UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Archive ouverte UNIGE
https://archive-ouverte.unige.ch

Chapitre d'actes | 2010

Open Access

This version of the publication is provided by the author(s) and made available in accordance with the copyright holder(s).

Les pièges de la due diligence en matière de propriété intellectuelle et de technologie

de Werra, Jacques

How to cite

DE WERRA, Jacques. Les pièges de la due diligence en matière de propriété intellectuelle et de technologie. In: Entreprise et propriété intellectuelle : travaux de la journée d'étude organisée à l'Université de Lausanne le 3 juin 2009. Clément, François et Vulliemin, Pierre-François (Ed.). Lausanne. Lausanne : CEDIDAC, 2010. p. 13–47. (Publication CEDIDAC)

This publication URL: https://archive-ouverte.unige.ch/unige:12171

© This document is protected by copyright. Please refer to copyright holder(s) for terms of use.

Tirage à part :

Entreprise et propriété intellectuelle

François Clément, Pierre-François Vulliemin (éd.)

Jacques de Werra

Les pièges de la *due diligence* en matière de propriété intellectuelle et de technologie

Publication CEDIDAC 84 Lausanne 2010

Les pièges de la *due diligence* en matière de propriété intellectuelle et de technologie

Jacques de Werra
Professeur à l'Université de Genève

I. Introduction

Bien que les actifs immatériels représentent souvent les biens les plus précieux des entreprises[1], voire qu'ils constituent véritablement les joyaux de la couronne[2], et suscitent ainsi l'intérêt voire la convoitise d'acheteurs potentiels[3], 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 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 étant finalement acquise ultérieurement (à un prix bien inférieur au prix payé par Volkswagen) par BMW[4].

A la lumière de cet exemple, l'objectif de la présente contribution est de présenter les aspects importants du processus de *due diligence* dans le domaine du

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, p. 124 ; voir aussi VALOIR/DAI, pp. 1 ss ; voir aussi généralement l'ouvrage de GOLDSTEIN.

2 Pour reprendre une expression (« *crown jewels* ») chère au domaine des transactions commerciales ; pour une discussion de la valorisation efficace des droits de propriété intellectuelle considérés comme les joyaux de la couronne des sociétés, voir KLINE.

3 Voir encore récemment l'acquisition par le groupe Richemont d'une participation dans la société BestinClass SA en raison de la technologie (brevetée) développée par cette dernière dans le domaine du polissage des montres, cf. http://www.forumamontres.forumactif.com/forum-general-de-discussions-horlogeresf1/actu-richemont-achete-la-societe-bestinclass-t24788.htm., et le rapport annuel de Richemont 2008, http://www.richemont.com/annualReport/2008/Richemont_AR. pdf, p. 5.

4 Voir BUERKLE Tom, BMW Wrests Rolls-Royce Name Away From VW, The New York Times du 29 Juillet 1998 ; voir aussi CALAME, p. 91 ; VALOIR/DAI, p. 1.

droit de la propriété intellectuelle et de la technologie[5]. Cette contribution se concentrera essentiellement sur les questions surgissant dans le cadre de l'acquisition d'actions ou d'autres titres de participation d'une société titulaire ou utilisatrice de droits de propriété intellectuelle (*share deal*), en laissant de côté d'autres questions pouvant se poser principalement en cas d'acquisition des biens intellectuels comme tels (*asset deals*) ou de *due diligence* conduite avant une opération de mise en bourse[6], bien que certains des aspects analysés ici puissent aussi trouver à s'appliquer dans de telles situations. Certaines de ces réflexions pourront d'ailleurs aussi être utiles dans le contexte d'opérations de *due diligence* conduites en vue de la mise sur pied de coopérations entre des partenaires industriels et des institutions de recherche, pour lesquelles des contraintes particulières peuvent exister[7].

II. Objectifs de la *due diligence* en matière de propriété intellectuelle et de technologie

Les objectifs d'une *due diligence* en matière de propriété intellectuelle et de technologie dépendent naturellement des caractéristiques de la société cible concernée et du but de la transaction envisagée[8]. 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[9]. 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)[10]. Sur le plan pratique, il pourra se produire que l'acquéreuse souhaite préalablement conduire une *due diligence* spécifique sur les

5 Pour une analyse en droit suisse, voir CALAME, pp. 91 ss ; en droit étranger (dans une perspective anglo-saxonne), voir VALOIR/DAI, pp. 1 ss ; voir aussi l'ouvrage de BROWNLEE et l'ouvrage collectif édité par BRYER/SIMENSKY ; pour des présentations plus spécifiques, voir les contributions de SWYCHER/SADLEIR et de BURROWS ; sur le processus de due diligence plus généralement, voir l'ouvrage de SPEDDING.

6 Sur ces questions, voir le chapitre 9 intitulé « Intellectual property due diligence preceding public sales of stock » dans l'ouvrage de GRUNER/GHOSH/KESAN, pp. 677 ss.

7 Voir en général BLAKENEY.

8 VALOIR/DAI, p. 2

9 DUNNE, p. 125 ; à titre d'exemple tout 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, 1er septembre 2009.

10 DUNNE, p. 126.

questions de propriété intellectuelle et de technologie de la cible, avant qu'une *due diligence* plus étendue soit cas échéant menée sur les autres aspects juridiques, fiscaux et comptables pertinents.

Une telle *due diligence* aura pour but de faire la lumière sur tous les aspects importants concernant les droits de la propriété intellectuelle dont la cible est titulaire ou utilisatrice. A 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[11]. 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 encline 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 des tiers, et particulièrement les brevets de tiers[12]. Un tel examen se fera dans le cadre d'une analyse de la liberté d'exploitation (*Freedom to Operate*, FTO)[13]. Cette analyse sera parfois utile déjà dans le but de tenter de réduire les risques financiers qui seraient encourus dans l'hypothèse où l'activité se révèlerait ultérieurement violer les droits de propriété intellectuelle de tiers en dépit de l'opinion donnée par les experts mandatés à cette fin dans le cadre de l'analyse de la liberté d'exploitation (FTO)[14].

Comme c'est le cas pour d'autres informations mises à jour dans le cadre d'une *due diligence*, les informations qui seraient révélées dans le contexte d'une *due diligence* relative à la propriété intellectuelle et à la technologie seront suscepti-

[11] DUNNE, p. 125.

[12] Voir CALAME, p. 105 ; voir aussi MEILMAN/BRADY, pp. 20 ss ; pour une présentation des étapes d'une *due diligence* de propriété intelellectuelle, voir aussi VALOIR, Ten Due Diligence steps, pp. 39 ss.

[13] Voir les contributions de BURRONE et de VALOIR, Look ; voir aussi le chapitre 14 du IP Handbook consacré à la question du FTO : http://www.iphandbook.org/ handbook/ch14/ ; voir aussi VALOIR/DAI, p. 4. 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, pp. 11 ss.

