

L'audit du capital intellectuel d'une entreprise préalable à sa cession : enjeux et approche

La détermination de la valeur d'acquisition d'une entreprise s'appuie sur des considérations objectives et subjectives à propos des performances passées et projetées. Les méthodes d'évaluation s'appuient sur des modèles puissants, des benchmark de multiples financiers aux opérations « équivalentes » sur des secteurs « similaires », des « due diligences » approfondis, la vente se concluant généralement par une négociation en bonne et due forme pour s'accorder sur un prix, des conditions et des garanties convenant aux deux parties.

Formuler des hypothèses et un rationnel solides sur le métier et les activités exercées supportant les paramètres financiers considérés pour la valorisation (EBIT, Cash Flow, Capex, IRR, ...) est l'essence même des phases d'évaluation des activités de sociétés cible pour un rachat. Ces approches sont bien évidemment multidimensionnelles pour apprécier au mieux la valeur : stratégie / dynamique de marché; produits et services offerts / clientèle, actuels / futur; activité concurrentielle; structure / capital humain; culture / style de management ; processus clés / systèmes ; finances / fiscalité / juridique Tout ce qui vise à cerner la spécificité de l'entreprise sur son marché et son potentiel de développement est disséqué selon des méthodes, des modèles éprouvés.

Aussi, ***l'évaluation du capital intellectuel*** de la société cible doit tenir une part importante dans les analyses décrites précédemment. Composé des **actifs immatériels** de l'entreprise, le capital intellectuel fait partie intégrante de ses éléments de différenciation : la force de l'image, de l'identité, la puissance créative, le potentiel d'innovation, le monopole sur des techniques uniques ou clefs la détention de savoir-faire en sont autant d'illustrations.

Plus l'entreprise évolue dans un secteur où ces dimensions sont vitales pour le succès, plus l'acuité de l'analyse devient essentielle.

Ceci requiert donc une **attention toute particulière** : une **approche et un savoir-faire très spécifiques** sont à mettre en œuvre, combinant expertises juridique et technique pointues détaillées ci-après. Et, ce comme **préalable indispensable à l'évaluation financière** dudit capital.

Commencer par définir le périmètre de l'audit

Par capital intellectuel sont entendus d'une part 1) les **titres** et **droits** détenus par la société (marques, brevets, savoir-faire protégé par le secret, dessins et modèles, noms de domaines, droits d'auteur, ..), d'autre part 2) les **contrats** relatifs à ces titres et droits comme les licences, les accords de distribution, de coexistence, de confidentialité, ... Il est fortement conseillé d'ajouter dans le périmètre des droits étudiés, les **contrats de travail** des employés de ladite société, en particulier les clauses liées à la propriété intellectuelle des travaux réalisés par les employés sous contrat, sans oublier tous les **autres contrats** pouvant avoir une incidence sur les droits de propriété intellectuelle (sous-traitance, partenariat, ...).

Par ailleurs, les **géographies** d'application des droits de propriété intellectuelle constituent un paramètre fondamental de l'audit. Dans la mesure où ces droits diffèrent fortement d'un pays à l'autre et que les pratiques de protection de la propriété intellectuelle ont reconstitué des frontières effectives, **il est donc clé d'intégrer dans le**

périmètre les pays d'opérations actuelles et futures tels que connus au moment de l'analyse.

De même, la compréhension du contexte et des enjeux stratégiques de l'acquisition est un pré-requis pour conduire cet audit et orienter les recommandations.

Apporter la preuve de la propriété intellectuelle

Dire que l'on possède des droits de propriété intellectuelle c'est bien : **prouver que l'on en est le propriétaire c'est mieux** ! Certains droits se matérialisent par des titres de propriété enregistrés auprès des organismes officiels (ex. marques, brevets, dessins et modèles, noms de domaine). Il convient ainsi de **réunir tous les titres de propriété** que l'entreprise cédée détient en **portefeuille** (une recommandation pour tous les entrepreneurs, quelques soient les stades de leur développement : conserver ou faire conserver par son Conseil en Propriété Intellectuelle précieusement ces titres et tout élément de preuves dûment enregistrées et classées !).

Les éléments de **preuve de possession de droits non enregistrés** sont à rassembler (tels que droits d'auteur, possession personnelle ... grâce en particulier à des cahiers de laboratoire, des enveloppes Soleau que l'on aura pris soin d'établir pour contribuer à opposer la propriété à des tiers pouvant la revendiquer, tout en conservant le secret).

Tous ces éléments doivent être communiqués par le cessionnaire et être présents dans la Data Room.

Ainsi, la description de cette phase de recueil des preuves de possession met en lumière la **nécessité pour les entrepreneurs** – et ce, dès les premiers stades de la vie de l'entreprise – de penser à **mettre en œuvre une stratégie de protection effective** de leurs créations et de leur identité qui peut s'avérer extrêmement bénéfique dans les phases de **développement** ou de **valorisation**.

