



Licensing Executives Society  
France



**BIENVENUE !**  
**LE WEBINAR 25 NOVEMBRE 2016**  
**COMMENCE A 12H30**  
**Merci de patienter**

**Comment utiliser au mieux les  
due diligences propriété industrielle pour sécuriser la croissance et les  
investissements?**

**"Avis d'experts"**



**WEBINAR 25 NOVEMBRE 2016**  
**12H30 – 13H45**

# **Comment utiliser au mieux les due diligences propriété industrielle pour sécuriser la croissance et les investissements?**

## **"Avis d'experts"**

### **Les experts :**

- **E. Marty**
- **F. Huber**
- **JH. De Mitry**
- **C. Mavré**

### **L'animateur :**

- **Patrick Pierre**

### **L'organisateur :**

- **LES FRANCE**



## Webinar : Mode d'emploi

4 présentations successives de 15 mn max.

L'avis des autres experts après chaque présentation : 5 mn max.

Au cours des présentations, recueil des questions des participants via le  
« CHAT ».

Sélection de questions des participants soumises aux experts pour le  
temps restant, soit normalement 20 mn.

### ATTENTION

Pour des raisons pratiques, les questions doivent être posées sur le module CHAT à Patrick PIERRE. Précisez, si nécessaire, le destinataire de la question.



Licensing Executives Society  
France



# Présentation du LES FRANCE

*ADVANCING THE BUSINESS OF  
INTELLECTUAL PROPERTY GLOBALLY*

## ASSOCIATION MEMBRE DU LICENSING EXECUTIVES SOCIETY INTERNATIONAL

Regroupe les professionnels de la propriété intellectuelle et de sa valorisation

Membre d'un réseau mondial de plus de 10.000 membres

33 associations nationales ou régionales couvrant 90 pays

LES France = 560 membres qui organisent conférences, ateliers et webinars.

### **Le LES France a pour finalités de :**

Favoriser les échanges d'idées, d'informations et d'expériences

Eduquer ses membres au management et à la stratégie PI

Constituer une source d'informations et de propositions vers les pouvoirs publics et le monde des affaires autour des enjeux de la propriété intellectuelle

## Les experts :



**Eric MARTY**

**Société de capital risque : EMERTEC Gestion**

**Qualification** : Directeur général

**Formation** : Ingénieur Chimie Paris Tech.

**Expérience** : 15 ans de R&D dans des groupes industriels (Rhodia Chemicals, IFPen) et 12 ans de capital risque chez Emertec Gestion

**Domaines** : Energie, technologies pour l'environnement, chimie verte.

## Les experts :



**F. HUBER**

**Société : Kemwatt**

**Qualification : CEO**

**Formation :**

Ingénieur en génie des procédés (ENSIC)

MAE (IGR)

**Expérience :**

Postes opérationnels (ingénieur d'affaires, directeur technique, directeur général, consultant international) dans des sociétés françaises ou étrangères, dans des grands groupes (EDF, Philips, FLS) et des business units de taille moyenne ou petite et des start-ups. Forte implication dans la PI notamment à travers les activités de R&D, la stratégie, l'intelligence économique et les interactions légales avec la concurrence, dans un contexte international.

**Domaines : énergie, industrie, équipement agro-alimentaire.**



## Les experts :



**Jean-Hyacinthe de MITRY**  
**Société : Gide Loyrette Nouel**

**Qualification** : Avocat au Barreau de Paris. Associé à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2017

**Formation** : Sciences-Po Paris / M2 de droit de la propriété intellectuelle (Paris 2 – Assas) / Ecole du Barreau

**Expérience** : inscrit au Barreau de Paris depuis janvier 2005. 12 ans d'expérience en droit de la propriété industrielle, en conseil comme en contentieux.

**Domaines** : brevets, marques, dessins et modèles, etc.



## Les experts :



**Cyril MAVRE**

**Société : Questel Consulting**

**Qualification :** Practice leader / Directeur associé

**Formation :**

- Ingénieur Grenoble INPG
- Mastère spécialisé en management de l'innovation (Grenoble Ecole de Management)

