



A La Gazette
De Charles Delavenne cdelavenne@dlga.fr et Louise Monseur lmonseur@dlga.fr
Date 12 septembre 2018

LES INDISPENSABLES DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE AU COURS D'UNE ACQUISITION

La propriété industrielle d'une entreprise constitue parfois une majeure partie de son actif, c'est la raison pour laquelle il apparaît nécessaire qu'un audit juridique minutieux des innovations, inventions et créations d'une société soit réalisé lors de sa valorisation.

Dans un premier temps, il s'agira pour l'entreprise de connaître exactement l'étendue de ses droits, de ses brevets, de ses créations et innovations. Ces dernières peuvent exister sans être protégées et ainsi entraîner un risque pour l'acquéreur.

Le caractère technique de la propriété industrielle doit être pris en compte lors de l'audit juridique de pré-acquisition. Il est possible qu'un brevet ou une marque ne protège que partiellement une invention ou une création. Une recherche d'antériorité ainsi qu'une étude et une compréhension des prétentions du brevet doivent être effectuées pour éviter qu'une invention ne puisse être utilisée que partiellement. Il en est de même pour une marque ou un modèle déposé, correspondent-ils techniquement à la réalité ?

L'aspect géographique de ces droits est une autre caractéristique fondamentale à évaluer lors de la valorisation d'une entreprise. Pour un brevet on s'attachera à son lieu de dépôt, en France ou à l'étranger ? Une spécificité française s'applique à l'égard des modèles qui sont protégés dès leur création même s'ils ne sont pas enregistrés, toutefois cette protection n'est pas internationale, il s'agira donc d'évaluer le projet de l'entreprise en fonction de l'étendue géographique de ces droits. Le critère de disponibilité géographique est primordial dès lors que le produit protégé est conçu, distribué ou commercialisé à l'étranger ou qu'il existe un projet de développement de ces produits à l'étranger, l'entreprise doit pouvoir justifier de l'inscription de ces droits dans les registres nationaux des pays concernés.

Par ailleurs, l'auditeur devra s'attacher à déterminer le véritable propriétaire des brevets, marques ou modèles, le plus souvent le créateur ou inventeur reste titulaire de ce droit ou co-titulaire avec l'entreprise et l'acquéreur devra déterminer si la co-titularité est envisageable ou si une cession doit être envisagée, auquel cas il faudra établir un nouveau contrat avec le créateur et estimer les coûts d'une telle modification.

Les droits de propriété industrielle ne sont pas acquis indéfiniment, c'est pourquoi connaître le délai d'expiration des brevets, qui ne sont attribués que pour 20 ans non renouvelables, ou le délai de renouvellement des marques, permet d'appréhender la valorisation future de l'actif de la société en évaluant la pérennité de ses droits de propriété industrielle.

Enfin, la due diligence devra porter sur l'ensemble des contrats rattachés à ces droits, les contrats de licence, de droits concédés pour une approche générale et totale des droits de propriété industrielle de l'entreprise.

Toutes ces analyses doivent être interprétées selon le projet de l'acquéreur afin qu'il puisse mesurer la valeur réelle de l'entreprise et la pérennité de son activité.