



Article scientifique

Article

2010

Published version

Open Access

This is the published version of the publication, made available in accordance with the publisher's policy.

Due diligence en matière de droit de la propriété intellectuelle : comment identifier et gérer efficacement les risques

de Werra, Jacques

How to cite

DE WERRA, Jacques. Due diligence en matière de droit de la propriété intellectuelle : comment identifier et gérer efficacement les risques. In: Der Schweizer Treuhänder, 2010, n° 1-2, p. 58–64.

This publication URL: <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:5225>

Même si la valeur commerciale de nombre de sociétés résulte de leurs actifs intangibles, souvent protégés par des droits de propriété intellectuelle, l'expérience montre que la due diligence en matière de droit de la propriété intellectuelle constitue une tâche complexe qui n'est pas toujours maîtrisée. Partant de ce constat, l'article a pour but de présenter les aspects essentiels de ce type de due diligence.

JACQUES DE WERRA

DUE DILIGENCE EN MATIÈRE DE DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Comment identifier et gérer efficacement les risques*

1. INTRODUCTION

Bien que les actifs immatériels représentent souvent les biens les plus précieux des entreprises [1], voire constituent véritablement les joyaux de la couronne [2], et suscitent ainsi la convoitise d'acheteurs potentiels, l'appréciation des risques relatifs à de tels actifs intangibles pour un acquéreur de sociétés reste un exercice délicat. Preuve en est la négligence apparemment commise il y a quelques années par le groupe Volkswagen dans le cadre de la reprise d'une société du groupe Rolls-Royce. Dans cette affaire, Volkswagen, qui était en concurrence avec BMW, avait en effet acquis une société du groupe qui ne détenait pas la fameuse marque Rolls-Royce, cette dernière ayant finalement été acquise ultérieurement (à un prix bien inférieur au prix payé par Volkswagen) par BMW [3].

L'objectif de la présente contribution est ainsi de présenter les aspects essentiels de la due diligence dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle, soit ses objectifs (cf. 2), et les risques que celle-ci est susceptible de révéler afin de pouvoir gérer ces derniers (chap. 3) [4].

2. OBJECTIFS DE LA DUE DILIGENCE EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les objectifs d'une due diligence en matière de propriété intellectuelle dépendent naturellement des caractéristiques de la société-cible concernée et du but de la transaction envisagée [5]. Si ces aspects sont critiques pour l'acquéreuse de la cible, il va de soi qu'une telle due diligence devra être conduite de manière approfondie [6]. L'amplitude de cette analyse et les moyens qui y seront investis pourront particulièrement

dépendre de facteurs tels que l'historique de la société-cible (particulièrement sous l'angle de ses relations avec l'acquéreuse potentielle), de la nature de celle-ci (start-up ou société plus importante) et de l'industrie en cause (l'industrie pharmaceutique étant par exemple plus sensible à la propriété intellectuelle que d'autres) [7].

À cet égard, il convient de souligner d'emblée que la due diligence ne saurait se limiter au seul examen et à la seule vérification de la validité formelle du portefeuille des droits de propriété industrielle (soit des marques, designs et brevets) de la cible [8]. Il faudra bien au contraire identifier tous les risques ou à tout le moins les risques principaux relatifs à la propriété intellectuelle dans le cadre de cette procédure. Selon les circonstances et selon l'industrie concernée, la société acquéreuse sera aussi amenée à conduire une analyse extensive des risques de propriété intellectuelle présents ou à venir résultant de la conduite des activités de la cible en déterminant les risques que ces activités violent les droits de propriété intellectuelle de tiers, et particulièrement les brevets de tiers [9]. Un tel examen se fera dans le cadre d'une analyse de la liberté d'exploitation (Freedom to Operate, FTO) [10].

Les informations révélées dans le contexte d'une due diligence relative à la propriété intellectuelle seront susceptibles d'avoir un impact déterminant sur les négociations visant à l'acquisition potentielle de la cible. En cas de problème majeur (p.ex. l'absence de titularité claire de la cible sur un droit de propriété intellectuelle – ou un litige en cours ou qui menace de commencer à propos de cette titularité – qui est jugé essentiel par la société acquéreuse), ces éléments pourront conduire à l'échec du projet d'acquisition (il s'agira alors d'un véritable «deal breaker») [11].

La difficulté de la due diligence sera accrue dans le cas – très fréquent en pratique – où la cible détient un portefeuille de droits de propriété intellectuelle protégés dans différents États et mène des activités sur le plan international. Dans une telle situation, la due diligence ne pourra naturellement pas se limiter à une analyse juridique conduite sous l'angle du droit de la propriété intellectuelle applicable dans l'État du siège de la cible mais devra au contraire être entreprise selon le droit des États dans lesquels les droits sont protégés ainsi que selon le droit applicable aux contrats ayant des incidences



JACQUES DE WERRA,
DR EN DROIT, LL. M.,
PROFESSEUR ORDINAIRE,
FACULTÉ DE DROIT,
UNIVERSITÉ DE GENÈVE,
GENÈVE

sur la propriété intellectuelle de la cible (tels que contrats de licence, de recherche et développement, contrats de confidentialité et contrats de travail avec les employés chargés de la recherche et du développement) auxquels la cible est partie [12].

