

ACTUALITÉ JURIDIQUE ET FISCALE

Les écueils à éviter pour l'audit des droits de propriété industrielle en vue d'une fusion-acquisition

PAR PIERRE BALESTA ET AURÉLIA MARIE

CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, CABINET BEAU DE LOMÉNIE

Dans son rapport « Investir pour l'avenir », la commission sur le grand emprunt évalue à 35 milliards d'euros l'investissement qui devrait être entrepris par l'État pour répondre aux besoins en matière d'innovation. Elle annonce également la création d'un marché boursier de la propriété industrielle en 2010 et souligne le fait que les droits de propriété industrielle sont dorénavant pleinement reconnus comme des actifs valorisables financièrement.

Cette prise de conscience de l'importance des droits de propriété industrielle ne peut que se traduire par une augmentation de leur part contributive dans la valorisation des entreprises innovantes.

Dès lors, il deviendra de plus en plus hasardeux pour l'acquéreur ou le vendeur de circonscrire les due diligences principalement aux aspects purement financiers, sociaux et fiscaux.



Pierre Balesta



Aurélia Marie

LE PLUS souvent, l'audit juridique, quand il s'intéresse aux droits de propriété industrielle, se limite à la vérification du statut administratif des marques et modèles, parfois des brevets, sans regarder ce qu'ils protègent réellement. De plus, les contrats de licence ou de collaboration comprenant une composante technologique ne sont généralement pas revus en détail. Cette situation résulte pourtant d'une mauvaise compréhension de la nature des titres de propriété industrielle à auditer, qu'ils soient de brevets, de marques ou de modèles ainsi que des contrats qui leur sont associés.

Les brevets d'invention

La démarche d'audit d'un portefeuille de brevets, notamment lorsqu'il est réalisé dans le cadre d'une fusion-acquisition, présente une spécificité singulière qui est due

tant à la nature technico-juridique du titre de propriété industrielle qu'à la composante administrative qui lui est associée.

Aussi, de manière naturelle, l'auditeur devra inclure dans son analyse ces composantes techniques, administratives et juridiques et vérifier leur adéquation au regard du projet d'acquisition en cours.

■ Adéquation technique

Il faut ainsi avoir conscience que le rapport annuel d'une société cible peut indiquer l'existence d'un ou plusieurs brevets sans pour autant que ces brevets protègent effectivement la technologie que l'acquéreur convoite. Il se peut en effet que l'examineur de l'office des brevets ait trouvé des antériorités pertinentes contraignant le breveté à limiter fortement la portée de la protection conférée par son brevet.

Que penser alors de la valeur d'une entreprise technologique dont les brevets ne protègent pas son produit phare ?

La portée juridique d'un brevet, qu'il soit français, européen ou américain, est définie par ses revendications, succession de petits paragraphes rédigés dans un jargon technico-juridique. En d'autres termes, pour déterminer si la technologie de l'entité cible est efficacement protégée par ses brevets d'invention, l'auditeur devra tout d'abord comprendre la technologie et analyser ses brevets afin de contrôler l'adéquation produits/protection. La validité des brevets et la liberté d'exploitation des produits de la cible pourront également être analysées dans ce cadre.

Les entretiens avec les responsables techniques de la société cible pourront aussi révéler que tout ou partie du produit phare repose sur une technologie licenciée, ce qui pourra mettre en exergue un risque contractuel lié à la poursuite du contrat.

■ Adéquation administrative

Par ailleurs, l'auditeur devra s'attacher à déterminer l'âge moyen du portefeuille de brevets, en distinguant les brevets conceptuels des brevets de perfectionnement. Étant rappelé que la durée de vie d'un brevet est de vingt ans, on comprend que l'auditeur devra aussi s'assurer que les brevets qu'il aura identifiés comme étant ceux qui couvrent effectivement le produit phare de la société cible ne sont pas sur le point de tomber dans le domaine public. Pour ce faire, une étude précise de leur situation administrative sera ainsi nécessaire.

La due diligence devra également porter sur les dossiers de procédure de délivrance des demandes de brevets non délivrés afin de s'assurer qu'aucune erreur de procédure n'a été commise. Pour les demandes de brevets non publiées, et donc non accessibles au public lors de la mission d'audit, cette revue de dossiers pourra s'effectuer en data-room.