[14] Tel est en particulier le cas en droit de la propriété intellectuelle américain en vertu duquel une violation volontaire des droits de tiers peut mener à l'augmentation significative des dommages-intérêts dus (soit un triplement de ceux-ci), voir p. ex. Kori Corp v. Wilco March Buggies & Draglines, 761 F.2d 649, 656 (Fed. Cir. 1985) (admettant la violation volontaire - « *willful infringement* » - en raison de l'absence de démonstration du fait que le violateur se serait fondé de bonne foi sur une expertise admettant l'absence de validité du brevet avant de commencer à fabriquer les produits litigieux) ; à cet égard, la jurisprudence américaine précise que l'expertise doit être suffisamment approfondie pour permettre à son destinataire de conclure que le brevet concerné n'est pas valable, pas violé ou ne serait pas opposable, Ortho Pharmaceuticals Corp. v. American Home Products, Corp., 959 F.2d 936, 944 (Fed. Cir. 1992).

bles 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* »)[15]. Ils pourront aussi avoir un impact sur le contrat d'acquisition et faire l'objet de conditions particulières (suspensives)[16], de garanties spécifiques devant être données par le vendeur[17] et naturellement aussi avoir un effet sur le prix de la transaction[18]. Sur le plan contractuel, la conduite d'une *due diligence* aura aussi un impact sur les droits et obligations respectifs des parties à la transaction concernée[19].

Le succès d'une *due diligence* de la propriété intellectuelle et de la technologie de la cible dépendra aussi de la coopération efficace de cette dernière dans la livraison des informations et documents requis à l'acquéreuse potentielle. Il sera ainsi essentiel que la cible fournisse tous les documents et surtout toutes les informations utiles concernant les aspects de droit de propriété intellectuelle et de technologie touchant ses activités. Ce succès dépendra en outre de la faculté de l'acquéreuse (grâce à l'aide de ses conseillers) d'identifier les aspects critiques concernant la propriété intellectuelle et la technologie de la cible afin d'obtenir les informations utiles de celle-ci. Un rôle proactif de l'acquéreuse est ainsi requis, cette dernière ne pouvant pas se limiter à attendre passivement les documents et informations que lui remettrait la cible.

Ce point est d'autant plus critique compte tenu de la nature intangible des biens protégés par les droits de propriété intellectuelle, qui a pour effet que la cible et les organes dirigeants de cette dernière n'ont pas nécessairement conscience de leur existence et de leur protection, sous réserve des droits faisant l'objet d'un dé-

[15] SPEDDING, 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* »).

[16] Ces conditions, par exemple, l'obtention d'actes de cession de droits de propriété intellectuelle de la part d'anciens employés ou de consultants de la société cible jusqu'au closing, ou de cessions intra-groupes de droits de propriété intellectuelle en faveur de la société vendeuse, cf. CALAME, p. 117 ; voir aussi PARRISH/DEMETRIADES, p. 78 et p. 92 (concernant la titularité des droits de propriété intellectuelle par la cible) ; voir aussi VALOIR/DAI, p. 3.

[17] Voir EHRLICH, pp. 501 ss ; par exemple, une garantie spécifique donnée par la vendeuse concernant l'absence de risques de violation de droits de propriété intellectuelle de tiers, étant noté que, dans la perspective de la vendeuse, les garanties seront fréquemment données sur la base de l'état de connaissance de celle-ci au moment de la vente (« to the best of Sellers's knowledge », voir CALAME, p. 116 et PARRISH/ DEMETRIADES, p. 110) ; pour une analyse des garanties dans la perspective du droit allemand, voir VÖLKER, p. 2419.

[18] PARRISH/DEMETRIADES, p. 79 et p. 85.

[19] Sur ces questions, voir p. ex. la contribution de BLUM, pp. 233 ss.

pôt/enregistrement formel. Il sera dès lors essentiel que l'acquéreuse (par l'intermédiaire de ses conseillers) identifie les aspects pertinents (p. ex. la protection de la confidentialité d'informations communiquées aux employés ou à des consultants extérieurs de la cible qui seraient essentielles au succès de l'entreprise).

La difficulté de la tâche sera exacerbée dans le cas – très fréquent en pratique – où la cible détient un portefeuille de droits de propriété intellectuelle protégés dans différents Etats 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'Etat du siège de la cible mais devra au contraire être entreprise selon le droit des Etats dans lesquels les droits sont protégés ainsi que selon le droit applicable aux contrats – ayant des incidences sur la propriété intellectuelle de la cible (tels que contrats de licence, de recherche et développement, contrats de confidentialité, mais aussi contrats de distribution et contrats de travail avec les employés chargés de la recherche et du développement) – auxquels la cible est partie [20].

III. Questions spécifiques

Une *due diligence* en matière de propriété intellectuelle et de technologie devrait traiter des questions spécifiques suivantes : l'existence et la validité des droits de propriété intellectuelle (A), la titularité des droits de propriété intellectuelle (B), l'usage des droits de propriété intellectuelle (C) et le transfert des droits de propriété intellectuelle (D).

A. Existence et validité des droits de propriété intellectuelle

1. Validité formelle des droits de propriété intellectuelle

Tout processus de *due diligence* en matière de propriété intellectuelle doit 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[21], régional[22] ou international[23], pour déployer leurs effets protec-

[20] En raison de ce caractère fréquemment international du processus de due diligence en matière de propriété intellectuelle et de technologie, 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.

[21] Par exemple pour une marque suisse.

teurs. Il convient ainsi de déterminer si les démarches formelles ont bien été effectuées afin d'obtenir et surtout 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 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[24]. Il appartiendra ainsi à l'acquéreuse de décider quelles démarches complémentaires elle souhaitera entreprendre afin d'obtenir des informations fiables concernant le portefeuille des droits de propriété intellectuelle supposé appartenir à la cible[25].

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 essentiellement pour les marques pour lesquelles il sera utile de relever pour quelles classes et quels types de produits et/ou de services elles ont été enregistrées. Bien que cela soit plus complexe, il pourra aussi être important d'examiner la portée des revendications des brevets d'invention 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. Il sera ainsi capital d'obtenir toutes les informations utiles sur l'existence de procédures d'opposition formées contre l'enregistrement de marques ou de brevets figurant dans le portefeuille de la cible. A cet égard, il ne faudra pas commettre d'erreur d'appréciation quant à la portée juridique de l'enregistrement de certains droits de propriété intellectuelle dans les registres concernés. Il faut ainsi garder à l'esprit que l'enregistrement d'une marque internationale au registre international des marques sur le fondement du système de Madrid[26] ne permettra pas de conclure à la validité matérielle de la marque dans les Etats couverts par un tel enregistrement. En effet, les autorités compétentes de ces derniers ont le droit de notifier le refus de protection (provisoire puis définitif) après l'enregistrement formel de la marque au registre international, et ce pour des motifs absolus ou relatifs de nullité de telles marques fondés sur l'application de leur

[22] Par exemple pour une marque communautaire (Community Trademark, CTM), enregistrée auprès de l'OHMI à Alicante (http://oami.europa.eu/).

[23] Par exemple pour une marque internationale figurant un registre international tenu par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

[24] VALOIR/DAI, p. 2.

[25] PARRISH/DEMETRIADES, pp. 90 ss ; selon le type de droits en cause, la consultation de bases de données (payantes) permettra d'obtenir certaines informations de manière centralisée et facilitée, ce qui vaut notamment dans le domaine du droit des marques.

[26] Soit l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.112.3, « AM ») et le Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4, « PM »).

droit national des marques[27]. Dans ces circonstances, l'acquéreuse ne doit pas se laisser tromper par l'enregistrement récent de marques internationales contre lequel des refus pourront être notifiés par les Etats couverts, sans que cela ne résulte encore de la consultation du registre international, étant au demeurant noté que des procédures judiciaires ultérieures pourront toujours être intentées ultérieurement dans ces Etats lesquelles sont susceptibles de conduire à la constatation de la nullité de la marque sur le territoire en cause. Ainsi, les titres de protection internationaux, à l'image des marques internationales, recèlent-ils certains risques spécifiques qui doivent être dûment analysés.