3. IDENTIFICATION ET GESTION DES RISQUES

Une due diligence en matière de propriété intellectuelle doit permettre d'identifier et de gérer les différents risques suivants: risques liés à l'existence et à la validité des droits de propriété intellectuelle (3.1), risques concernant la titularité

«Les objectifs d'une due diligence en matière de propriété intellectuelle dépendent naturellement des caractéristiques de la société-cible concernée et du but de la transaction envisagée.»

des droits de propriété intellectuelle (3.2) et risques relatifs à l'usage des droits de propriété intellectuelle (3.3). Il s'agit de relever qu'en sus de la due diligence proprement dite, l'acquéreuse devra aussi s'assurer de la validité des transferts de droits de propriété intellectuelle qu'elle entend opérer, notamment s'il s'agit d'une opération régie par la loi sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LFus) [13].

3.1 Existence et validité des droits de propriété intellectuelle. Tout processus de due diligence en matière de propriété intellectuelle doit tout d'abord s'assurer de la validité formelle des titres de propriété intellectuelle dont la cible prétend être titulaire. Ceci vaut naturellement essentiellement pour les droits de propriété industrielle, qui doivent faire l'objet d'un enregistrement officiel valable dans un registre national [14], régional [15] ou international [16], pour déployer leurs effets protecteurs. Il convient ainsi de déterminer si les démarches formelles ont bien été effectuées afin d'obtenir et de maintenir la protection souhaitée. Dans ce cadre, l'acquéreuse potentielle pourra se référer aux informations que lui remettra la société-cible, sans que cela ne lui évite de conduire ses propres investigations, dès lors que les entreprises ne gèrent pas toujours de manière optimale leur portefeuille de droits de propriété intellectuelle et ne sont ainsi pas en mesure de remettre des informations claires, complètes et ordonnées à ce propos [17]. La due diligence devra aussi déterminer le champ de protection des droits concernés, et ce particulièrement pour les droits faisant l'objet d'un enregistrement. Ceci vaudra en particulier pour les marques pour lesquelles il sera utile de relever pour quelles classes et quels types de produits et/ou de services celles-ci ont été enregistrées. Bien que cela soit plus complexe, il pourra aussi être important d'examiner la portée des revendications des brevets d'inven-

tion en cause en fonction des objectifs de développements technologiques futurs projetés par l'acquéreuse. Il conviendra également de déterminer précisément à quelle étape de la procédure de dépôt et d'enregistrement se trouvent les droits de propriété industrielle de la cible, et d'identifier tout risque pouvant résulter du dossier, telle qu'une objection quant à la validité du titre formulée par l'autorité d'enregistrement.

La pratique enseigne de plus que des négligences sont parfois commises dans la gestion administrative des droits de propriété intellectuelle, notamment dans le paiement en temps utile des annuités et des taxes dues pour le maintien de la protection de brevets ou de marques en particulier [18], et ce nonobstant le fait que ces activités aient été confiées à un mandataire spécialisé (soit un agent de marques ou de brevets). L'acquéreuse devra dès lors vérifier qu'aucun risque ne plane à ce propos.

Bien qu'il ne s'agisse pas formellement de droits de propriété intellectuelle, les noms de domaine doivent également être examinés soigneusement dans ce contexte. La due diligence constituera aussi l'occasion d'identifier des droits de propriété intellectuelle qui ne font pas l'objet de dépôts, ce qui pourra être plus délicat, notamment pour ce qui concerne le droit d'auteur et le savoir-faire (know-how) qui peuvent cependant avoir une certaine importance selon les activités (présentes ou futures) de la cible.

Au-delà de la détermination de la validité formelle des droits de propriété intellectuelle, une due diligence peut aussi porter sur l'analyse de la validité matérielle des droits de propriété intellectuelle. Ceci reste relativement exceptionnel en raison du fait qu'un tel examen requiert des investissements de temps et d'argent qui sont souvent jugés disproportionnés dans le cadre d'une due diligence [19]. Toutefois, en fonction de l'importance stratégique d'un droit de propriété intellectuelle particulier se trouvant dans le patrimoine de la cible ou que la cible utilise en qualité de preneuse de licence d'une société tierce (p.ex. un brevet phare couvrant un volet jugé essentiel des activités commerciales présentes ou futures de cette dernière), il restera possible de conduire une analyse

«La difficulté de la due diligence sera accrue dans le cas – très fréquent en pratique – où la cible détient un portefeuille de droits de propriété intellectuelle protégés dans différents États et mène des activités sur le plan international.»

détaillée de la validité de celui-ci en recourant à des experts tiers (notamment des agents de brevets) [20].

L'analyse de la validité matérielle des droits de propriété intellectuelle de la cible supposera aussi que la société acquéreuse puisse s'assurer, sur la base des documents et informations fournis par la cible et, cas échéant, sur la base de ses propres recherches, que les droits de propriété intel-

lectuelle ont été valablement utilisés, ce afin d'éviter le risque d'une annulation pour non-usage [21]. Ce genre de situation peut particulièrement se produire dans le cas où l'acquéreuse souhaiterait faire revivre une marque ou un autre droit de propriété intellectuelle dont la cible ne fait pas ou plus un usage actif.

3.2 Titularité des droits de propriété intellectuelle. La due diligence devra assurer que la cible est véritablement titulaire des droits de propriété intellectuelle dont elle estime disposer et qu'aucun tiers (qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, publiques ou privées) n'est susceptible d'élever des prétentions sur de tels droits [22]. L'analyse à

«La due diligence devra déterminer si la cible est véritablement titulaire des droits de propriété intellectuelle dont elle estime disposer.»

conduire devra naturellement être faite sur la base du droit applicable aux questions concernées, ce qui rend l'exercice d'autant plus délicat dans un contexte international [23].