**Expérience :**

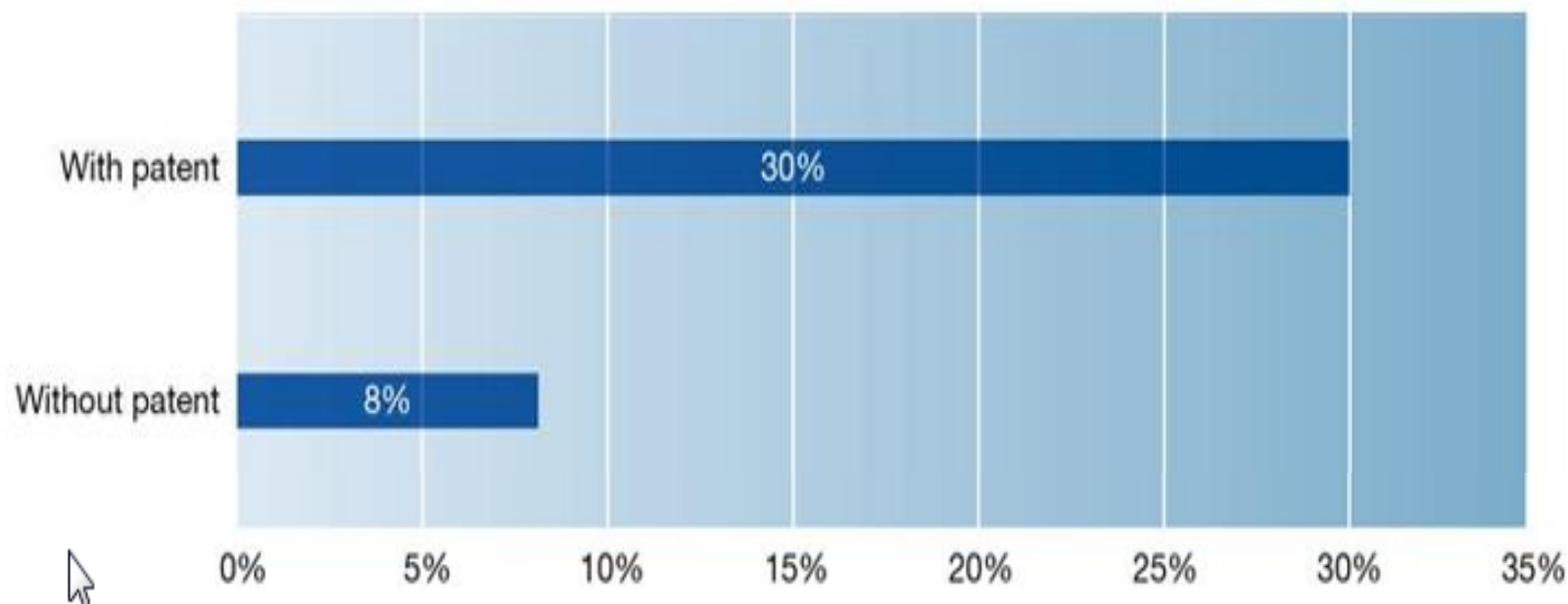
12 ans d'expérience en valorisation de technologies et en stratégie de propriété industrielle.

En tant que co-fondateur de Questel Consulting, Cyril a aidé des dizaines de sociétés à définir et déployer leur stratégie PI afin d'améliorer leurs performances et leur rentabilité. Cyril a participé au développement de l'activité licensing pour le CEA et à son ouverture aux autres acteurs de l'innovation. Cyril est formateur à Grenoble Ecole de Management.