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[28], et ce, nonobstant le fait que ces activités aient été confiées à un mandataire spécialisé (soit un agent de marques ou de brevets). Ainsi, les tribunaux ont-ils récemment rappelé aux titulaires des droits concernés (en l'occurrence des brevets) qu'ils ne pouvaient pas se fier aveuglément à leurs mandataires, ces derniers n'ayant pas pris les mesures nécessaires afin de maintenir leurs droits en vigueur. En effet, de tels titulaires ne pourront pas se prévaloir de la protection offerte sur le fondement de la réintégration en l'état antérieur (article 47 LBI), la négligence des mandataires étant jugée imputable aux titulaires[29].

Bien qu'il ne s'agisse pas formellement de droits de propriété intellectuelle (faute de *droit* exclusif opposable à tout tiers et invocable judiciairement résultant d'un tel enregistrement)[30], les noms de domaine doivent également être examinés soigneusement dans ce contexte. Il n'est en effet pas rare que des sociétés, faute de soin dans la gestion de leur portefeuille de noms de domaine, perdent de tels enregistrements de noms de domaine faute d'avoir acquitté en temps utile les montants requis. Il peut alors se produire que des tiers, parfois malveillants, enregistrent aussitôt ces noms de domaine, en utilisant d'ailleurs des services automatisés leur signalant la nouvelle disponibilité de tels noms de domaine[31].

[27] L'enregistrement d'une marque internationale correspond ainsi juridiquement à un dépôt de marque nationale (cf. article 4 alinéa 1 AM/4 alinéa 1 a PM), l'examen de la validité étant effectué par les offices de marques nationaux/régionaux concernés (les articles 5 alinéa 1 AM et PM renvoyant ainsi aux conditions de validité des marques de l'article 6^{quinquies} de la Convention d'Union de Paris), le délai de refus étant de 12 mois selon l'Arrangement (article 5 alinéa 2 AM), respectivement de 18 mois selon le Protocole (article 5 alinéa 2 PM).

[28] PARRISH/DEMETRIADES, 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).

[29] TF, sic ! 2006, p. 868 ; TF, sic ! 2008, p. 817 ; voir aussi les arrêts du Tribunal administratif fédéral du 11 février 2008 (B-6115/2007/scl) et du 7 mai 2008 (B-6938/2007/scl).

[30] CALAME, p. 94.

[31] http://www.mikeindustries.com/blog/archive/2005/03/how-to-snatch-an-expiring-domain.

La *due diligence* constituera également 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.

2. Validité matérielle des droits de propriété intellectuelle

L'examen de la validité matérielle des droits de propriété intellectuelle dans le cadre d'une *due diligence* est plus délicate en raison du fait qu'un tel examen requiert des investissements de temps et d'argent qui sont souvent jugés disproportionnés pour une telle opération[32]. 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 détaillée de la validité de celui-ci en recourant à des experts tiers (notamment des agents de brevets)[33].

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 fournies par la cible et, cas échéant, sur la base de ses propres recherches, que les droits de propriété intellectuelle ont été valablement utilisés, ce afin d'éviter le risque d'une annulation pour non-usage[34]. 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.

Plus généralement, les risques propres à chaque type de droits de propriété intellectuelle devront être gardés à l'esprit en fonction des circonstances, par exemple le risque de dégénérescence de la marque résultant de la passivité de la cible face aux violations commises sur le marché concerné. Il sera également nécessaire de prendre en compte les spécificités réglementaires de l'Etat dans lequel le titre de propriété est enregistré (ou le territoire sur lequel ce titre doit déployer ses effets)[35]. A cet égard, il pourra être important pour l'acquéreuse de vérifier si, face à

[32] CALAME, p. 105.

[33] PARRISH/DEMETRIADES, p. 100 ; VALOIR/DAI, p. 4 (se référant à une analyse de la qualité des brevets, « *patent quality* »).

[34] Articles 11 et 12 LPM (pour les marques) et article 38 LBI (pour les brevets d'invention).

[35] A titre d'exemple, les spécificités propres du droit des marques américain ne sont pas sans risques. On songe notamment au risque d'annulation de la marque, dans l'hypothèse d'un reproche de fraude commis lors du dépôt résultant d'une confirmation fallacieuse de l'usage de ladite marque pour l'ensemble des produits et services revendiqués, alors que l'usage réellement effectué ne porte que sur une partie de ceux-ci. Sur cette question, voir EHRLICH, p. 505. Il en ira de même des risques de constatation de

des actes de violations des droits de propriété intellectuelle commis par certains tiers, la cible a pris les mesures nécessaires pour les faire cesser en temps utile, faute de quoi le risque d'une péremption du droit d'action sera susceptible d'être invoqué[36]. Une telle analyse restera toutefois délicate selon le droit applicable au cas d'espèce, et particulièrement en droit suisse, faute d'existence d'un délai légal uniforme de péremption[37]. En connexité avec l'examen de la validité des marques détenues par la cible, il pourra aussi être opportun de s'assurer de la validité de la raison sociale de cette dernière[38], et, en cas de changement planifié de celle-ci, de faire en sorte que le nouveau nom choisi (après la transaction) ne porte pas atteinte au droit en vigueur ni aux droits de tiers[39].

Il conviendra aussi de prêter attention aux risques particuliers que font courir les titres internationaux de protection comme la marque internationale. Pour cette dernière surgit la question de la dépendance de ladite marque par rapport à la marque de base, soit la marque déposée ou enregistrée sur le plan national ou régional[40] et sur laquelle se fonde la marque internationale. En effet, le système de Madrid institue une période de dépendance de cinq ans à compter de l'enregistrement international pendant laquelle l'invalidation de la marque de base nationale est susceptible de conduire à celle de la marque internationale dans l'ensemble des Etats couverts par cette dernière[41]. Ainsi, une procédure judiciaire intentée dans l'Etat d'enregistrement de la marque de base dans le délai concerné

nullité d'une marque américaine dans le cas où celle-ci aurait été transférée à un tiers sans transmission correspondante du *goodwill* qui lui est associé (ce qui est appelé un « *naked assignment* »). Voir EHRLICH, p. 502 et International Cosmetic Exchange, Inc. v. Gapardis Health & Beauty, Inc., 303 F.3d 1242 (11th Cir. 2002).

36 On peut noter que la question est d'autant plus complexe que les conditions et délais pourront varier selon le type de droit de propriété intellectuelle en cause, voir l'analyse récente de la question sous l'angle du droit suisse des brevets, SCHWEIZER, pp. 325 ss, et celle sous l'angle du droit de signes distinctifs, SCHLOSSER, La péremption, pp. 549 ss. Pour une affaire récente rendue en application du droit des marques américain, voir Champagne Louis Roederer v. J. Garcia Carrión, S.A., Case No. 08-2907 (8th Cir., 24 juin 2009).

37 Voir par contraste le délai de forclusion par tolérance prévu pour les marques communautaires en vertu de l'article 54 du règlement 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.

38 Sur ces questions, voir récemment SCHLOSSER, La formation, pp. 1 ss.

39 Sur les questions de changements de raison sociale lors de transactions commerciales, voir PARRISH/DEMETRIADES, p. 112.

40 Soit une marque communautaire, *cf.* articles 146 ss du règlement 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.