Dans ce cadre, il ne sera pas suffisant de se fier aux informations résultant des registres des droits de propriété industrielle, dès lors que des divergences peuvent exister entre celles-ci et la situation juridique existant véritablement. En effet, selon le droit applicable concerné, un transfert d'un droit de propriété industrielle (comme une marque, un brevet ou un design) est juridiquement valable, indépendamment de l'enregistrement d'un tel transfert dans le registre en cause [24]. La bonne foi des tiers s'étant fiés aux informations figurant au registre (même si celles-ci sont inexactes) pourra être protégée dans certaines circonstances [25]. L'acquéreuse devra ainsi obtenir toutes les informations et documents nécessaires afin de s'assurer, dans l'hypothèse où les droits de propriété intellectuelle auraient fait l'objet de transferts successifs, que la chaîne de transfert des droits de propriété intellectuelle soit continue et qu'elle n'ait pas été rompue [26].

Plus généralement, l'acquéreuse devra vérifier si la cible est effectivement devenue titulaire des droits de propriété intellectuelle suite à des transactions commerciales antérieures qui auraient été opérées par cette dernière.

L'acquéreuse devra aussi s'assurer que la cible est titulaire des droits de propriété intellectuelle qui ont été développés pour son compte, en interne par ses employés [27] et/ou en externe par des entreprises tierces, en requérant de la société-cible la production des documents nécessaires à cette fin, soit les contrats de travail des employés concernés et les contrats externes (essentiellement des contrats d'entreprise ou de mandat) confirmant la titularité des droits de la cible sur les travaux réalisés (p. ex. dans le domaine de l'informatique ou de la publicité) [28]. Il ne sera pas suffisant dans ce contexte de se limiter à une analyse des contrats formels conclus par la société-cible dès lors qu'un des risques essentiels à ce pro-

pos pourra précisément résulter de l'absence de formalisation quelconque des relations contractuelles qui auront été tissées avec les personnes et sociétés ayant contribué à la création des biens protégés par le droit de la propriété intellectuelle en faveur de la cible.

Il n'est ainsi pas rare que les sociétés se considèrent comme titulaires des droits de propriété intellectuelle, et particulièrement des droits d'auteur, sur des créations effectuées par des sociétés tierces, à qui elles avaient confié cette tâche, en dépit de l'absence de contrat écrit confirmant une telle allocation des droits de propriété intellectuelle en faveur de la société concernée [29]. Il sera donc critique pour l'acquéreuse de bien comprendre les éléments technologiques qui sous-tendent les produits et services de la cible et d'examiner comment ces éléments ont été mis au point et, particulièrement, si cela a été fait avec l'assistance de sociétés tierces, ou même sur la base des produits et technologies de ces dernières [30].

L'absence de formalisation des relations contractuelles pourra aussi être problématique s'agissant des relations internes à la cible (soit entre celle-ci et ses employés). À cet égard, vu les divergences de réglementations nationales existant concernant le traitement légal des créations faites par des employés et le fait que certaines de ces réglementations ont un caractère impératif, il sera nécessaire de se montrer prudent concernant ces questions en obtenant les informations requises sur les règles applicables dans les juridictions concernées [31], soit en principe dans celles où des employés de la cible ont exercé des activités ayant généré des biens protégés par le droit de la propriété intellectuelle (p. ex. des centres de recherche et développement).

Des questions délicates pourront dès lors surgir en cas d'inventions ou d'autres créations faites par des employés de la cible, les réglementations applicables pouvant comporter des règles parfois complexes à mettre en œuvre, à l'image de la loi suisse (art. 332 CO) qui institue des distinctions qui pourraient se révéler difficiles à appliquer entre différentes catégories d'inventions (inventions de service, inventions de réserve et inventions libres). Dans cette perspective, il conviendra aussi de s'assurer, au-delà de la question de la titularité sur l'invention en cause, que les employés ayant contribué à la création de celle-ci ne puissent pas élever de prétentions financières sur les résultats de l'exploitation commerciale de cette invention. Ceci pourrait être le cas en droit suisse – de manière impérative – pour une invention réservée [32]. En effet comme le montrent certains arrêts récents rendus à l'étranger [33], les risques financiers de telles prétentions ne sont pas négligeables.

À cet égard, il faut relever que la réglementation suisse ne prévoit pas de cession légale générale des droits d'auteur sur des œuvres créées par des employés, sous réserve du cas spécifique des logiciels [34]. Par souci de sécurité (et même si une cession tacite des droits d'auteur peut parfois être admise en faveur de l'employeur), il pourra être avisé d'obtenir des actes de cession de la part des employés, ce qui pourra être délicat si ces derniers ont quitté la société dans l'intervalle [35].

Sous l'angle de la protection des secrets d'affaires de la cible, il s'agira de s'assurer que les employés sont tenus à des obligations étendues de confidentialité résultant du contrat, voire

de la loi applicable concernée [36], ou qu'ils soient soumis à une obligation de non-concurrence. La portée et l'efficacité de telles clauses devront aussi être analysées de manière approfondie sur la base du droit applicable [37].

Des difficultés pourront particulièrement survenir en matière informatique en cas de travaux de développements de logiciels individuels confiés à des sociétés de programmation spécialisées, de tels logiciels pouvant être essentiels à la conduite des affaires de la société-cible [38]. Dans de telles circonstances, il sera critique de déterminer, sur la base du droit applicable pertinent (soit le droit applicable au contrat de commande), si le client qui a commandé une solution informatique individualisée à une entreprise tierce est devenu titulaire des droits d'auteur sur celle-ci [39]. Pour les contrats régis par le droit suisse, la question de la cession des droits d'auteur au maître de l'ouvrage sera comme le montre la jurisprudence [40], délicate à déterminer dans un cas particulier. Ceci souligne si besoin la complexité de cette question et la nécessité d'y prêter une attention soutenue dans le cadre d'une opération de due diligence. Se posera aussi la question du pouvoir du client de disposer du code source du logiciel ainsi développé [41].

