'orientation choisie (*a priori* ou *a posteriori*) que des modalités effectives de mise en œuvre (patent pool, spin-off, licence croisée...). Cette complexité accrue requiert des expertises nouvelles pour arbitrer entre les différentes orientations possibles et pour assurer leur mise en œuvre (négociation et suivi des contrats notamment face à des licenciés de plus en plus nombreux) ;
- l'instauration progressive d'une véritable culture de management des inventions protégées qui dépasse le simple cadre de la Propriété Industrielle. Stratégie de l'entreprise et stratégie de valorisation des brevets étant intimement liées, c'est la culture organisationnelle même qui évolue pour intégrer davantage les enjeux de la protection.

On assiste ici finalement à l'instauration progressive de ce que Granstrand (1999) désigne comme un « Département Brevets Etendu » amené à jouer un rôle de plus en plus important au sein de l'organisation et à évoluer vers une « plate-forme pour le développement de compétences ». De fait, le Département Brevet devient davantage impliqué à la fois en amont au niveau de la

détermination des axes de recherche susceptibles de donner lieu à de la valorisation externe, mais aussi en aval au niveau de la mise en œuvre concrète de cette stratégie par l'octroi de licences. Comme indiqué par les responsable licences, les questions clefs qui se posent aujourd'hui pour Thomson résident dans l'identification de brevets exploitables sur d'ici cinq à dix ans et dans l'amélioration des liens entre l'activité de valorisation des brevets et la recherche amont. Au final, il s'agit bien de créer de nouvelles compétences au service de la valorisation externe du groupe.

Plus spécifiquement, d'un point de vue théorique cet article permet de prolonger et d'affiner les recherches antérieures à plusieurs niveaux :

- le premier point concerne les liens entre modes d'organisation et stratégie de brevet. Force est de constater que ce thème, qui correspond pourtant à un souci majeur des praticiens, est très peu abordé par la littérature. Les travaux sont inexistantes lorsque l'on s'intéresse dans le cadre de ce questionnement, spécifiquement à la stratégie de valorisation externe. C'est là un apport majeur de l'article. Plusieurs précisions méritent ici d'être apportées. Il existe incontestablement une littérature conséquente sur les stratégies de valorisation en général ou la stratégie offensive en particulier (Bessy et Brousseau 2000, Fosfuri 2006, Rabino et Enayati 1995...). Mais cette littérature est peu dédiée aux entreprises françaises (les recherches de Granstrand 1999 concernent des firmes japonaises, celles de Pikethy 2001 les firmes japonaises et anglaises et celles de Rabino et Enayati 1995 les entreprises américaines). Surtout, et c'est là l'intérêt de notre recherche, il existe très peu de travaux sur le rôle de l'organisation dans la mise en œuvre des stratégies, notamment de la stratégie offensive. La recherche de Granstrand fait à ce titre figure d'exception mais elle est encore une fois dédiée aux firmes japonaises et ne s'intéresse absolument pas aux liens entre les modes d'organisation et la stratégie de licence ;

- le second point s'attache précisément la dimension organisationnelle. Cette recherche enrichit la grille de lecture fournie par Granstrand (1999) en décrivant plus précisément les variables organisationnelles à considérer pour appréhender le management de l'invention protégée. Par exemple, une analyse plus fine de l'unité pilote est proposée (rattachement hiérarchique, intégration de l'activité juridique, profil du personnel...). De même la répartition des tâches ou la formalisation des décisions ont pu être plus précisément appréhendées grâce à l'analyse d'entités spécifiques telles les Comités Brevet, Strategic Patent Committee ou Revues de Portefeuilles très

peu apparentes dans les travaux existants. C'est donc un enrichissement des modalités organisationnelles qui est présenté ici ;

- le troisième point concerne la dimension processuelle de la gestion des brevets. Les arrangements organisationnels sont étudiés tout au long du processus de gestion. Nous fournissons ainsi une perspective renouvelée qui ne s'attache pas uniquement à mettre en évidence des configurations. Au contraire, il s'agit de dépasser les approches en termes de structures de la propriété industrielle telles que présentées par Granstrand (1999) pour mettre l'accent sur des arrangements organisationnels évolutifs au cours des principales phases de la gestion des brevets. Cette analyse évolutive permet seule de rendre compte de la complexité des différentes étapes et des activités qui y sont liées. C'est là à notre sens un apport clef de cette recherche.