■ Adéquation juridique

Un autre écueil à éviter concerne la titularité des brevets. Il arrive en effet que l'on découvre qu'en réalité les brevets ne sont pas détenus par la société cible mais par un tiers, par exemple le PDG ou bien encore par une autre société du groupe. Dans certaines PME, on a pu constater que les brevets sont conjointement détenus par la société et son fondateur, cette copropriété pouvant ultérieurement soulever des difficultés en cas de transferts de droits sur les brevets.

Dans la continuité du contrôle de la titularité, l'auditeur devra également procéder au contrôle des inscriptions aux

registres nationaux des brevets pour vérifier notamment que les brevets n'ont pas été donnés en gage ou nantissement, par exemple à un établissement de crédit.

En outre, comme pour tout titre de propriété industrielle, il conviendra de contrôler l'étendue géographique de la protection conférée par les brevets audités et de déterminer si cette étendue couvre les pays dans lesquels la technologie est commercialisée.

À la lumière de ce qui précède, on conçoit que le périmètre d'audit de droits de brevets peut s'avérer extrêmement large. Il devra donc être défini de manière précise en accord avec le mandant. Dans tous les cas, le limiter à quelques simples vérifications ne peut en donner une idée exacte. On ajoutera enfin que le rapport d'audit des droits de brevets permet également d'identifier en amont le budget annuel à prévoir pour la gestion du portefeuille de brevets.

Les marques et modèles

De la même manière, le plus souvent l'audit de marques et modèles est entrepris en dernière extrémité et se réduit à son strict minimum, à savoir quelques vérifications sur les bases de données accessibles de manière à s'assurer que les marques ou modèles cités comme faisant partie de l'entreprise auditée existent bien.

Pourtant, la marque est un vecteur de commercialisation essentiel. Si elle n'est pas disponible dans tel ou tel pays d'intérêt, ce pourra être le projet même de développement de l'entreprise dans le pays considéré qui pourra être remis en question.

De même, faute de protection à titre de modèle, ce sera l'exclusivité sur la forme de son produit que l'entreprise perdra.

Dès lors, l'audit de marques ou de modèles n'est pas seulement le moyen de vérifier l'existence d'un certain nombre de droits mais il permet aussi de vérifier la cohérence et l'adéquation de la politique de propriété industrielle mise en œuvre par la société auditée avec sa politique de développement et sa stratégie commerciale.

Cette adéquation pourra se vérifier d'un point de vue géographique mais aussi d'un point de vue fonctionnel.

■ Adéquation géographique

En effet, on oublie souvent de mettre en relation les développements commerciaux de l'entreprise auditée et sa politique de marques.

Il est pourtant essentiel de vérifier que les droits qu'elle utilise auront bien été acquis dans ses pays de fabrication et de distribution, directe mais également indirecte.

Mais il ne s'agit pas seulement de vérifier que l'entreprise a des droits sur la marque qui l'identifie, qui correspond assez souvent à sa dénomination sociale, dans les pays où elle est présente. Il s'agit également de vérifier que les noms de ses produits ou services utilisés pour identifier son offre de vente sont bien déposés à titre de marques dans les pays où ces produits et services sont proposés et/ou fabriqués.

Il sera aussi intéressant de vérifier que de tels droits existent dans les pays où l'entreprise envisage de se développer.

De la même manière pour les modèles, on oublie trop souvent qu'à l'étranger, les créations utilitaires ne bénéficieront d'une protection que dans la mesure où elles auront fait l'objet d'un dépôt à titre de modèle. En effet, en France, un dépôt à titre de modèle d'une telle création n'est pas forcément indispensable puisque le droit d'auteur, qui naît dès la création de l'œuvre, sans qu'aucun dépôt ne soit nécessaire, viendra le plus souvent suppléer l'absence de dépôt à titre de modèle. Mais dans de nombreux pays, la situation est différente et seules les créations bénéficiant d'un certain degré artistique, ou relevant de l'art au sens des beaux arts, bénéficieront d'une protection au titre du droit d'auteur, les autres en étant dénuées. Il faut de surcroît ajouter que dans un certain nombre de pays, cette protection au titre du droit d'auteur doit également s'accompagner d'un dépôt.

Aussi, le plus souvent à l'étranger, pour toutes les créations relevant du « design », faute de dépôt à titre de modèle, l'entreprise ne pourra revendiquer aucune protection sur celles-ci.