Au-delà du seul domaine des développements informatiques, la question de la titularité devra être méticuleusement analysée dans l'hypothèse où la cible aura confié des travaux de recherche et développement à des sociétés tierces. Il conviendra alors d'examiner de manière approfondie les clauses pertinentes des contrats qui ont été conclus dans ce but. Dans ce contexte, il sera utile que ces contrats distinguent et identifient clairement les droits de propriété intellectuelle qui préexistent au contrat et à l'accomplissement des travaux de recherche et développement (parfois appelés «background IP») et les droits de propriété intellectuelle sur les résultats de ces recherches (appelés «foreground IP»). En principe, le client n'acquerra que la titularité sur ces derniers droits, la titularité sur les droits antérieurs n'étant pas affectée par ces contrats, seules des licences d'utilisation étant octroyées dans la mesure utile. En tout état, l'expérience montre que des difficultés importantes peuvent survenir dans le cadre de contrats de recherche et développement à propos de la titularité des droits de propriété intellectuelle afférant aux résultats de ces travaux.

D'autres difficultés pourront apparaître dans le cas où des financements publics auront été octroyés en faveur du projet de recherche concerné, ce qui peut se produire même si l'institution de recherche ainsi soutenue est une société privée. En effet, selon une tendance qui semble se généraliser (en tous les cas en Europe), des réglementations sont adoptées en vertu desquelles des conditions sont posées quant à la titularité et à l'exploitation commerciale des droits de propriété intellectuelle sur les résultats des recherches conduites, ce dans le but de promouvoir une valorisation efficace des résultats des travaux de recherche conduits au sein des institutions financées au moins partiellement par des fonds publics [42].

La question de la titularité des droits de propriété intellectuelle devra aussi être analysée avec précaution dans les situations dans lesquelles les droits de propriété intellectuelle sont détenus en co-titularité entre différentes personnes/institu-

tions. En effet, le régime de la co-titularité des droits, qui est parfois choisi dans le cadre de négociations comme une solution de compromis entre les parties (ceci pouvant particulièrement se produire dans le cadre de projets de recherche et développement conjoints opérés par plusieurs sociétés), recèle des risques importants si un régime contractuel élaboré n'est pas mis en place [43].

3.3 Usage des droits de propriété intellectuelle. Au-delà de la question de la titularité des droits de propriété intellectuelle, une due diligence en matière de propriété intellectuelle doit impérativement analyser la question des contrats de licence auxquels la cible est partie, qui est essentielle en pratique, et plus généralement de tous les contrats par les-

«À cet égard, il faut relever que la réglementation suisse ne prévoit pas de cession légale générale des droits d'auteur sur des œuvres créées par des employés, sous réserve du cas spécifique des logiciels.»

quels la cible octroie à un tiers un droit d'usage sur un droit de propriété intellectuelle dont elle dispose ou bénéficie d'un tel droit d'usage sur un droit appartenant à un tiers [44].

Ce volet de la due diligence devra tout d'abord identifier et analyser les clauses déterminantes des contrats de licence auxquels la cible est partie, que celle-ci soit donneuse ou preneuse de licence. Ainsi, devront en particulier être analysées les questions d'exclusivité ou non de la licence octroyée, du territoire couvert par la licence, de la durée, des garanties données, des redevances dues, ainsi que de la résiliation en cas de changement de contrôle (prévues dans des clauses de changement de contrôle, «change of control») [45].

Les questions spécifiques sur lesquelles l'attention de l'acquéreuse devra particulièrement se porter dépendront aussi de la position contractuelle de la cible dans les contrats de licence auxquels cette dernière est partie. Si la cible est donneuse de licence, la due diligence devra s'assurer de la nature de la concession du droit d'usage concédé à la partie contractante. Parfois en effet, en raison de la liberté de la forme de la cession de droits d'auteur (qui est applicable en droit suisse), il sera délicat de déterminer si le contrat en cause constitue une licence ou une cession. À défaut de clarté contractuelle, cette question devra être tranchée selon les circonstances du cas d'espèce et en particulier sur la base des règles d'interprétation du droit applicable en l'espèce, ce qui peut conduire à des résultats parfois surprenants [46]. Il sera aussi important d'examiner à qui la cible a concédé des licences portant sur ses droits de propriété intellectuelle, les preneurs de licence pouvant se révéler être des concurrents de l'acquéreuse [47].

Si la cible est dans la position de preneuse de licence, l'acquéreuse devra être d'autant plus vigilante dès lors que cette

position est naturellement plus fragile que celle de donneuse de licence. Elle peut en effet être menacée par une résiliation du contrat intervenant selon les termes du contrat de licence ou en vertu des principes juridiques en vigueur selon le droit applicable audit contrat, le principe de résiliation en tout temps pour justes motifs que connaissent par exemple cer-

«En matière informatique, les risques spécifiques des licences open source ne devront pas être sous-estimés par l'acquéreuse.»

tains ordres juridiques pouvant ainsi menacer la position de la preneuse, même si cette dernière reste cas échéant en mesure de requérir l'exécution provisoire du contrat en cas de résiliation injustifiée de ce dernier par la donneuse [48]. L'acquéreuse devra prêter une attention soutenue à la nature et à l'étendue du droit d'utilisation concédé, notamment pour ce qui concerne la question de l'existence ou non d'une exclusivité qui aurait été concédée en faveur de la cible [49]. De même sera-t-il important de vérifier, à défaut de clarté contractuelle sur ce point, si la cible est en droit de concéder des sous-licences. À cet égard, la distinction entre le droit de concéder des sous-licences et le droit de faire fabriquer le produit ou d'utiliser la technologie concerné(e) par un tiers pour le compte du preneur (have made right) pourra être délicate [50]. Il va en outre de soi que les éventuelles clauses de changement de contrôle (change of control) devront être examinées soigneusement afin de vérifier si l'acquisition de la cible par l'acquéreuse sera susceptible de conférer un droit de résiliation à la donneuse de licence.