**Domaines :** Energie, Instrumentation médicale

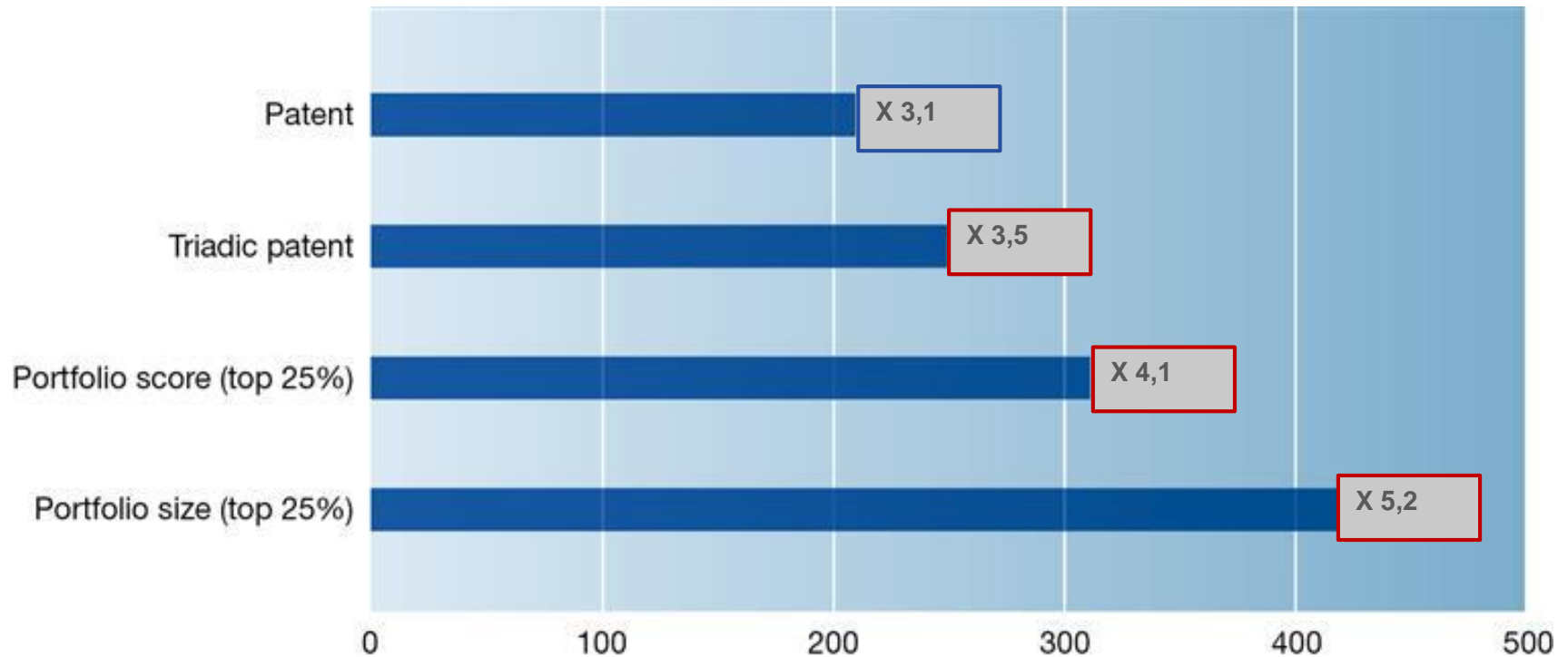


# Intro



## Probability of start-up success between 2007 and 2012

# Intro



## Predictive power of different patent indicators (probability of success)

# Emertec Gestion

Capital intelligent pour startups innovantes





# Emertec Gestion en bref

- **Société de capital-risque agréée AMF fondée en 1999**
- **Bureaux à Grenoble, Paris et Metz**
- **Montant actuel sous gestion : ~ 170 M€**
  - Fonds Emertec 5 : 50 M€ (FNA - 2013)
  - Fonds Européen des Matériaux (FEM) : 21 M€ (2015 - 1<sup>er</sup> closing)
- **~ 80 startups financées dans des secteurs technologiques**
- **Équipe de 7 investisseurs professionnels et back-office expérimenté**
- **Financement en fonds propres de sociétés technologiques innovantes positionnées sur des marchés en forte croissance**
- **Investissements “early stage” : amorçage et tour A**



# Stratégie d'investissement

*Apporter des solutions à des enjeux majeurs :*

- Accès à une énergie durable, fiable et compétitive
- Raréfaction des ressources naturelles
- Maîtrise des impacts de l'activité humaine





# Nos souscripteurs



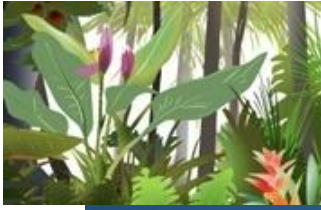
SERVIR L'AVENIR



LA COMPAGNIE FINANCIÈRE  
EDMOND DE ROTHSCHILD







# Investir en amorçage

## *Financer le temps nécessaire à la structuration des sociétés*

- Structurer les entreprises à un stade précoce
- *Faire la triple démonstration de leur viabilité*
  - *technique (ça marche...)*
  - *marketing (ça se vend...)*
  - *financière (ça permet de gagner de l'argent...)*
- Définir et atteindre les premiers " jalons" de création de valeur
- Organiser et réussir les levées de fonds ultérieures



# Critères de sélection

- Preuve scientifique établie et documentée
- **Barrières à l'entrée : brevets ou savoir-faire**
  - **Réalisation systématique d'audit de la PI (pré-investissement)**
  - **Et de plus en plus réalisation d'étude de stratégie PI (post-investissement)**
- Forte proposition de valeur
- Bon timing innovation / marché
- Réel potentiel de croissance
- "Time-to-market" compatible avec la durée du fonds
- Equipe agile
- Rapidité d'exécution (le temps est l'ennemi n°1)





# Nos entreprises



# KEMWATT

- Kemwatt develops an innovative redox battery for the world market of stationary electricity storage
- Founded in Rennes in 2014 further to years of research
- Raised €2 m. and secured grants & soft loans for €1 m.



