

MARQUES ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Auditez votre patrimoine intellectuel

Le patrimoine intellectuel d'une entreprise innovante représente une valeur significative à prendre en compte avant toute restructuration ou introduction en Bourse.

PAR CLAUDINE SALOMON, AVOCAT, ALAIN BENSOUSSAN-AVOCATS.

L'ENJEU

> Protéger efficacement ses droits de propriété intellectuelle.

> Valoriser son patrimoine.

LA MISE EN ŒUVRE

> Auditer les brevets, marques, dessins et modèles, droits d'auteur, noms de domaine, sites web, droits sur les logiciels et autres contrats.



D.R.

■ La valeur du patrimoine intellectuel d'une entreprise mérite d'être auditée soit au cours de la vie sociale, soit lors d'opérations plus spécifiques d'acquisition, de fusion, de

prise de participation ou d'introduction en bourse. Cet audit méthodique doit intervenir parallèlement aux « due diligence » financières, comptables et fiscales afin d'identifier tous les risques liés à ce type d'opérations. Il n'est pas rare, en effet, de mettre en évidence, lors de ces procédures, une marque non renouvelée ou antériorisée par des droits très pertinents susceptibles de compromettre son exploitation. Il convient également d'anticiper le fait que des filiales non concernées par les opérations peuvent être titulaires en leur nom de titres de propriété industrielle qui, par conséquent, n'appartiennent pas à l'entreprise auditée. Les droits de propriété intellectuelle ayant une durée limitée dans le temps (vingt ans pour le brevet) ou une durée subordonnée à des formalités de renouvellement (tous les dix ans pour une marque), il convient d'être particulièrement attentif à la validité des titres. Ainsi, un brevet tombé dans le domaine public ne confèrera plus, en effet, l'avancée technologique recherchée et une marque non renouvelée pourrait être à nouveau disponible pour tout tiers intéressé.

L'audit des droits de propriété intellectuelle est une opération délicate. Elle doit permettre de dresser un état de tous les droits incorporels d'une entreprise ou d'un groupe et notamment de valider : l'existence matérielle des titres (brevets, marques, dessins et modèle) ainsi que la titularité des titres. Les titres appartiennent-ils à des filiales, à une société holding ou à une personne physique qui pourrait être un dirigeant ? Il en va de même de la disponibilité des titres, afin de contrôler que la société auditée ne

soit pas en situation d'être potentiellement contrefacteur de droits antérieurs, ou encore de la portée géographique des droits. En effet, un périmètre géographique trop limité à la France ou à l'Europe pourrait être de nature à compromettre le développement international de l'entreprise.

Enfin, il convient de ne pas négliger l'audit de l'usage des droits des titres de propriété intellectuelle, ainsi que leur encadrement contractuel. En effet, ce point est particulièrement important dans la mesure où une marque non exploitée durant une période ininterrompue de cinq ans, est susceptible de déchéance dans le cas d'une action judiciaire à la demande de tout tiers ayant un intérêt à agir. L'auditeur devra également s'attacher à vérifier l'intégralité de tous les contrats mettant en cause un titre de propriété industrielle afin d'identifier, en particulier, qu'une disposition ne s'oppose pas au transfert du contrat au bénéficiaire d'un tiers. Il sera essentiel de vérifier tous les litiges passés et/ou en cours et/ou les possibles actions dans le futur. Tout comme les précontentieux, afin d'estimer clairement les risques juridiques et financiers et aussi de pouvoir prévoir corrélativement des garanties en conséquence.

L'attention est également attirée sur la vérification de la politique mise en place pour la protection, le maintien en vigueur et l'usage des noms de domaine qui sont des droits en forte expansion avec une valeur ajoutée certaine et, par conséquent, indissociables d'une politique de propriété intellectuelle efficace.

Au-delà de cette problématique particulière des « due diligence », il est vivement conseillé à une entreprise, au cours de sa vie sociale, de mener des audits à titre préventif afin d'adapter, le cas échéant, sa politique intellectuelle et de valoriser ainsi durablement son patrimoine. ■

Jurisprudence

PERQUISITION FISCALE

La non-restitution d'un document six mois après une perquisition fiscale interdit à l'administration d'utiliser les informations qu'il contient, mais ne rend pas nulle la procédure. (Cass. Com, 14.9.2010, N° 854, ZTS Osos c/ DGFP).

FRAIS DE REPAS

L'employeur est en droit de s'assurer que les frais de repas lors des déplacements, ont bien été engagés. (Cass. Soc, 15.9.2010, N° 1608, Lepin c/ MBDA).

CONSEILLER PRUD'HOMME

La protection du conseiller prud'homme court à compter de la proclamation des résultats des élections, le lendemain du scrutin, et non de leur publication par le préfet. (Cass. Soc, 22.9.2010, N° 1249, Clichy Distribution c/ Joulin).

CONSEILLER DU SALARIÉ

La protection du conseiller du salarié court du jour où la liste est arrêtée par le préfet et non du jour où ce dernier la publie. (Cass. Soc, 22.9.2010, N° 1676, Sedi c/ Langre et a.)

PRODUIT NOUVEAU

Acheter un nouveau produit sans demander la fiche technique au fabricant est une faute qui peut entraîner le partage de responsabilité en cas d'inaptitude à l'usage prévu. (Cass. Com, 21.9.2010, N° 883, SDP et a. c/ Moules et modèles et a.)