En matière informatique, les risques spécifiques des licences open source ne devront pas être sous-estimés par l'acquéreuse [51]. En effet, la gratuité de l'utilisation de logiciels open source par la société-cible ne doit pas conduire à penser que tout est permis avec ce type de logiciels. Il n'est pas rare que des sociétés commerciales intègrent des lignes de code en open source dans leurs propres logiciels et commercialisent ensuite ces derniers sans donner accès au code source de ceux-ci à leurs clients. Or, une telle manœuvre constitue généralement une violation d'un principe essentiel des contrats standards de licence open source en vertu duquel l'intégration d'un logiciel open source dans ses propres logiciels par un preneur de licence open source impose à ce dernier de rendre à son tour accessible le code source du logiciel qu'il a lui-même créé sur la base du code source du logiciel open source auquel il a eu accès, faute de quoi la licence open source est menacée [52].

4. CONCLUSION

Opération fort délicate par nature, la due diligence le devient d'autant plus lorsque celle-ci a pour but d'analyser les risques juridiques concernant les actifs immatériels de la société dont l'acquisition est visée. La difficulté d'un tel exercice découlera précisément de la nature intangible des biens in-

tellectuels, dont l'existence, la titularité et la validité pourront être difficiles à apprécier selon les circonstances [53]. Ceci vaudra naturellement en particulier pour les droits de propriété intellectuelle dont la protection ne repose sur aucun titre formel, tout spécifiquement les droits d'auteur et le savoir-faire. Mais cette difficulté existera également en matière de droits de propriété intellectuelle faisant l'objet d'un enregistrement. En effet, le caractère évanescent de tels actifs rend difficile l'appréciation des risques juridiques susceptibles d'en affecter la valeur et l'intérêt pour l'acquéreuse.

La complexité résultera également du fait que l'analyse juridique de tels risques ne peut se faire sur la seule base du droit matériel de la propriété intellectuelle. Il sera en effet nécessaire d'examiner le contexte plus général dans lequel la détention et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle intervient au sein de la société-cible. Aussi sera-t-il nécessaire de prêter une attention soutenue aux risques contractuels résultant des accords portant sur la création ou la commercialisation des droits de propriété intellectuelle (notamment de contrats de recherche et développement ou de contrats de licence) et aux risques réglementaires ayant un impact sur de tels droits (à l'image des contraintes découlant de financements publics de projets de recherche). Dans ces circonstances, il sera manifestement erroné (et risqué) de considérer qu'une due diligence de propriété intellectuelle peut se limiter à un examen de la validité des droits de propriété intellectuelle détenus par la cible, et ce même si la validité matérielle de ces droits devait aussi être analysée (ce qui reste peu fréquent en pratique dans le cadre d'une due diligence).

Dans cet esprit, il ne suffira pas de dresser une liste des droits de propriété intellectuelle formellement détenus par la société-cible pour obtenir une appréciation utile des risques de propriété intellectuelle auxquels cette dernière serait

«La due diligence devra déterminer le champ de protection des droits concernés, et ce particulièrement pour les droits faisant l'objet d'un enregistrement.»

exposée. Il ne sera pas non plus satisfaisant de se contenter d'examiner les documents spontanément remis par la société-cible concernant son portefeuille de droits de propriété intellectuelle, et particulièrement les extraits des registres concernés [54]. Encore faudra-t-il poser les questions pertinentes et rassembler l'ensemble des documents et informations requis pour être en mesure de faire une appréciation utile des risques de propriété intellectuelle auxquels la cible est exposée. Ces questions dépendront des circonstances propres à chaque transaction, et particulièrement de la nature de la cible et des droits détenus par cette dernière ainsi que de la manière par laquelle ces droits ont été générés (en interne par des employés, en collaboration avec des sociétés privées tierces ou des entités publiques ou privées de recherche) et par laquelle ils sont exploités.

En fin de compte, comme la présente contribution a tenté de le démontrer, une due diligence en matière de propriété intellectuelle ne constitue pas un luxe dont une acquéreuse pourrait se passer, mais bien un exercice nécessaire, même s'il peut revêtir une certaine complexité [55]. La due diligence doit en

effet viser à dresser un état des lieux fiable et précis décrivant les forces et – surtout – les faiblesses de ce qui constitue le «patrimoine intangible» de la cible, afin de permettre à l'acquéreuse de prendre les mesures nécessaires et de gérer les risques ainsi identifiés de manière appropriée. ■