41 Article 6 alinéa 2 AM ; article 6 alinéa 2 PM. A titre d'exemple concret, dans l'affaire concernant les marques tridimensionnelles portant sur la forme des tubes Smarties (ATF 131 III 121), la validité des deux marques suisses sur lesquelles deux marques internationales étaient fondées a été contestée quelques mois avant l'échéance de la durée de dépendance desdites marques internationales. Si la procédure avait abouti à la constatation de la nullité des marques suisses, cette contestation aurait eu pour effet de faire tomber la protection dans les Etats couverts par la marque internationale.

pourra conduire à l'invalidité de la marque internationale sous le régime de l'Arrangement de Madrid[42], ce qui est connu sous la désignation de l' « attaque centrale ». Par contre, le Protocole permet la conversion de cette marque internationale en dépôt national afin d'écarter le risque de telles attaques centrales[43]. A cet égard, il est important de relever que la dépendance de la marque internationale vis-à-vis de la marque de base continuera à exister pendant la période concernée, même si les titulaires respectifs de ces marques sont distincts. Ainsi, dans l'hypothèse où la société cible ne serait titulaire que de la marque internationale, sans que la marque de base ne soit visée par une potentielle acquisition (une telle marque de base étant par exemple la propriété d'une autre société du groupe de la cible ou même d'une entité devenue extérieure au groupe, par exemple suite à une opération de *spin-off*), une acquéreuse potentielle devra clarifier la validité de la marque de base, en déterminant en particulier si des procédures visant la contestation de la validité de cette marque ont été intentées ou menacent de l'être à l'avenir. Une telle analyse ne sera naturellement plus nécessaire si le délai de dépendance est échu et qu'il a été confirmé qu'aucune procédure judiciaire[44] n'a été intentée avant l'échéance dudit délai.

Il convient de noter que l'abrogation de la clause de sauvegarde le 1er septembre 2008, en vertu de laquelle l'Arrangement continuait à s'appliquer pour les Etats liés par l'Arrangement et par le Protocole, fait que le Protocole est désormais applicable entre ces derniers[45]. Les risques liés à la dépendance de la marque internationale par rapport à la marque de base sont désormais atténués.

B. Titularité des droits de propriété intellectuelle

1. En général

La *due diligence* devra déterminer si la cible est véritablement titulaire des droits de propriété intellectuelle dont elle estime disposer et assurer 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[46]. L'analyse à conduire devra naturellement être faite sur la base du droit applicable aux questions concernées, ce

[42] Article 6 alinéa 2 AM.
[43] Article 9quinquies PM.
[44] Selon la jurisprudence récente, une procédure administrative d'opposition intentée contre la marque de base (en l'occurrence une marque allemande) dans le délai de dépendance et qui conduirait à la nullité de la marque de base ne menacerait pas l'existence de la marque internationale fondée sur celle-ci. Seules les procédures judiciaires peuvent conduire à un tel résultat, cette analyse ayant été conduite par le Tribunal fédéral notamment sur la base d'une interprétation de l'article 6 alinéa 2 AM, ATF 134 III 555, publié *in* : sic ! 2008, p. 896.
[45] Article 9sexies PM.
[46] VALOIR/DAI, p. 6.

qui rend l'exercice d'autant plus délicat dans un contexte international[47]. L'objectif est ainsi d'assurer qu'il n'existe pas de risques de fuite de droits de propriété intellectuelle (« *IP leakage* ») en ce qui concerne la titularité des droits, de telles fuites pouvant au demeurant également affecter la validité des droits comme telle (en matière de secrets d'affaires).

Dans ce contexte, 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[48]. 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[49]. 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 n'ait pas été rompue[50].

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. Cette question pourra notamment se poser à propos de transactions commerciales classiques (notamment des fusions, ou des transferts de patrimoine, dont les conditions spécifiques devront être remplies)[51].

[47] Ceci supposera de s'assurer que les conditions propres du droit de la propriété intellectuelle dans les juridictions concernées soient respectées. Cette question se pose particulièrement en matière de brevets dans les juridictions pratiquant le système de la priorité de l'invention (*first to invent*) et pas de la priorité de dépôt (*first to file*), comme c'est notablement le cas des Etats-Unis. Il importe par conséquent 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. Hedrick et alinéa, 2009 U.S. App. LEXIS 16177, Case. No. 2008-1468 (Fed. Cir., 23 juillet 2009).

[48] Tel est le cas en droit suisse, article 33 alinéa 3 LBI, article 17 alinéa 2 LPM, article 14 alinéa 2 LDes ; voir aussi (pour le droit des marques) ATF 108 II 218, JdT 1983 I 360.

[49] Pour une analyse de cette question sous l'angle du droit suisse, voir la thèse de REY et l'article de WILD.

[50] VALOIR/DAI, p. 3 (indiquant la possibilité d'obtenir des cessions rétroactives des droits, « *nunc pro tunc assignment* »).

[51] Les conditions posées au transfert de droits de propriété intellectuelle dans les opérations de transfert de patrimoine ou de scission régies par la loi sur la fusion seront présentées ci-dessous sous D dans le texte accompagnant les notes de bas de page 139 ss.

Cet aspect peut être illustré par le litige entre les sociétés de haute technologie (informatique) américaines SCO et Novell[52], qui résulte d'une incertitude juridique existant quant à l'existence d'un transfert de droits d'auteur sur des solutions informatiques (le système UNIX) supposé être intervenu dans le cadre d'un contrat de transfert d'actifs en faveur de SCO. Cette affaire aux enjeux financiers très importants[53] démontre qu'un tel risque peut subsister même dans des transactions commerciales sophistiquées. Dans cette affaire, le litige portait sur l'interprétation de clauses contractuelles relatives au transfert à SCO[54] des droits sur le système UNIX. Dans le contrat de transfert d'actifs, il était ainsi prévu que l'acquéreuse (SCO) obtienne les droits nécessaires sur le système UNIX[55]. Compte tenu de l'absence de clarté des clauses contractuelles concernées (invitant à la clarification de questions de fait), la juridiction américaine d'appel a renvoyé l'affaire à celle de première instance afin de clarifier les éléments de fait entourant un tel transfert[56].

L'acquéreuse devra aussi s'assurer que la cible est véritablement titulaire des droits de propriété intellectuelle qui ont été développés pour son compte, soit en interne par ses employés[57] et 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 (par exemple dans le domaine de l'informatique ou

[52] Voir The SCO Group, Inc. v. Novell Inc., (10th Cir., 24 août 2009), 2009 U.S. App. LEXIS 18987.

[53] Ce litige a un impact sur le litige aux enjeux économiques colossaux opposant SCO à IBM (d'une valeur litigieuse de plusieurs milliards de dollars) dans lequel il est reproché à cette dernière une violation des droits d'auteur concernant Linux. Pour un historique de ce litige, voir http://www.groklaw.net/staticpages/index.php?page= 200808030657 19599.

[54] Ou plus précisément à la société Santa Cruz à qui SCO a ultérieurement succédé.