- Key partnerships in France and the US



Lawrence Berkeley National Laboratory

- Team of 9 highly skilled, international specialists



CEO



CTO



Process



Electrical



Electrochemistry

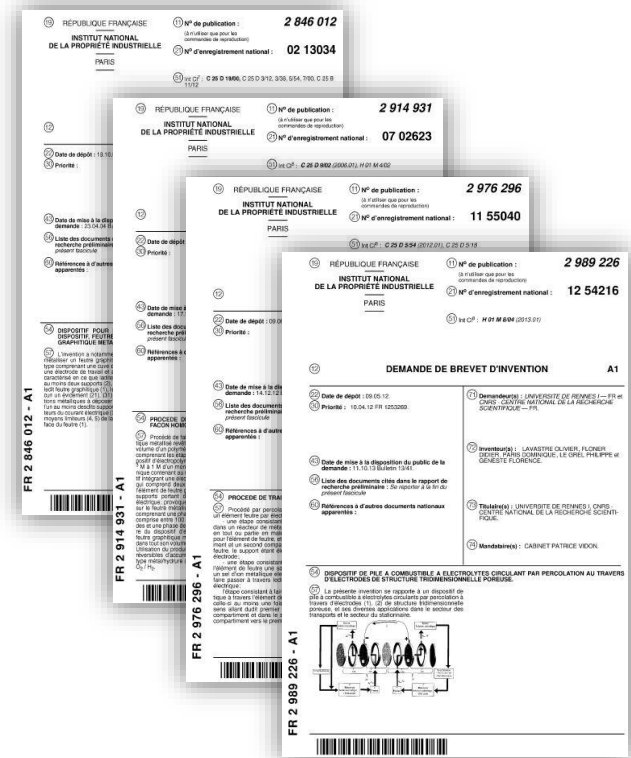


Laboratory



# PRIMARY STAKES OF AN IP DUE DILIGENCE

- Key asset for a technological startup
- 3<sup>rd</sup> party's opinion
- More criteria than you would think (quantity, quality, strength, strategy, patent vs. trade secret, competition...)



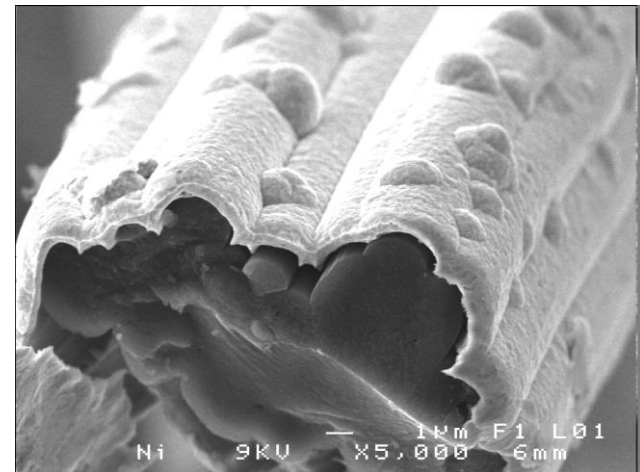
# OTHER STAKES OF AN IP DUE DILIGENCE

- **An acid test of competitiveness**
- **A challenge to our preparation**
- **Image, not just balance sheet assets**
- **An opportunity to build & demonstrate workmanship**



# CHALLENGES

- **Start early, work daily, no window dressing**
- **It is unfair and imperfect**
- **Involve experts**
- **Accept the cost investment**



## Comment utiliser au mieux les due diligences propriété industrielle pour sécuriser la croissance et les investissements

-

## L'audit juridique IP

Webinar du 25 novembre 2016 – LES France

## Comment utiliser au mieux les due diligences propriété industrielle pour sécuriser la croissance et les investissements

-

## L'audit juridique IP

Webinar du 25 novembre 2016 – LES France

# L'audit juridique IP - Introduction

## Introduction : les objectifs de l'audit en propriété intellectuelle

- ❑ **Objectifs communs à toutes opérations : détecter des risques**
  - ✓ Vérifier l'existence et la titularité des droits de la société sur les actifs de propriété intellectuelle utilisés dans le cadre de ses activités
  - ✓ Analyser les contrats et les éventuels contentieux
  - ✓ Vérifier la conformité juridique et réglementaire de la société et de ses activités
- ❑ **Des objectifs variables en fonction de l'opération envisagée**
- ❑ **L'audit : une opportunité pour les start-up**



# L'audit juridique IP - Sommaire

---

1. La préparation de l'audit de propriété intellectuelle

2. Les problématiques récurrentes

3. Les conclusions de l'audit

# L'audit juridique IP - Préparation

---

1.

## La préparation de l'audit de propriété intellectuelle

- Pour la cible
- Pour l'acquéreur / investisseur
- Les informations et documents requis

# L'audit juridique IP – Problématiques récurrentes

2.