Notes: * Cet article résulte d'une présentation faite lors d'une journée d'études organisée à l'Université de Lausanne par le Cedidac le 3 juin 2009 sur la thématique Entreprise et propriété intellectuelle; une version plus étendue de cet article sera publiée dans les actes de cette conférence à paraître dans la collection du Cedidac. **1)** Le succès des entreprises dépend souvent de leur créativité et de leur capacité à innover, et dans cette mesure au moins partiellement de l'efficacité de la protection de leur portefeuille de droits de propriété intellectuelle, voir Dunne Michael J., *Intellectual Property Due Diligence*, chapter 7 in: *Intellectual Property Deskbook for the Business Lawyer, A Transactions-based Guide to Intellectual Property Law* (Sharon K. Sandeen, éd., Chicago (American Bar Association) 2007, pp. 123ss, p. 124; voir aussi Valoir Tamsen/Dai Michael, *Effective global intellectual property due diligence*, *Intellectual Property & Technology Law Journal*, Vol. 20, no. 4, 2008, pp. 1ss. **2)** Pour reprendre une expression («crown jewels») chère au domaine des transactions commerciales. **3)** Voir Buerkle Tom, *BMW Wrests Rolls-Royce Name Away From VW*, *The New York Times*, 29 juillet 1998; voir aussi Calame Thierry, M & A und Immaterialgüterrechte, in: *Mergers and Acquisitions IV*, Vol. 38, Zurich 2002, pp. 91ss, p. 91; Valoir/Dai, p. 1. **4)** Pour une analyse en droit suisse, voir Calame, pp. 91ss; en droit étranger (dans une perspective anglo-saxonne), voir Valoir/Dai, pp. 1ss; voir aussi l'ouvrage de Brownlee Lisa M., *Intellectual Property Due Diligence in Corporate Transactions: Investment, Risk Assessment and Management* (West Publishing), 2009. **5)** Valoir/Dai, p. 2. **6)** Dunne, p. 125; à titre d'exemple récent, on peut se référer à l'acquisition par le groupe Disney de Marvel Entertainment pour 4 milliards de dollars, les actifs de cette dernière consistant dans des personnages fictifs (notamment Spider-Man) et dépendant ainsi exclusivement de la propriété intellectuelle et des contrats d'exploitation de ceux-ci (notamment en vue d'adaptation cinématographique), voir Barnes Brooks/Cieply Michael, *Disney Swoops Into Action, Buying Marvel for \$ 4 Billion*, *The New York Times*, 1^{er} septembre 2009. **7)** Dunne, p. 126. **8)** Dunne, p. 125. **9)** Voir Calame, p. 105; voir aussi Valoir, *Ten Due Diligence Steps for IP Buyers*, *Managing Intellectual Property*, juin 2007, pp. 39ss. **10)** Pour un exemple concret des difficultés et des limites de telles expertises (à propos du litige de droit des brevets ayant opposé Kodak à Polaroid), *Polaroid Corp. v. Eastman Kodak Co.*, 641 F. Supp. 828 (D. Mass. 1985), voir Goldstein Paul, *Intellectual Property: The Tough New Realities That Could Make Or Break Your Business*, New York 2007, pp. 11ss. **11)** Spedding Linda S., *The due diligence handbook: corporate governance, risk management and Business Planning*, Oxford 2009, p. 327 («The proper management of the intellectual property issues, in particular, the management of any legal risk exposures to the acquirer, may make or break a deal. Even if the technology is valuable, the danger of legal risk exposure over a mismanagement of intellectual property issues could unravel business deals»). **12)** En raison de ce caractère fréquemment international du processus de due diligence en matière de propriété intellectuelle, la présente contribution fait le choix de ne pas

traiter ces questions à la lumière exclusive du droit suisse (voir à ce propos la contribution de Calame), mais de les aborder plutôt de manière plus internationale et comparée, cette approche ayant pour but d'illustrer les difficultés potentielles de droit international ou de droit étranger pouvant surgir dans le cadre d'une telle due diligence en raison de l'application des réglementations concernées. **13)** Sur le traitement de la propriété intellectuelle dans le cadre d'opérations de transfert de patrimoine ou de scission régies par la LFus, voir de Werra Jacques, *La loi sur la fusion et la propriété intellectuelle*, in: *Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis, Festschrift für Roland von Büren*, Bâle 2009, pp. 293ss. **14)** Par exemple pour une marque suisse. **15)** Par exemple pour une marque communautaire (Community Trademark, CTM), enregistrée auprès de l'OHMI à Alicante (<http://oami.europa.eu/>). **16)** Par exemple pour une marque internationale figurant sur un registre international tenu par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. **17)** Valoir/Dai, p. 2. **18)** Parrish David/Demetriades Christina, *Acquisition and Disposals*, in *Intellectual Property Issues in Commercial Transactions* (Christina Demetriades éd.), Londres 2008, pp. 77ss, p. 87 (notant qu'il est fréquent que les titulaires de droits de propriété industrielle omettent de payer les taxes de renouvellement en temps utile). **19)** Calame, p. 105. **20)** Parrish/Demetriades, p. 100; Valoir/Dai, p. 4 (se référant à une analyse de la qualité des brevets, «patent quality»). **21)** Art. 11 et 12 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM) et art. 38 de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (LBI). **22)** Valoir/Dai, p. 6. **23)** Ceci supposera de s'assurer que les conditions propres du droit de la propriété intellectuelle dans les juridictions concernées soient respectées, cette question se posant particulièrement en matière de brevets dans les juridictions pratiquant le système de la priorité de l'invention (first to invent) et non de la priorité de dépôt (first to file), comme c'est notablement le cas des États-Unis, ceci supposant de pouvoir documenter le moment de l'invention, notamment au moyen de notes de laboratoire («lab notebooks») prises par les chercheurs concernés; pour un exemple récent de litige relatif à la détermination de la titularité sur un brevet dans lequel le tribunal s'est appuyé sur de telles notes de laboratoire, voir *University of Pittsburgh v. Hedrich et al.*, 2009 U.S. App. Lexis 16177, Case. No. 2008-1468 (Fed. Cir., 23 juillet 2009). **24)** Tel est le cas en droit suisse, art. 33 al. 3 LBI, art. 17 al. 2 LPM, art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (LDes); voir aussi (pour le droit des marques) ATF 108 II 218, JdT 1983 I 360. **25)** Pour une analyse de cette question sous l'angle du droit suisse, voir Rey Matthias, *Der Gutgläubenserwerb im Immaterialgüterrecht*, thèse Zurich, Berne 2009 et Wild Gregor, *Die Übertragung von gewerblichen Schutzrechten, insbesondere der gutgläubige Erwerb vom registrierten Nichtberechtigten*, sic! 2008, pp. 271ss. **26)** Valoir/Dai, p. 3 (indiquant la possibilité d'obtenir des cessions rétroactives des droits, «nunc pro tunc assignment»). **27)** Sur cette question, voir le ch. 5 ci-dessous. **28)** Parrish/Demetriades, p. 91. **29)** Parrish/Demetriades, pp. 91s; comme le note à raison Dunne, p. 136, il n'est pas