[55] Selon l'*Asset Purchase Agreement* conclu le 19 septembre 1996, il avait été convenu que : « *Buyer will purchase and acquire from Seller on the Closing Date* […] *all of Seller's right, title, and interest in and to the assets and properties of Seller relating to the Business (collectively the « Assets ») identified on Schedule 1.1(a). Notwithstanding the foregoing, the Assets to be so transferred shall not include those assets (the « Excluded Assets ») set forth on Schedule 1.1(b).* » Parmi les actifs cédés figuraient en particulier selon le Schedule 1.1(a), « *all rights and ownership of UNIX and UnixWare* ». Schedule 1.1(b) définissant les « *Excluded Assets* » mentionnait « *All copyrights and trademarks, except for the trademarks UNIX and UnixWare* ». L'APA a fait l'objet d'amendements ultérieurs dont en particulier l'Amendement N 2 daté du 16 octobre 1996 en vertu duquel il était prévu que « *With respect to Schedule 1.1(b) of the Agreement, titled « Excluded Assets », Section V, Subsection A shall be revised to read : All copyrights and trademarks, except for the copyrights and trademarks owned by Novell as of the date of the Agreement required for SCO to exercise its rights with respect to the acquisition of UNIX and UnixWare technologies.* […] ».

[56] Par l'arrêt précité du 24 août 2009.

[57] Sur cette question, voir le chiffre 5 ci-dessous.

de la publicité)[58]. Il ne sera pas suffisant dans ce contexte de se limiter à une analyse des contrats existants au sein de la société cible dès lors qu'un des risques essentiels à ce propos 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[59]. 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[60].

L'absence de formalisation des relations contractuelles pourra aussi être problématique s'agissant des relations internes à la cible (entre celle-ci et ses employés). A cet égard, vu les divergences des réglementations nationales existantes concernant le traitement légal des créations faites par des employés et le fait que certaines de ces réglementations ont un caractère impératif (notamment pour ce qui concerne la rémunération due à un employé créateur), il sera nécessaire de se montrer prudent concernant ces questions et d'obtenir les informations requises sur les règles applicables dans les juridictions concernées[61], soit 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).

A 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[62]. Par souci de sécurité (et même si une cession tacite des droits d'auteur peut parfois être admise en faveur de

[58] PARRISH/DEMETRIADES, p. 91.

[59] PARRISH/DEMETRIADES, pp. 91 ss. 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* »).

[60] 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 purpotedly owned* »).

[61] VALOIR/DAI, p. 6.

[62] Pour un commentaire de cette disposition, voir DE WERRA, URG, N 1 ss *ad* article 17.

l'employeur), il sera 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[63].

2. Projets informatiques

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[64]. 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[65]. Le droit applicable pourra d'ailleurs aussi poser des exigences de forme pour une telle cession[66]. Toutefois, même en cas d'exigence de forme posée par la réglementation applicable, il peut se produire qu'une cession de droits d'auteur soit admise en dépit de l'absence de respect des conditions formelles de la cession des droits d'auteur[67].

Pour les contrats régis par le droit suisse, la question de la cession des droits d'auteur au maître de l'ouvrage sera délicate à régler dans un cas particulier comme le montre la jurisprudence[68]. 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[69]. Faute de clarté contractuelle, ceci devra être déterminé sur la base du droit applicable et selon les circonstances du cas d'espèce, et no-

[63] 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.

[64] PARRISH/DEMETRIADES, p. 97.

[65] Pour le droit français, voir LECARDONNEL, Quelques précisions, p. 42 ; pour le droit anglais, voir MCINTYRE, pp. 473 ss.

[66] La jurisprudence française est ainsi assez sévère envers les clients bénéficaires de travaux de développements informatiques effectués pour leur compte par des développeurs indépendants. Voir p. ex. arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 13 décembre 2006, Expertises, 2007 (N 313), pp. 15 ss, accessible à : http://www.alain-bensoussan.com/documents/244361.pdf ; voir aussi LECARDONNEL, L'entreprise, pp. 144 ss.

[67] Voir l'arrêt de la Court of Appeal du 26 novembre 1999, Lakeview Computers v Steadman (pas publié), admettant ainsi une cession intervenue *in equity* ; voir l'analyse de cette affaire par Kit BURDEN, Equitable Assignment of Copyright Raised in Software Dispute : Lakeview Computers v. Mr Charles Steadman, Computer Law & Security Report, Volume 16, Issue 3, mai-juin 2000, pp. 190 ss.

[68] 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).

[69] Voir l'arrêt du Bundegerichtshof du 16 décembre 2003, réf. X ZR 129/01, publié à NJW-RR 2004, p. 782, et CR 2005, pp. 490 ss.

tamment selon les montants payés par le client et selon que le client va ou non commercialiser lui-même la solution informatique ainsi développée par le tiers pour son compte. En effet, si tel est le cas, le client aura un besoin accru et reconnaissable pour le développeur informatique de pouvoir disposer du code source afin d'être en mesure d'assurer la maintenance et cas échéant le développement ultérieur du logiciel[70]. Il convient toutefois de relever que la remise du code source ne constitue pas en soi une preuve de la cession des droits d'auteur sur le logiciel[71].

Dans ce contexte, il sera également important pour la société acquéreuse de prêter attention aux travaux de développements informatiques qui sont encore en cours au moment où la *due diligence* est conduite et où l'acquisition sera susceptible de se produire. Il n'est en effet pas rare que, faute de réglementation contractuelle appropriée et en raison des incertitudes juridiques existantes, des difficultés quant à la titularité des droits sur les développements effectués surviennent notamment dans l'hypothèse où le contrat de développement informatique serait résilié de manière anticipée[72]. De telles difficultés seront d'ailleurs susceptibles de survenir même si la question de la titularité des droits ne devait pas être litigieuse. En effet, le fournisseur informatique externe pourra cas échéant prétendre résilier la licence d'utilisation précédemment octroyée à son client en faveur duquel il aurait effectué des travaux de développements informatiques[73].

3. Projets de recherche et développement

Au-delà du seul domaine des développements informatiques, la question de la titularité devra être méticuleusement analysée dans l'hypothèse où la cible aura

[70] Voir le résumé officiel de l'arrêt du BGH précité: « *Ob der Werkunternehmer, der sich zur Erstellung eines Datenverarbeitungsprogramms verpflichtet hat, dem Besteller auch den Quellcode des Programms überlassen muß, ist mangels einer ausdrücklichen Vereinbarung nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen. Neben der Höhe des vereinbarten Werklohns kann dabei insbesondere dem Umstand Bedeutung zukommen, ob das Programm zur Vermarktung durch den Besteller erstellt wird und dieser zur Wartung und Fortentwicklung des Programms des Zugriffs auf den Quellcode bedarf* ».

[71] Voir l'arrêt de la Cour de Cassation française du 9 novembre 1993, Bull. civ. IV, N 395 ; voir à ce sujet LE TOURNEAU, p. 159 ; pour la Suisse, voir ATF 125 III 263, SJ 1999, p. 469.

[72] Cette situation présente ainsi des analogies avec celle survenant à propos des prestations des architectes et ingénieurs ; à ce propos, voir TISSOT, pp. 297 ss.

[73] Voir récemment l'affaire Asset Marketing System v. Gagnon (d/b/a Mister Computer), 542 F.3d 748 (9th Cir. 2008) dans laquelle il a été jugé que le client en faveur de qui une solution informatique individuelle avait été développée, cette dernière ayant été dûment payée, bénéficiait d'une licence irrévocable qui ne pouvait ainsi pas être remise en cause par le développeur informatique en dépit de la résiliation du contrat de fourniture de services informatiques (*Technological Service Agreement*) par le client, et ce sur la base d'une interprétation du contrat et de la volonté des parties. Dans ces circonstances, la prétention invoquée par le développeur informatique d'une violation prétendue des secrets d'affaires reprochée au client a été rejetée.