## Les problématiques récurrentes

### ❑ Les droits enregistrés (brevets, marques, etc.)

- ✓ Existence des droits détenus
- ✓ Titularité des droits détenus

*Focus brevet : salariés, mandataires, consultants, stagiaires*

*Focus marques : logos (cession des droits d'auteur)*

- ✓ Analyse ni de la validité, ni de la valeur

# L'audit juridique IP – Problématiques récurrentes

## 2.

### Les problématiques récurrentes

#### ❑ Les droits non enregistrés : les logiciels

- ✓ Logiciels propriétaires : vérification des droits détenus  
*Focus : salariés, mandataires, consultants, stagiaires*
- ✓ Logiciels de tiers : vérifications des licences
- ✓ Open source
- ✓ La problématique des algorithmes

#### ❑ Les droit non enregistrés : les droits d'auteur (hors logiciels)

- ✓ Les créations de tiers : la nécessité d'une cession et les mentions impératives
- ✓ La problématique des clauses de cession de droits dans les contrats de travail
- ✓ *Focus n°1 : La composante graphique des logiciels / sites internet / applications*
- ✓ *Focus n°2 : L'insuffisance du pacte d'actionnaire*

# L'audit juridique IP – Problématiques récurrentes

2.

## Les problématiques récurrentes

### ❑ Les contrats

- ✓ Contrats portant sur un droit de PI  
*Cession, licence, copropriété, coexistence, etc.*
- ✓ Contrats pouvant avoir un fort contenu PI  
*R&D, distribution, consultants, contrats de travail*

### ❑ Les contentieux

# L'audit juridique IP – Conclusions de l'audit

---

3.

## Les conclusions de l'audit

- Les régularisations
- Les garanties
- Les deal breakers

## Merci pour votre attention

**Jean-Hyacinthe de Mitry**  
Avocat au barreau de Paris  
tél. +33 (0)1 40 75 29 86  
mitry@gide.com

**Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.**  
22 cours Albert 1er  
75008 Paris  
tél. +33 (0)1 40 75 60 00  
info@gide.com - gide.com

ALGER  
BRUXELLES  
CASABLANCA  
HÔ CHI MINH VILLE  
HONG KONG  
ISTANBUL  
LONDRES  
MOSCOU  
NEW YORK  
**PARIS**  
PÉKIN  
SHANGHAI  
TUNIS  
VARSOVIE