Au final, cette recherche nous rend compte des questionnements stratégiques et organisationnels au cours des différentes étapes de la gestion des brevets en montrant leur imbrication effective au niveau le plus agrégé des liens entre acteurs.

D'un point de vue managérial enfin, nous tenons à souligner ici à quel point le management des brevets comporte aujourd'hui des enjeux non seulement stratégiques mais, et c'est plus récent, également organisationnels qui sont au cœur des problématiques des dirigeants. En recueillant leurs expériences, en les comparant mais aussi en les mettant en perspective avec les enseignements théoriques, nous espérons leur fournir des éléments de réflexion. Nous avons pu constater qu'il y a de la part des managers un réel souci de modifier leurs modes de fonctionnement. Nous espérons y répondre en partie au moins. Parmi les enjeux majeurs retenons le rôle clef de la stratégie de brevet dans la stratégie globale. Soulignons également l'implication croissante de spécialités diverses tout au long du processus de gestion des brevets. S'il est naturel que les fonctions scientifiques et techniques apparaissent fortement représentées au sein des unités responsables de la gestion des brevets (département brevet et licence), une implication croissante des fonctions stratégique et marketing s'avère nécessaire au niveau des supports organisationnels dédiés aux choix de protection et de valorisation. C'est donc un fonctionnement davantage multi-fonctionnel qui est amené à être développé. Ce type de fonctionnement s'accompagne cependant d'une complexité croissante qui nécessite de son côté des démarches plus systématiques. La difficulté consiste alors à susciter réellement l'implication des différents acteurs et à trouver un équilibre entre leurs motivations respectives (faire accepter par exemple le

pois du licensing ou une gestion centralisée des coûts n'est pas forcément aisé). Plus profondément ici ce sont les orientations mêmes des axes de recherche qui sont certainement amenées à évoluer en fonction des stratégies retenues.

Si cette recherche exploratoire a le mérite de jeter les bases d'une réflexion sur la gestion des brevets, elle présente néanmoins deux limites majeures qui appellent à des approfondissements. La première concerne sa focalisation sur la stratégie offensive. Si elle correspond à un choix explicite, il n'en demeure pas moins qu'elle ne doit pas masquer à terme une analyse plus approfondie d'un facteur trop peu développé ici : l'environnement sectoriel. La seconde limite est inhérente à toute approche qualitative centrée sur une logique exploratoire. Malgré le caractère typique ou encore représentatif du cas retenu, cette recherche mériterait de plus amples approfondissements pour caractériser plus avant les arrangements organisationnels liés aux différentes stratégies de brevet.

RÉFÉRENCES

- Allegrezza S., (1988), « Imitabilité, intensité de la concurrence et mode d'appropriation des résultats de la R&D », *Colloque International "Innovation et brevets"*, AEA, 14/15 mai, Lyon
- Ayerbe et Missonier, (2006), « Validité interne et validité externe de l'étude de cas : une opposition à dépasser ? », *atelier méthodologie de l'Association Internationale de Management Stratégique*, Lille, 22 juin
- Beard R., Kaserman D., (2002), « Patent thickets, cross-licensing and antitrust », *The antitrust bulletin*, summer 2002, p.345-368
- Breesé P., (2002), *Stratégie de propriété industrielle; Guide des entreprises innovantes en action*, Dunod
- Brousseau E., Chasserant C., Bessy Ch., Coeurderoy R., (2005), « The diversity of technology licensing agreements and their causes », *Les Nouvelles*, N°4, p. 179-201
- Campes C., (1987), « Les inconvénients d'un dépôt de brevet pour une entreprise innovatrice », *Cahiers de Recherche*, N°64, I.A.E. de Toulouse
- Campes C., Moreaux M., (1995), « Les caractéristiques des brevets », *Revue d'économie industrielle*, hors série, p. 11-26
- Chaouat A., (1999), « Un mode de transfert de technologie : le licensing », in D. Rouach, *Management du transfert de technologie*, PUG, p.71-86
- Chavanne A., Burst J-J., (1993), *Droit de la propriété industrielle*, Paris, 4ème Edition., Dalloz
- Combeau J. (1997), « Intellectual Property management », Colloque *"La valorisation du patrimoine intellectuel"*, L.E.S.-France, 11 décembre 1997, Paris
- Corbel P., (2004), « Le brevet : un instrument d'équilibration stratégique », *Actes de l'Association Internationale de Management Stratégique*, Le Havre
- Dacin M., Oliver CH., Roy J-P., (2007), « The legitimacy of strategic alliance : an institutional perspective », *Strategic Management Journal*, Vol.28, p. 169-187.