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. A titre d'illustration, on peut se référer à la récente affaire anglaise *Cyprotex Discovery Ltd v. The University of Sheffield*[74], dans le cadre de laquelle le contrat concerné qui liait l'Université de Sheffield à différents partenaires privés dont la société Cyprotex faisait une distinction entre les inventions faites en exécution du programme de recherche[75] et celles faites en relation avec ce dernier[76], l'allocation des droits étant différente selon le type d'invention en cause, ce qui a donné lieu à un litige entre les parties[77]. Cette affaire démontre les difficultés qui peuvent résulter de distinctions contractuelles qui se révéleraient délicates à opérer en pratique.

L'allocation des droits de propriété intellectuelle devrait être examinée avec une acuité particulière si les travaux de recherche et développement ont été confiés à une institution de recherche publique ou bénéficiant de financements publics. Si tel est le cas en effet, il sera impératif de clarifier qui de l'institution ou du/des chercheur(s) au sein de celle-ci sera titulaire des droits concernés, et plus généralement, si le contrat est conforme aux réglementations applicables au sein de l'institution de recherche concernée.

Cette question de titularité a été au cœur du récent litige australien ayant opposé l'*University of Western Australia* (UWA) à un chercheur qu'elle employait (le Dr. Bruce Gray)[78]. Dans cette affaire, les tribunaux australiens saisis ont conclu que les droits de propriété intellectuelle sur l'invention en cause appartenait au scientifique à titre personnel et non à l'institution de recherche qui l'employait, notamment parce que ce dernier n'avait pas l'obligation contractuelle d'inventer, mais qu'il lui appartenait seulement d'enseigner et de diriger des travaux de recherche. La difficulté de ces questions résulte ainsi de la nécessité d'identifier les

74 [2004] EWCA Civ 380.

75 « *Inventions made* […] *in performance of the Programme of Research* » (article 9(b) du contrat).

76 « *Inventions* […] *relating to the Programme of Research* » (article 9(d)) du contrat).

77 Pour une analyse récente de ces questions en droit suisse, voir MONDINI/BÜRGE, pp. 3 ss ; voir aussi TAKEI, pp. 429 ss.

78 University of Western Australia (UWA) v. Gray (No 20) [2008] FCA 49 ; confirmé en appel par arrêt du 3 septembre 2009 [2009] FCAFC 116.

réglementations applicables au sein de l'institution de recherche concernée permettant de déterminer la titularité sur les droits en cause, et de vérifier leur bonne application dans le cas d'espèce.

D'autres difficultés pourront surgir 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[79].

A titre d'exemple, l'article 28a alinéa 1 de la loi fédérale sur la recherche[80] prévoit notamment que « [l]*a Confédération peut lier l'octroi d'une aide financière aux conditions suivantes:* […] *b. l'institution prend les mesures propres à encourager la mise en valeur des résultats, notamment leur exploitation commerciale, et garantit aux inventeurs une part équitable des revenus générés par l'exploitation commerciale des résultats* ». L'alinéa 2 de cette disposition prévoit pour sa part que « [s]*i l'institution concernée omet d'entreprendre les démarches prévues à l'alinéa 1, lettre b, les inventeurs peuvent exiger d'être réinvestis de la propriété intellectuelle ou de la titularité des droits* ». Dans ces circonstances, il sera important pour une société acquéreuse de droits de propriété intellectuelle qui auraient été partiellement ou totalement générés au sein d'une institution de recherche visée par la disposition précitée[81] de vérifier que les conditions ainsi posées par la réglementation fédérale (telles que mises en œuvre dans l'institution concernée) auront été respectées, faute de quoi le risque existera que les inventeurs puissent revendiquer la titularité des droits en cause.

Des risques comparables existent en cas de financement de la recherche par des fonds publics étrangers. Tel est particulièrement le cas en droit américain où les sanctions peuvent être extrêmement sévères. A titre d'exemple, un brevet d'invention américain portant sur une invention financée par des fonds publics fédéraux qui avait été déposé au nom de la société privée ayant entrepris les recherches sur mandat de l'Etat a été transféré judiciairement à l'entité publique

[79] 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).

[80] RS 420.1, cette loi faisant l'objet d'une révision totale visant à adopter la nouvelle Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI), pour laquelle une procédure de consultation a été ouverte le 28 octobre 2009 par le Conseil fédéral.

[81] Soit toute institution de recherche bénéficiant du soutien financier de la Confédération (*cf.* article 4 de la loi qui dispose que « *La présente loi s'applique aux organes de recherche dans la mesure où ils utilisent, pour la recherche, les moyens fournis par la Confédération* »).

ayant financé les travaux, au motif que la société privée n'avait pas respecté les dispositions applicables de la réglementation concernée[82].

4. Relations avec des partenaires commerciaux (notamment les distributeurs)

La question de la titularité des droits de propriété intellectuelle devra aussi être examinée sous l'angle des relations commerciales et contractuelles tissées par la cible avec des tiers visant la distribution et la commercialisation de ses propres produits ou services (par les tiers), particulièrement si ces derniers opèrent sur des marchés étrangers. En effet, il se produit parfois que des partenaires commerciaux (tels que des agents, des distributeurs ou des preneurs de franchise) s'approprient les droits de propriété intellectuelle de leurs cocontractants, et ce tout particulièrement en matière de marques ou de noms de domaine[83], sans que les producteurs des produits ou services concernés en aient été informés (ni qu'ils aient consenti à de tels enregistrements). Des litiges éclatent régulièrement à ce propos, ceux-ci résultant souvent de l'absence de clarté des contrats concernés[84].

Il sera ainsi essentiel que la société acquéreuse clarifie cette question afin de s'assurer que la commercialisation des produits ou services de la cible sur des marchés jugés essentiels ne puisse pas être bloquée d'une quelconque manière par des prétentions de partenaires contractuels (actuels ou antérieurs) de celle-ci découlant du droit de la propriété intellectuelle.

5. Relations internes (avec les employés de la cible)

Des questions délicates pourront également 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 (article 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

[82] *Campbell Plastics Engineering & Mfg., Inc. v. Brownlee*, 389 F.3d 1243 (Fed. Cir. 2004).

[83] Pour un exemple en matière de noms de domaine, voir Yamaha Motor Corporation, USA v. Danny Crescenzi, Litige OMPI No. D2005-1269, http://www.wipo.int/amc/en/domains/ decisions/html/2005/d2005-1269.html.

[84] Sur cette question, voir DE WERRA, Des marques et des contrats, pp. 71 ss ; voir aussi à titre d'exemple concret, le litige ayant opposé une société allemande fabricante de produits de nettoyage pour motos à son ancien distributeur aux Etats-Unis qui a donné lieu à des procédures judiciaires en Allemagne (BGH, GRUR 2004, p. 510 ; BPatG, GRUR 2001, p. 744), aux Etats-Unis (208 F.3d 202 (2nd Cir. 2000)) et en Suisse (ATF 131 III 581, JdT 2005 I 422).

une invention réservée[85]. En effet, les risques financiers de telles prétentions ne sont pas négligeables, comme le montrent certains récents arrêts rendus à l'étranger[86].

Pour ce qui concerne 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[87], voire 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[88].