Quand il s'agira d'auditer une société dont le domaine d'activité sera précisément le domaine de la mode, l'ameublement, l'aménagement de la maison, ou tout autre domaine dans lequel le design revêt une importance particulière, se poser la question de savoir si des modèles ont bien été déposés, et ont été déposés dans les pays où cette société est présente paraît dès lors important et même nécessaire.

De la même manière, si des droits ont été constitués, encore faut-il que ces droits correspondent à la politique commerciale de l'entreprise. Il s'agira là de vérifier l'adéquation fonctionnelle de la politique de propriété industrielle de l'entreprise.



Une bonne protection des marques et brevets limite les dégâts de la contrefaçon.

■ Adéquation fonctionnelle

Deux exemples concrets permettront de prendre conscience de la question.

Une société souhaite céder une partie de son activité. Dans ce cadre, la lettre d'intention signée entre les parties indique qu'à l'occasion de cette cession sera cédé le logo qui identifie cette société. En revanche, le nom de la société, déposé à titre de marque, restera la propriété de l'entreprise, seul un droit d'usage étant concédé pendant un certain nombre d'années, pour permettre à l'acheteur de trouver un nouveau nom pour désigner cette activité.

Dans le cadre des opérations d'audit mises en œuvre par la société intéressée par le rachat de cette activité, il est mis en évidence que les marques ont été systématiquement déposées de manière complexe, à savoir en combinant le nom et le logo.

Ainsi l'intention des parties ne peut être réalisée. Il est nécessaire que l'entreprise cédante redépose le logo qu'elle vou-

lait céder, cette fois-ci sans y associer de dénomination, et assume évidemment les frais qui en découlent pour que l'opération envisagée puisse être réalisée. Seul un audit allant au-delà de la simple vérification de l'existence de titres permet de déceler cette impossibilité majeure, de nature à remettre en cause la viabilité même du projet.

Un autre exemple est celui d'une société soucieuse de valoriser une de ses marques qu'elle a rachetée il y a quelque temps, ce qui, dans cette hypothèse, lui permet de porter cette valeur au bilan. La valorisation donnée aboutit à une somme très importante. Quelques années plus tard, cette même société se repose la question.

On se rend compte alors que la validité de la marque pouvait, au moment de sa valorisation initiale, être remise en cause pour différentes raisons, tenant d'une part au fait que cette marque était en réalité constituée de termes non protégeables à titre de marque, et d'autre part, n'avait pas

été utilisée de manière conforme à son dépôt, si bien que la marque pouvait faire l'objet d'une action en déchéance de la part de tout tiers intéressé.

On ne peut alors que conclure que s'agissant d'auditer la société en question, dont la marque était identifiée comme un actif important, il est essentiel de pouvoir vérifier que cette valeur correspond à une réalité qui n'est pas simplement le constat de son existence mais qui implique de se poser la question de sa valeur juridique.

Il en va de même s'agissant de vérifier que la marque déposée l'est bien pour les produits et services que commercialise l'entité cible. Il ne sera en effet d'aucune utilité de disposer d'un portefeuille de marques qui ne désignent pas les produits et/ou services que commercialise l'entreprise audité ou ne les désigne que partiellement, parce qu'au moment du développement de nouveaux produits, l'entreprise n'a pas pensé à étendre sa protection. De ce point de vue, il est aussi important de savoir que dans tel ou tel pays, la marque a pu être refusée pour des produits et/ou services faisant partie des produits et services d'intérêt de la société en raison de l'existence de droits antérieurs. Ces droits pourront être tout aussi bloquants pour les projets futurs de l'acheteur.

De la même manière, il est aussi important de vérifier que les droits déposés à titre de marque correspondent bien à l'usage entrepris par la société car, à nouveau, il est inutile de disposer ou d'acheter des droits de marque qui ne correspondent pas à l'exploitation effectuée par la société et qui pourront être remis en cause. Leur valeur s'en trouve nécessairement affectée.

À l'inverse, il est important de vérifier que cette même société a bien protégé les signes qu'elle utilise et qu'elle en est bien le titulaire effectif. Il arrive en effet assez souvent que l'on se rende compte qu'en réalité le fondateur de la société est resté propriétaire de la marque principale de la société qu'il souhaite céder.