suffisant pour admettre un transfert des droits de propriété intellectuelle que le client ait rémunéré le travail créatif effectué par un tiers («the main point to remember is that merely paying for something to be developed (e.g. a software program) or paying an employee's salary does not purchase the ownership rights to the underlying copyright or patent»). **30)** Spedding, p. 328 (qui relève que «there is nothing more reassuring than a thorough background check including physical examination to ensure that nothing – whether in hard or soft copies – of any form of property that belongs to someone else is being used at all by the staff or management of companies in which the technology is purportedly owned»). **31)** Valoir/Dai, p. 6. **32)** En vertu de l'art. 332 al. 4 CO déclaré impératif en faveur de l'employé (soit relativement impératif par l'art. 362 CO. **33)** Voir par exemple, l'arrêt de la Cour suprême du Japon concernant une invention d'un employé d'Hitachi du 17 octobre 2006 (voir <http://www.managingip.com/Article/1257611/Defeat-for-Hitachi-in-inventor-reward-case.html>); dans cette affaire, la Cour suprême japonaise a décidé que l'employé avait droit à la compensation prévue par le droit japonais sur l'exploitation commerciale des brevets déposés à l'étranger et non seulement sur le brevet japonais; voir aussi le récent arrêt anglais *Kelly and another v GE Healthcare Ltd* [2009] EWHC 181 (Pat) (du 11 février 2009). **34)** Art. 17 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins; pour un commentaire de cette disposition, voir de Werra Jacques, in *Stämpfli Handkommentar URG*, Berne 2006, N° 1ss ad Art. 17. **35)** Comme le relève Calame, p. 113, le risque de prétentions soulevées par ces anciens employés devra être apprécié aussi en fonction du temps écoulé depuis leur départ, soit qu'un long écoulement pourra permettre de considérer que de tels risques se réduisent. **36)** En Suisse, l'art. 321a al. 4 CO. **37)** Pour une application restrictive de la portée d'une clause de non-concurrence, voir TF, TF 4A_417/2008 (confirmant l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle «les connaissances, même très pointues, des horlogers de haut de gamme appartiennent à l'expérience professionnelle du travailleur, dans toute la mesure où elles peuvent être acquises de la même manière dans toutes les entreprises de la même branche et qu'il appartient à l'employeur d'alléguer et d'établir l'acquisition de connaissances présentant des caractéristiques inconnues des autres manufacturiers. À défaut d'allégation suffisante en lien avec l'accès par l'ex-employé à des secrets de fabrication, les magistrats n'ont pas reconnu la validité de la clause de prohibition»). **38)** Parrish/Demetriades, p. 97. **39)** Pour le droit français, voir Lecardonnel Méline, *Quelques précisions sur les contrats portant sur des logiciels*, *Legalis.net* 2007-1, pp. 39ss, p. 42; pour le droit anglais, voir McIntyre T.J., *Copyright in custom code: Who owns commissioned software?*, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2007, pp. 473ss. **40)** TF, sic! 2008, p. 713 (litige concernant la titularité des droits d'auteur relatifs à la montre créée par un designer indépendant pour les CFF). **41)** Voir l'arrêt du Bundesgerichtshof du 16 décembre 2003, réf. X ZR 129/01, publié à NJW-RR 2004, p. 782, et CR 2005, pp. 490ss. **42)** Voir la Recommandation de la Commission

concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités de transfert de connaissances et un code de bonne pratique destiné aux universités et aux autres organismes de recherche publics du 10 avril 2008 (réf. C(2008)1329). **43)** Sur cette question, voir Calame Thierry/de Werra Jacques, *Cotitularité des droits de propriété intellectuelle (tout particulièrement des brevets) dans le cadre de projets de recherche et développement conjoints: un piège à éviter?*, *Revue de l'Avocat/Anwaltsrevue* 1/2003, pp. 10 ss. **44)** Voir Robins Martin B., *Intellectual Property and Information Technology Due Diligence in Mergers and Acquisitions: a More Substantive Approach Needed*, *University of Illinois Journal of Law, Technology and Policy*