6. Groupes de sociétés

La question de la titularité sur les droits de propriété intellectuelle devra être analysée avec précaution dans le cas où la cible fait partie d'un groupe de sociétés, particulièrement lorsque seules certaines entités du groupe sont visées par la transaction[89]. En effet, il est possible que les droits de propriété intellectuelle ne soient pas gérés de manière centralisée de sorte que la titularité des droits de propriété intellectuelle reste répartie entre différentes sociétés du groupe. Dans de telles circonstances, il sera important que l'acquéreuse obtienne les garanties nécessaires et les documents requis afin de s'assurer que les droits de propriété intellectuelle soient bien détenus par la cible. On constate en effet que les groupes de sociétés ne font pas toujours enregistrer les opérations de transfert de droits de propriété industrielle (surtout des marques et des brevets) dans les registres concernés lorsqu'ils opèrent des transferts internes au groupe, et ce probablement en raison des coûts résultant de l'enregistrement de tels transferts (qui peuvent être élevés si le

[85] En vertu de l'article 332 alinéa 4 CO déclaré impératif en faveur de l'employé (soit relativement impératif) par l'article 362 CO.

[86] 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, ce qui a été critiqué en doctrine, voir SHIMANAMI, p. 4 ; voir aussi le récent arrêt anglais Kelly and another v. GE Healthcare Ltd [2009] EWHC 181 (Pat) (du 11 février 2009).

[87] En Suisse, l'article 321a alinéa 4 CO.

[88] Pour une application restrictive de la portée d'une clause de non-concurrence, voir 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 (appartient à l'employeur d'alléguer et d'établir l'acquisition de connaissances présentant des caractéristiques inconnues des autres manufacturiers. A 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 »).

[89] C'est précisément la situation qui s'était produite dans l'affaire « *Rolls-Royce* » relatée en introduction de la présente contribution.

transfert porte sur un portefeuille de nombreux droits enregistrés dans différents pays). Or, il est important que de tels transferts soient dûment enregistrés dans les registres concernés, faute de quoi le titulaire risquera de ne pas être en mesure d'exercer pleinement ses droits dans certaines juridictions comme le groupe Siemens en a fait l'expérience dans une récente affaire anglaise[90]. En effet, en droit anglais, le titulaire d'un brevet qui n'a pas encore été enregistré au registre des brevets ne peut pas faire valoir la violation de son droit au brevet jusqu'au moment où il est enregistré comme tel dans le registre. En l'occurrence, en dépit de l'accomplissement de diverses opérations de restructuration au sein des sociétés suisses du groupe Siemens (dont une fusion encore régie par l'article 748 CO), le transfert du brevet anglais dont la violation était invoquée par Siemens Schweiz AG (la nouvelle titulaire dudit brevet suite aux opérations réalisées) à l'encontre d'une société anglaise (Thorn Security) n'a pas été enregistré en temps utile au registre anglais des brevets. Dans ces circonstances, Siemens Schweiz AG, qui était matériellement titulaire du brevet mais ne l'était pas formellement (selon le registre anglais des brevets), n'a pas pu obtenir le paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la réglementation applicable, en dépit de la constatation judiciaire de la violation du brevet[91].

7. Co-titularité des droits de propriété intellectuelle

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 différents ayant-droits. 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 recherches et développement conjoints opérés par plusieurs sociétés), recèle des risques importants si un régime contractuel élaboré n'est pas mis en place[92]. Ces risques résultent en particulier du fait que les droits et pouvoirs des co-titulaires seront susceptibles de varier selon l'Etat dans lequel la protection est en cause[93]. Aussi sera-t-il critique pour une so-

[90] Arrêt de l'England and Wales Court of Appeal (Civil Division) du 22 octobre 2008, Thorn Security Ltd v. Siemens Schweiz AG, [2008] EWCA Civ 1161.

[91] En vertu de la Section 68 du Patents Act 1977, comme exposé au § 83 de l'arrêt précité (qui cite le « *Report of the Committee to Examine the Patent System and Patent Law chaired by M A L Banks (1970) (Cmnd. 4407)* » : « *The Patents Act should provide that where there has been a change of ownership of a patent, or where an exclusive licence has been granted on a patent, no damages for infringement should be recoverable by the new owner or the exclusive licensee in respect of infringing acts committed during the period in which the change of ownership or grant of exclusive licence was not registered, unless registration was effected within six months of the change of ownership or grant of exclusive licence…* »).

[92] Sur cette question, voir CALAME/DE WERRA, pp. 10 ss.

[93] Pour une analyse en droit anglais, voir PARRISH/DEMETRIADES, pp. 92 ss ; à titre d'illustration, le pouvoir des co-titulaires d'un brevet sera différent en droit suisse et en

ciété acquéreuse de faire toute la lumière requise sur ces questions de co-titularité, qui sont susceptibles de largement porter préjudice à l'exploitation commerciale des droits détenus en co-titularité.

De plus, selon le droit applicable et les risques propres engendrés en l'espèce, il pourra être essentiel, spécifiquement en matière de brevets, de s'assurer que les véritables inventeurs ont été désignés comme tels lors du dépôt du brevet[94], faute de quoi le risque existera que le brevet ne puisse pas être opposable à des tiers[95].

8. Mise en gage des droits de propriété intellectuelle

Bien que cette question ne relève pas de la titularité des droits de propriété intellectuelle de la cible, l'acquéreuse devra également vérifier si ces droits n'ont pas été mis en gage en faveur d'un tiers ni fait l'objet d'une autre opération destinée à servir de garantie à un créancier de la cible ou d'une société tierce[96]. A cet égard, il est important de relever que la constitution d'un gage sur un droit de propriété intellectuelle ne suppose pas nécessairement l'enregistrement d'un tel gage dans le registre concerné pour déployer ses effets[97], même si l'effet de publicité à l'égard des tiers de bonne foi n'interviendra que dès l'enregistrement du gage au registre[98].

C. 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 et de technologie doit impérativement analyser la question des contrats de licence auxquels la cible est partie, qui est essentielle en pratique[99].

Ce volet de la *due diligence* devra ainsi tout d'abord identifier et analyser les clauses déterminantes des contrats de licence auxquels la cible est partie, que cel-

droit américain, le régime suisse visant davantage à l'unanimité (article 34 alinéa 2 LBI) qu'à l'indépendance qui est connue du droit américain (35 U.S.C. 262).

94 VALOIR/DAI, p. 2 ; voir aussi l'article de BIRKENMEIER.

95 C'est ce qui s'est produit dans l'affaire Frank's Casing Crew & Rental Tools, Inc., v. PMR Techs. Ltd., 292 F.3d 1363, 1377 (Fed. Cir. 2002), le tribunal considérant en l'espèce que la violation du brevet ne pouvait pas être invoquée par le cessionnaire des droits sur le brevet, le brevet ayant été déposé frauduleusement par des personnes qui n'étaient pas les véritables inventeurs, cette fraude conduisant à l'inefficacité de la protection du brevet envers les violations commises par des tiers.

96 La mise en gage est ainsi expressément prévue dans certaines lois : article 19 alinéa 1 LPM ; article 16 alinéa 1 LDes. Cette possibilité existe également en matière de brevets, nonobstant le silence de la loi, comme l'admet la doctrine et comme le confirme la pratique. Voir PEDRAZZINI/HILTI, p. 316 note 772.

97 ATF 112 III 115, JdT 1988 II 152.

98 Voir p. ex. article 19 alinéa 2 LPM ; article 16 alinéa 2 LDes. Pour une analyse en droit anglais, voir PARRISH/DEMETRIADES, pp. 99 ss.