Vérifier la validité des preuves

La phase de vérification de la validité des titres et des preuves apportées peut alors commencer. Il s'agit très concrètement 1) de vérifier si les **titres sont valables**, notamment toujours en vigueur et donc opposables aux tiers (ex. renouvellement effectué pour les marques, paiement des annuités de brevets), 2) de confirmer la **portée géographique et la durée de couverture** des droits (quels pays sont couverts ? pendant combien de temps ?) 3) de vérifier la **solidité des titres** (examen de droits antérieurs)

Croisées avec les informations sur les marchés où l'entreprise est ou sera active et les **enjeux de business sur tous les produits et services commercialisés** – chiffre d'affaires, marges -, ces confirmations permettent soit de conforter l'appréciation de la position commerciale sur un pays donné, soit dans le cas contraire de **faire émerger la notion de risque** de contrefaçon de la part de tiers, potentiellement dommageable à ladite activité sur ce pays donné, soit enfin d'identifier des zones de non protection de droits essentiels pour l'avenir du business (un tableau de synthèse Produits & Services / Titres / couverture géographique / enjeux et risques est alors constitué).

Il est indispensable de **recouper** les informations fournies par la cédante avec celles des **Organismes officiels** auprès desquels sont déposés les titres de propriété intellectuelle : il s'agira par exemple des offices de Marques, de Brevets, d'enregistrement de noms de domaines (INPI, OHMI, Office Européen des Brevets –

OEB ; Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle – OMPI ; Registrars). Cette analyse permet **de valider la véracité des informations communiquées** par la cédante, et également de détecter – par quelques recherches complémentaires – d'éventuelles antériorités dont des tiers titulaires pourraient se prévaloir à l'avenir ou des procédures d'oppositions en cours.

Par exemple, il peut se révéler que la marque ou une innovation importante de la société cédante constitue la contrefaçon d'une autre marque ou d'un autre brevet dans un pays particulier, voire sur toute une zone géographique où l'activité est importante ou bien encore sur des zones de développement potentiel. Il s'agit là de la **révélation d'un risque** encouru par l'acquéreur potentiel, qui réduit la force juridique des titres, et conséquemment sa valeur financière.

En profiter pour renforcer sa protection

Il est recommandé de profiter de cet audit juridique pour étudier si la société ne dispose pas d'éléments de valorisation non protégés à date par un droit enregistré (donc un titre de propriété) et qui constituent cependant un patrimoine intellectuel important pour le devenir et le développement d'entreprise : il peut s'agir par exemple d'une création originale, d'un nom de domaine ou d'un logo, etc. ...

Il convient également alors de s'enquérir des risques de divulgation s'il s'agit d'un savoir-faire sur un procédé de fabrication et d'évaluer par exemple les procédures et les moyens à mettre en œuvre dans l'entreprise pour préserver ce secret.

Il faut **engager dès lors les opérations de protections complémentaires** pour en bénéficier au plus vite.

Examiner les contrats d'exploitation des droits

Enfin s'impose bien sûr l'étude des contrats relatifs à l'exploitation des droits de propriété intellectuelle détenus par la société ou à l'inverse ceux dont la société est elle-même partie prenante : les **accords de licence** doivent être pris en compte afin de vérifier si les droits licenciés sont correctement protégés et si les clauses du contrat sont favorables ou défavorables. Les **contrats de distribution** doivent être également examinés : par exemple, la marque d'un produit distribué dans un pays doit être déposée dans le pays en question afin que le distributeur ne le dépose lui-même et se retourne contre son cocontractant. En cas de sous-traitance pour fabrication à l'étranger, les brevets sont à déposer dans les pays concernés pour éviter les ventes de produits à d'autres sociétés une fois acquies la technologie. Enfin, Les **contrats de coexistence, de concession** doivent être aussi considérés et il faut, entre autres, vérifier leur inscription dans les registres nationaux des pays concernés.

Tous ces contrats doivent se trouver bien sûr dans la Data Room.

Ne pas oublier l'examen des clauses de Propriété Intellectuelle des contrats de travail

Une **vérification** des **contrats de travail** des employés (dont les stagiaires) sous l'angle de la propriété intellectuelle doit être engagée. Il s'agit de s'assurer que la propriété des « productions intellectuelles » des employés internes et **d'autres intervenants extérieurs** est bien favorable à l'entreprise et d'éviter de se retrouver dans des situations où la valeur peut « échapper » à l'entreprise (départ, revendication par une personne de la propriété des titres, ...). Des textes et de la jurisprudence en précisent bien les contours.

Tirer les leçons des expériences

L'expérience démontre que ces démarches indispensables à notre sens fonctionnent très bien lorsque les data room contiennent les bonnes informations, que les coopérations et les échanges avec les autres prestataires se déroulent en toute confiance et réactivité, lorsque le lien est permanent entre l'analyse des enjeux stratégiques/de métiers et la propriété intellectuelle.

L'acquéreur disposera ainsi d'une évaluation précise des atouts, des risques encourus (en fonction des enjeux et de la gravité) et des solutions à mettre en œuvre (ainsi que l'investissement et le timing associé) avant la cession ou après la cession pour réduire / éliminer ces risques.

Ainsi l'acquéreur potentiel pourra mieux négocier le prix, soit demander d'inclure dans l'accord de cession des clauses de garanties à la charge du vendeur, soit de rajouter des clauses qui limitent les risques ainsi évalués.

Novagraaf, Cabinet Conseil en Propriété Intellectuelle

Bérangère EGASSE – Conseil en Propriété Industrielle et Mandataire Européen –
Marques, Dessins et Modèles, Noms de Domaines

Jean-Louis SOMMIER – PDG, Conseil en Propriété Industrielle et Mandataire Européen -
Brevets