S'agissant des modèles, la même réflexion doit se tenir pour les raisons déjà évoquées. En effet, faute de droits constitués, c'est une partie du capital de l'entreprise qui ne peut être valorisée par son vendeur et ne peut être pérennisée par son acheteur.

Cette pérennité ne concerne d'ailleurs pas simplement les droits en tant qu'éléments de protection mais également les droits en tant que vecteurs de la politique de distribution de l'entreprise. Ainsi, l'audit des droits de propriété industrielle ne doit pas

PROCHAIN DÉFILÉ... AU PALAIS DE JUSTICE



N'ACHETEZ PAS DE CONTREFAÇON !

**EN FRANCE LA LOI PRÉVOIT JUSQU'À
300 000 € D'AMENDE ET 3 ANS D'EMPRISONNEMENT**



UNE CAMPAGNE MÉRITÉE PAR LA DOUANE ET LE COMITÉ COLBERT SOUS L'EGIDE DU COMITÉ NATIONAL ANTI-CONTREFAÇON

concerner uniquement l'identité des droits de propriété industrielle eux-mêmes mais également les contrats qui y sont associés.

■ Contrats associés aux droits de propriété industrielle

Les contrats associés aux droits de propriété industrielle peuvent être multiples. Ils peuvent consister en des droits concédés à la société qu'elle exploite et qu'il importerait de maintenir car dans cette hypothèse, les droits de propriété industrielle qui y sont attachés ne sont pas sa propriété.

Ils peuvent également consister en des contrats signés par la société sur la base des droits de propriété industrielle qu'elle détient. Se posera alors aussi la question du maintien ou pas de ces contrats.

■ Contrats portant sur des droits concédés à la société

Il importe en effet de déterminer, quand des droits ont été concédés à la société cible, l'importance de ces droits dans la politique commerciale et technologique de celle-ci et la fragilité qui peut en résulter pour celle-ci et ses projets pour l'avenir.

En premier lieu, ces contrats peuvent contrairement à des obligations d'usage que la société vendeuse n'a pas assumées ou que la société qui acquiert ne souhaite pas reprendre.

À titre d'exemple, la société titulaire d'une licence pour un certain nombre de pays peut ne pas avoir exploité les droits qui lui ont été licenciés dans tel ou tel pays.

Or l'exploitation est bien l'obligation première du licencié notamment s'agissant de licence de marques pour lesquelles l'absence d'usage pendant une période donnée est susceptible de conduire à une remise en cause possible de la validité du droit concédé.

On peut penser que la mise en évidence de cette difficulté dans le cadre de l'audit des droits de propriété industrielle est une information importante pour l'acquéreur potentiel.

En second lieu, se pose la question de la continuité des contrats de licence suite à l'acquisition de la société cible. Indépendamment du souhait du repreneur de voir ou non maintenu tel contrat, le plus souvent, les contrats de licence contiennent des clauses de résiliation discrétionnaires qui peuvent être activées notamment en cas d'arrivée d'un nouvel actionnaire dans le capital du licencié ou en cas de cession. L'auditeur devra alors s'efforcer d'identifier les risques associés à la résiliation de contrats clés, comme par exemple un contrat de licence portant sur une brique technologique indispensable à la fabrication du produit de la cible.

■ Droits donnés en licence

À l'inverse, il est important d'identifier les droits qui ont pu être donnés en licence par la société auditée car l'acquéreur potentiel ne souhaitera pas forcément les maintenir et il conviendra alors de vérifier qu'il peut y être mis fin et d'identifier les moyens pour y parvenir.

L'auditeur devra également contrôler les garanties données par la société cible en matière d'assistance en cas d'action en contrefaçon subie par le licencié.

Ainsi, l'audit des droits de propriété industrielle doit se concevoir comme une mission bien plus complexe que la façon dont elle est habituellement perçue.

En permettant à l'auditeur d'aller au-delà d'une simple vérification formelle, l'acheteur potentiel se donne alors les moyens d'appréhender de manière plus juste un des éléments majeurs de la valeur d'une entreprise. Ceci est évidemment la fonction première de l'audit, mais cette fonction est trop souvent oubliée lorsqu'il s'agit de propriété industrielle.

Au-delà de cette première fonction, l'audit de propriété industrielle, mené à bien, permettra de cerner la cohérence d'une entreprise et de sa politique de développement tout en permettant de déceler ses forces et faiblesses futures. ■