2008, pp. 321 ss, p. 327. **45)** Parrish/Demetriades, pp. 93 ss. **46)** Ainsi, une convention prévoyant que «X. donnait son copyright à Y.» a été interprétée comme étant une licence par le Tribunal fédéral, TF, 4C.313/2002. **47)** Parrish/Demetriades, p. 102. **48)** Voir ATF 133 III 360, SJ 2007 I 482. **49)** Voir p. ex., sous l'angle du droit anglais, *Clearsprings Management Ltd v (1) BusinessLinx Ltd (2) Mark Hargreaves* [2005] EWHC 1487 (Ch). **50)** Voir p. ex. *Cyrix Corp. v. Intel Corp.*, 77 F.3d 1381 (Fed. Cir. 1996). **51)** Pour une présentation sous l'angle du droit suisse, voir Fröhlich-Beuler Gianni, *Urheber- und vertragsrechtliche Aspekte der Open Source Software*, in *IT-Verträge*: 10. Tagungsband, Berne 2007, pp. 179 ss. **52)** Cf. p. ex. pour la General Pu-

blic License 3 (GLPv3), <http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>. **53)** Au contraire de la détermination des risques sur d'autres types d'actifs de la cible et notamment du patrimoine immobilier de cette dernière, dont la protection et les restrictions seront par leur nature plus tangibles et ainsi généralement plus aisées à apprécier, particulièrement en raison du fait que nombre d'entre elles devront résulter des données figurant au registre foncier, et de la foi publique attachée à ce dernier (art. 971 ss CC). **54)** Dunne, p. 125. **55)** Pour reprendre le titre de l'article de Cockburn Ian, *IP Due Diligence – A Necessity, Not a Luxury*, accessible à: http://www.wipo.int/sme/en/documents/ip_due_diligence.htm.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Due-Diligence-Prüfung im Rahmen des Immaterialgüterrechts

Die Durchführung einer Due-Diligence-Prüfung von geistigen Eigentumsrechten gestaltet sich zuweilen als heikle Aufgabe, was vor allem an der mangelnden Greifbarkeit dieser Rechte liegt, deren Bestehen, Inhaberschaft und Gültigkeit sich im Rahmen des Übernahmeprojekts einer Firma als schwer bewertbar erweisen können. Dieses Problem tritt vor allem bei Rechten auf, die nicht förmlich verbriefte sind (wie Urheberrechte und Rechte am Know-how), aber auch bei eingetragenen gewerblichen Eigentumsrechten (wie Marken, Patenten oder Design).

In jedem Fall sollte eine Due-Diligence-Prüfung geistiger Eigentumsrechte zunächst die drei folgenden Risikotypen identifizieren und steuern: Risiken in Bezug auf Bestehen und Gültigkeit der geistigen Eigentumsrechte, Risiken in Bezug auf den Inhaber dieser Eigentumsrechte und Risiken in Bezug auf ihre Nutzung.

Der erste Risikotyp, d. h. bezüglich des Bestehens und der Gültigkeit geistiger Eigentumsrechte, ist klassisch. Hier muss die Due Diligence vor allem die förmliche Gültigkeit eingetragener geistiger Eigentumsrechte prüfen (hauptsächlich bei Marken, Patenten und Design). Sofern erforderlich, und im Einklang mit den verfügbaren Mitteln, kann sie auch die materielle Gültigkeit und Tragweite des Schutzes dieser Rechte verifizieren.

Identifizierung und Management des zweiten und dritten Risikotyps (also die Eigenschaft als Inhaber geistiger Eigentumsrechte und deren Nutzung) gestaltet sich häufig wesentlich komplexer. Dies liegt insbesondere an der Tatsache, dass die juristische Analyse solcher Risiken nicht ausschliesslich auf der Grundlage des materiellen Rechts am geistigen Eigentum erfolgen kann. Hier muss also notwendigerweise der allgemeine Kontext der Inhaberschaft und Nutzung der geistigen Eigentumsrechte in der zu übernehmenden Firma untersucht werden. Besonderes Augenmerk sollte auf die vertraglichen Risiken aus Vereinbarungen über die Schaffung oder Vermarktung geistiger Eigentumsrechte gelegt werden (insbesondere aus Forschungs-, Entwicklungs- oder

Lizenzverträgen). Diese betreffen sowohl die Frage des Inhabers der Rechte (namentlich wenn sich herausstellt, dass die zu übernehmende Gesellschaft nicht Inhaberin der Rechte an Ergebnissen aus Forschungs- und Entwicklungsarbeiten ist, die Dritten anvertraut wurden), wie auch deren Nutzung (z. B. wenn die Übernahmekandidatin bereits einem Dritten eine exklusive Lizenz an einer Technologie eingeräumt hat, die für den potentiellen Käufer wesentlich ist).

Zudem müssen mögliche normative Risiken identifiziert werden, die einen Einfluss auf geistige Eigentumsrechte entwickeln können (wie an die Verwendung öffentlicher Mittel in Forschungsprojekten geknüpfte Verpflichtungen, welche sich auf die Inhaberschaft der Rechte auswirken können).

Letzten Endes wäre es sicherlich falsch (und riskant) davon auszugehen, dass sich eine Due-Diligence-Prüfung geistiger Eigentumsrechte auf eine Prüfung der Gültigkeit der von der zu übernehmenden Firma gehaltenen Rechte beschränken könnte und dies selbst, wenn die materielle Gültigkeit dieser Rechte überprüft würde (was in der Praxis eher die Ausnahme ist).

In diesem Sinne kann sich eine Due-Diligence-Prüfung geistiger Eigentumsrechte nicht nur auf die Auflistung der förmlich von der Übernahmekandidatin gehaltenen Rechte beschränken, um eine sinnvolle Bewertung der Risiken des geistigen Eigentums vorzunehmen, denen die Kandidatin ausgesetzt ist.

Heutzutage sollte ein umfassenderer Due-Diligence-Ansatz bei der Prüfung geistiger Eigentumsrechte verfolgt werden, denn nur er erlaubt eine vertrauenswürdige und genaue Bestandsaufnahme der Stärken und – insbesondere – der Schwächen dieses immateriellen Eigentums der zu übernehmenden Gesellschaft. Dies sollte den Käufer in die Lage versetzen, die nötigen Massnahmen zu ergreifen, um die somit festgestellten Risiken angemessen zu verwalten.

JDW/CHW