# Manage Intellectual Property across Technological Silos

1

Diagnostic

Internal  
External  
SWOT

2

Strategy

Define  
Implement

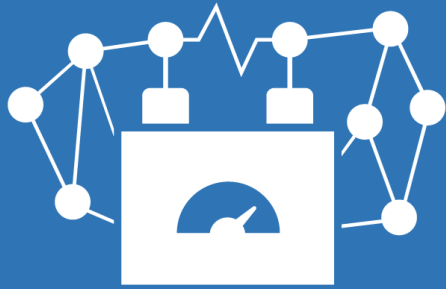
3

Fitting

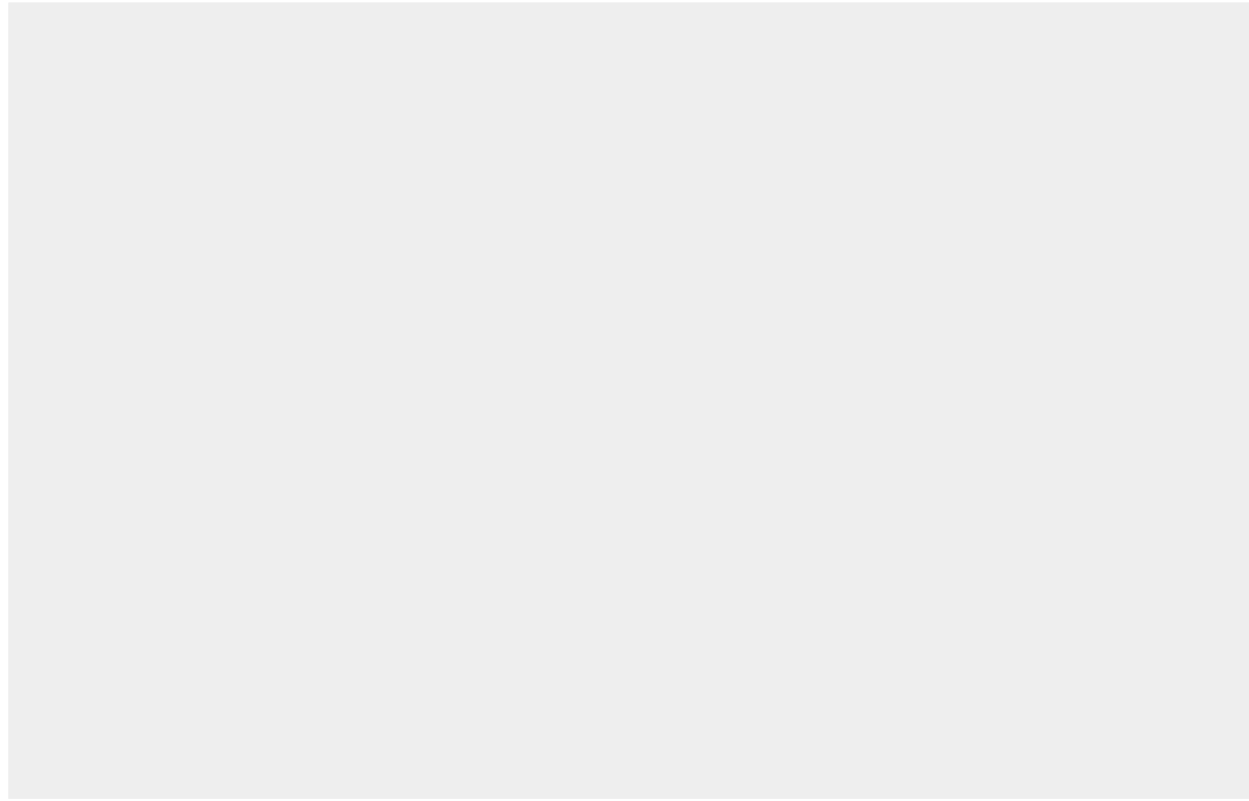
Follow  
Watch  
Adapt



# Placing technology fields into technological silos.



Electrodes		Collector	Electrolyte	Battery-building coupling
Material	Shape			



Methodology

**Diagnostic**

Strategy

Fitting



# Analyze your patent portfolio using technological silos.

- Strong asset / opportunity
- Potential asset / opportunity
- Potential threat
- Strong threat

	Electrodes		Collector	Electrolyte	Battery-building coupling
	Material	Shape			
Patents (validity)	<b>Patent 1</b>	<b>Patent 2</b>	No patent, but bought component	<b>No patent</b>	

## Methodology

### Diagnostic

Strategy

Fitting



# Analyze your patent portfolio using technological silos.

- Strong asset / opportunity
- Potential asset / opportunity
- Potential threat
- Strong threat

## Methodology

### Diagnostic

Strategy  
Fitting

	Electrodes		Collector	Electrolyte	Battery-building coupling
	Material	Shape			
Patents (validity)	<b>Patent 1</b>	<b>Patent 2</b>		<b>No patent</b>	
Bypassing possibilities	<b>Complicated</b>	<b>Several possibilities</b>		<b>Not applicable</b>	
Infringement detection	<b>Impossible</b>	<b>Easy</b>			

# Analyze your patent portfolio using technological silos.

- Strong asset / opportunity
- Potential asset / opportunity
- Potential threat
- Strong threat

## Methodology

Diagnostic  
Strategy  
Fitting



	Electrodes		Collector	Electrolyte	Battery-building coupling
	Material	Shape			
Patents (validity)	<b>Patent 1</b>	<b>Patent 2</b>		<b>No patent</b>	
Bypassing possibilities	<b>Complicated</b>	<b>Several possibilities</b>		<b>Not applicable</b>	
Infringement detection	<b>Impossible</b>	<b>Easy</b>		<b>Not applicable</b>	
Real patents protection	<b>Null</b>	<b>Low</b>		<b>No</b>	

# Gain knowledge along technological silos.

- Strong asset / opportunity
- Potential asset / opportunity
- Potential threat
- Strong threat

	Electrodes		Collector	Electrolyte	Battery-building coupling
	Material	Shape			
Real patents protection	<b>Null</b>	<b>Low</b>		<b>No</b>	
Know-how	<b>Strong know-how</b> but some ideas published in the patent description	<b>Strong know-how</b> but easily retrievable by reverse engineering		<b>Strong know-how</b>	<b>No</b>

## Methodology

### Diagnostic

Strategy

Fitting

# Other IP assets, Trademarks, software and designs.

- Strong asset / opportunity
- Potential asset / opportunity
- Potential threat
- Strong threat