- David A. (2004), « Etudes de cas et généralisation scientifique en sciences de gestion », *Actes XIIIème Conférence de l'Association Internationale de Management Stratégique*, Le Havre
- Dias B., Parenti R., (2003), *L'invention gagnante; de l'idée aux royalties*, Les Editions d'Organisation
- Ernst H., (2003), « Patent Information for Strategic Technology Management », *World Patent Information*, 25, 233-242
- Goldstein L., Kearsey B., (2004), *Technology patent licensing*, Aspatore Publisher
- Granstrand O., (1999), *The Economics and Management of Intellectual Property*, Cheltenham, Northampton, Edward Elgar
- Granstrand O., (2005), « Innovation and Intellectual Property Rights », in *The Oxford Handbook of Innovation*, Faberberg J., Mowery D.C., Nelson R.R. dir., Oxford University Press, 266-290
- Grindley P.C., Teece D.J., (1997), « Managing Intellectual Capital: Licensing and Cross-Licensing in Semiconductors and Electronics », *California Management Review*, vol.39, n°2, p.8-41
- Hall B., Ziedonis R.H., (2001), « The Patent Paradox Revisited: an Empirical Study of Patenting in the U.S.Semiconductor Industry, 1979-1995 », *RAND Journal of Economics*, vol.32, n°1, p.101-128
- Hannah D.R., (2005), « Should I keep a secret ? The effect of trade secret protection procedures on employees' obligations to protect trade secrets », *Organization Science*, Vol.16, N°1, p.71-84
- Hertzfeld H., Link A., Vonortas N., (2006), « Intellectual property protection mechanism in research partnerships », *Research Policy*, Vol.35, p. 825-838
- Kline S. , Rozenberg N, (1986), « An overview of Innovation », in Landau R, Rozenberg N., *The Positive Sum Strategy*, National Academy Press, Washington
- Kortum S., Lerner J., (1999), « What is behind the recent surge in patenting? », *Research Policy*, Vol.28, Issus 1, p.1-22
- Laperche B., (2002), *Propriété industrielle et Recherche : Guide et veille*, L'Harmattan
- Le Bas C., (2002), « Fonctionnement, transformation et tension du système de brevet », *Revue d'Economie Industrielle*, N°99
- Maître P., Miquel J-D., Brenet P., (1992), *De l'idée au produit. Guide de valorisation industrielle de la recherche*, Paris, Eyrolles
- Manfroy W, (2000), « Need strategy for licensing success », *Les Nouvelles*, N°1, p. 44-48
- Marquer F., (1985), *Innovation et management des brevets*, Paris, Les Editions d'Organisation
- Miles M.B., Huberman A.M., (1991), *Analyse des données qualitatives : Recueil de nouvelles méthodes*, Bruxelles, De Boeck Université
- Napper B., Irvine Sh., (2002), « Managing Intellectual Assets for Shareholder Value », *Les Nouvelles*, N°4, p. 148-154
- O'Dell C., (1998), « Report on the first annual J.C. Berkeley Forum on Knowledge and the Firm », *California Management Review*, vol;40, N°3, p.1-34
- Pakes A., (1986), « Patents as Options : some estimates of the value of holding european patent stocks », *Econometrica*, vol.54, N°4 p.755-784,1986
- Pistorius C, Utterback J., (1997), « Multi-mode interaction among technologies », *Research Policy*, Vol.26, p.67-84
- Pitkethy R., (2001), « Intellectual property strategy in japanese and UK companies : patent licensing decisions and learning opportunities », *Research Policy*, Vol.30, Issue 3, p.425-442.
- Richard F., (1998), *Recherche, invention et innovation*, Economica



- Rivette K., Kline D., (2000), *Rembrandt in the attic, Unlocking the Hidden Value of Patents*, Harvard Business School Press
- Sproule R., (1999), « Case History : Integrate IP Management », *Les Nouvelles*, N°2, p. 70-77
- Wagret J-M., (1994), *Brevet d'invention et propriété industrielle*, Paris, Coll. Que sais-je, Presses Universitaires de France
- Yin R.L., (1994), *Case Study Research, Design and Methods*, Second Edition, Sage Publications, Applied Social Research Methods Series, Vol. 5