## Methodology

## Diagnostic Strategy Fitting

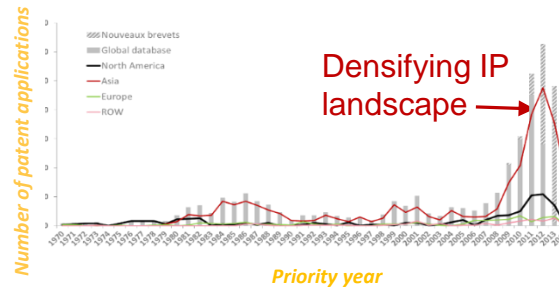


	Electrodes		Collector	Electrolyte	Battery- building coupling
	Material	Shape			
Real patents protection	<b>Null</b>	<b>Low</b>		<b>No</b>	
Know-how	<b>Strong know-how but some ideas published in the patent description</b>	<b>Strong know-how but easily retrievable by reverse engineering</b>		<b>Strong know-how</b>	<b>No</b>
Software Designs	<b>No</b>				<b>Basic software</b>
Trademarks	Company name registered No product trademark				

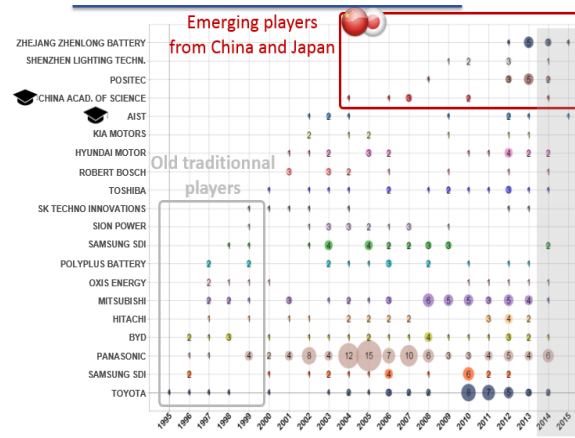
# Performing a macro analysis for each technological silo.

Methodology

Diagnostic  
Strategy  
Fitting



Filing dynamics

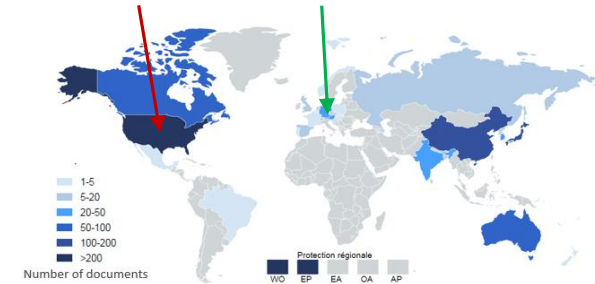


Majors Assignees



Future market territories for the start-up are already encumbered

First market territories for the start-up are not targeted by competitors



Extension strategies

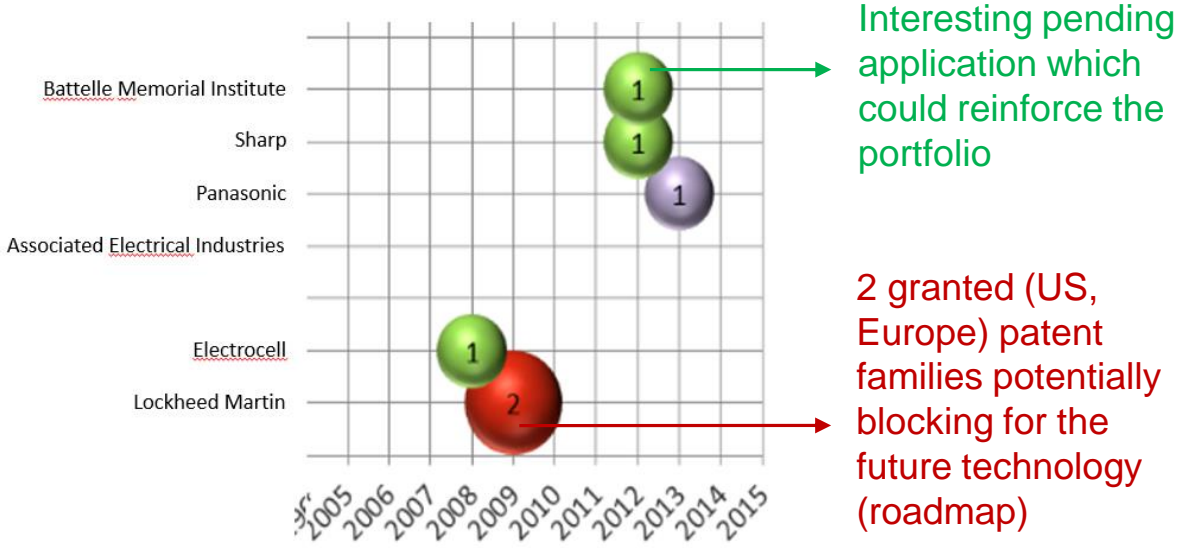
Several oppositions exist against the granting patents

First infringement litigations are emerging

Agressiveness

Analyze opportunities and threats using a competitive IP landscape.

# Performing a micro analysis of relevant patents in each technological silo.



Example for Electrode material

## Methodology

- Diagnostic
- Strategy
- Fitting

Analyze opportunities and threats using a competitive IP landscape.





# Synthesis data for each technological silo.

- Strong asset / opportunity
- Potential asset / opportunity
- Potential threat
- Strong threat

	Electrodes		Collector	Electrolyte	Battery-building coupling
	Material	Shape			
Freedom -to- Operate	<b>Potentially 2 blocking patents X from a competitor</b>	<b>No blocking patent identified</b>	<b>Bought element Many different suppliers identified</b>	<b>Several potentially blocking patents, still pending</b>	<b>No blocking patent identified  Complicated infringement detection</b>

## Methodology

### Diagnostic

Strategy  
Fitting



Analyze opportunities and threats using a competitive IP landscape.

# Compose a SWOT analysis.



## STRENGTHS

All technological choices not completed  
→ The by-passing of blocking patents is still feasible

Important expertise on electrolytes

## WEAKNESSES

IP assets do not really protect the business model:

- Weak patents
- Real expertise on only 1 technological silo
- No real IP assets are complementarity

## OPPORTUNITIES

Only 2 competitors own a very strong patent portfolio able to block the start-up

Some interesting patents align with the start-up's business model and are owned by research institutes  
→ Reinforcement possibilities

Risk of third-party patent dominance is lowered for Electrode material and Electrolyte silos, as infringement is difficult to detect

## THREATS

A large part of the information is either published or retrievable by simple reverse engineering

Several main threats in the environment:

- Emerging IP aggressiveness
- Increasingly dense and complex landscape
- Cumbersome IP landscape

2 potentially blocking patents from a competitor

## Methodology

## Diagnostic Strategy Fitting



# Define the IP strategy.

	Electrodes		Electrolyte	Battery building coupling
	Material	Shape		
Real patents protection	Yes	Yes	No	
Know-how	Strong know-how - but mainly published in the patent description	Strong know-how - but mainly retrievable by reverse engineering	Strong know-how	No
Software Design	No			Basic software
Trademarks	- Company name registered - No product trademark			
Freedom-to-operate	Potentially blocking patent in force in competitor	No blocking patent identified	Several potentially blocking patents, still pending	No blocking patent identified - Complicated infringement detection

Situation T0

	Electrodes		Electrolyte	Battery building coupling
	Material	Shape		
Real patents protection	Yes	Yes	No	
Know-how	Strong know-how - but mainly published in the patent description	Strong know-how - but mainly retrievable by reverse engineering	Strong know-how	No
Software Design	No			Basic software
Trademarks	- Company name registered - No product trademark			
Freedom-to-operate	Potentially blocking patent in force in competitor	No blocking patent identified	Several potentially blocking patents, still pending	No blocking patent identified - Complicated infringement detection

Situation T0 + X years



## Company Development Strategy

- Technological advances against competitors
- European, then US market
- 2 year time-to-market
- VC financing

## IP Strategy Objectives

- Sustain competitive advantages by:
  - Avoiding copycats
  - Protecting the technological advance
- Help accelerate the product development
- Reduce risk regarding FTO and reassure investors
- Potentially generate cash flow

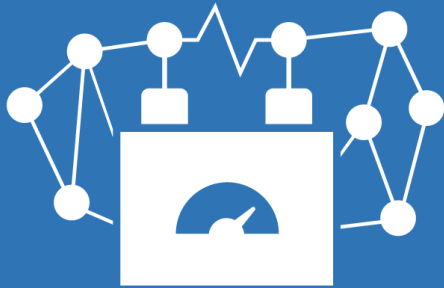
## Methodology

## Diagnostic Strategy Fitting





**Follow the action plan, watch the environment and adapt your IP strategy accordingly.**



Methodology

---

Diagnostic  
Strategy  
Fitting



## **Implement Follow-up Indicators**

### **Watch the IP environment regarding:**

- Freedom-to-Operate
- Actualization of the IP competitive landscape all throughout the project

### **Adapt your IP strategy to:**

- Defeat objectives
- Evolve with environmental changes



Licensing Executives Society  
France



**Veillez adresser vos questions  
à Patrick Pierre  
dans le module « CHAT »**



Licensing Executives Society  
France



**Le LES France a été ravi d'organiser ce webinar,**

**Remercie chaleureusement les experts pour leurs contributions**

**et vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain webinar.**

**A très bientôt !**

Ajoutez à vos calendriers l'événement 2017 : conférences LESI 2017

Ce rendez-vous international annuel est organisé cette fois-ci à PARIS par le LES France les 24 et 25 avril 2017 !

Programme et informations sur [www.lesi2017.org](http://www.lesi2017.org)