99 Voir ROBINS, p. 327.

le-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* »)[100].

Selon le type de licence en cause et les circonstances du contrat concerné, il pourra être opportun pour l'acquéreuse de vérifier la validité matérielle du contrat de licence, notamment dans le contexte du droit de la concurrence[101] ou quant à sa conformité avec le droit de l'Etat/des Etats dans lequel/lesquels il est supposé déployer ses effets (ceci valant particulièrement en matière de réglementations relatives au transfert de technologies, soit à l'importation et à l'exportation de technologies)[102], en allant ainsi au delà de l'analyse de sa validité selon le droit contractuellement choisi par les parties ou applicable au contrat selon les règles de droit international privé, qui ne pourra pas exclure l'application de droits tiers (déjà par le fait que le droit local de la propriété intellectuelle restera applicable à certaines questions, notamment la validité des biens intellectuels concédés en licence)[103].

Les questions plus 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. A 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[104]. Il sera aussi important d'examiner à qui la cible a

[100] PARRISH/DEMETRIADES, pp. 93 ss.

[101] Sur le plan européen, les exigences du droit de la concurrence découleront principalement du Règlement 772/2004 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie.

[102] Ce droit restant généralement applicable en dépit d'une éventuelle élection contractuelle de droit faite en faveur d'un droit étranger au territoire concerné. Pour une discussion de l'application de la réglementation chinoise concernant l'importation et l'exportation de technologie, voir PATTLOCH, pp. 695 ss. Voir aussi DE WERRA, What Legal Framework, pp. 41-42.

[103] Ces questions se poseront dans une perspective différente selon les modalités contractuelles prévues quant à la résolution des litiges, soit de l'existence de clauses de prorogation de for ou d'arbitrage, et ainsi, selon la propension et les risques de la juridiction saisie d'accepter l'application à titre exceptionnel de réglementations autres que le droit des contrats choisi par les parties en application des principes généraux des lois de police.

[104] 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.

concédé des licences portant sur ses droits de propriété intellectuelle, les preneurs de licence pouvant se révéler être des concurrents de l'acquéreuse[105].

La question de la portée de la protection du donneur de licence pourra aussi se poser en matière d'accords de confidentialité. Comme l'enseigne la jurisprudence, il sera important de s'assurer non seulement de l'efficacité de la protection des informations confidentielles sur le plan contractuel (de par une définition large des informations confidentielles, etc.), mais aussi de l'efficacité du mécanisme de règlement des litiges en cas d'usage abusif de ces informations par la partie à qui ces informations ont été divulguées. Cet aspect peut être illustré par le litige récemment tranché par le Tribunal fédéral dans lequel une des parties à un contrat de confidentialité (intitulé « *secrecy agreement* ») conclu dans le contexte d'un projet commun de recherche et développement reprochait à l'autre d'avoir déposé des brevets prétendument basés sur les informations confidentielles qui lui avaient été révélées dans le cadre du contrat et réclamait ainsi la cession desdits brevets[106]. Le litige avait été porté devant les tribunaux du siège lucernois de la partie défenderesse en dépit de l'existence d'une clause d'arbitrage qui figurait dans le contrat de confidentialité[107], ces derniers ayant décliné leur compétence en raison de cette clause. Saisi de ce litige, le Tribunal fédéral a confirmé que le litige portant sur la titularité des brevets était couvert par la clause d'arbitrage et devait ainsi être soumis au mécanisme de résolution des litiges prévu dans le contrat.

Parmi les contrats qui devront être minutieusement examinés figurent également les accords de co-existence de marques. Selon leur formulation, le risque existe que la transaction souhaitée, soit l'acquisition de la cible, cette dernière étant elle-même partie à un contrat de co-existence avec une société tierce, menace l'efficacité dudit accord. Il pourrait en effet se produire que l'accord de co-existence ne puisse plus déployer ses effets protecteurs (soit celui d'empêcher la société tierce de faire valoir la violation de ses marques envers la cible) si la cible venait à être rachetée ou si cette dernière devait fusionner avec une autre entité. On peut en effet envisager, selon le droit applicable à l'accord de co-existence, que des changements importants intervenant auprès de la cible, partie audit accord, puissent donner un juste motif de résiliation à l'autre partie[108]. Cette dernière pourrait d'ailleurs aussi se prévaloir de la violation des obligations contractuel-

[105] PARRISH/DEMETRIADES, p. 102.

[106] TF, 4C.40/2003.

[107] La clause avait la formulation suivante : « *The parties shall try in good faith to settle amicably any difference or dispute resulting from or with regard to this agreement. Should they not succeed, the matter shall be settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said rules. Such Arbitration shall take place in Lucerne in the English language* ».

[108] Sous l'angle du droit suisse, la doctrine semble toutefois réticente à admettre qu'un tel accord puisse être résilié, ce essentiellement pour des raisons pratiques, voir MARBACH, p. 220, § 717 (« *Abgrenzungsvereinbarungen müssen, damit sie für die Parteien Sinn machen, unkündbar sein* ») ; pour une discussion plus circonstanciée sous l'angle du droit de résiliation pour justes motifs, voir CHERPILLOD, p. 143 et la n. 478.

les commises par l'autre[109]. La difficulté sera identique par rapport aux éventuels accords transactionnels conclus par la cible avec des sociétés tierces afin de mettre fin à un litige de propriété intellectuelle antérieur à propos desquels la question de la validité et du champ d'application se posera également[110].

Bien que cette appréciation soit sensiblement plus difficile à opérer, la *due diligence* pourra être l'occasion pour l'acquéreuse de déterminer les risques que la société cible puisse être tenue d'octroyer des licences non volontaires à des tiers, notamment en raison de l'absence d'usage du droit concerné ou pour d'autres motifs légaux, ceci valant essentiellement en matière de brevets[111]. De plus, là aussi en fonction des circonstances, il pourra être précieux de faire confirmer par la cible (et par la vendeuse) que l'exercice des droits de propriété intellectuelle dont la cible est titulaire n'est pas restreint d'une manière quelconque par l'existence de droits d'usage antérieur dont bénéficieraient des tiers[112]. Dans cette perspective, même si cela dépasse le domaine de la propriété intellectuelle à proprement parler, l'acquéreuse pourra être amenée à examiner si la cible est exposée à des risques du droit de la concurrence découlant notamment d'un abus de position dominante lié à l'existence d'un droit de propriété intellectuelle en sa faveur. De tels risques sont en effet susceptibles de réduire passablement la valeur des droits de propriété intellectuelle de la cible et ainsi l'attrait de celle-ci pour de potentiels acquéreurs. Cette problématique – désormais classique – de droit de la concurrence[113] semble en effet trouver plus largement son chemin devant certains tribunaux étatiques en Europe[114].

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, par exemple le principe de résiliation en tout temps pour justes motifs que connaissent certains ordres juridiques et qui peut ainsi menacer la position de la preneuse, même si cette dernière reste cas échéant en mesure de requérir l'exécution provisoire du

[109] Pour des exemples concrets de litiges relatifs à des accords de co-existence qui dépendent essentiellement de l'interprétation de ces accords, voir Times Mirror Magazines, Inc., v. Field & Stream Licenses Company and Jerome. V. Lavin, 103 F.Supp.2d 711 (S.D.N.Y. 2000) et la fameuse affaire anglaise Apple Corps Limited v. Apple Computer, Inc., [2006] EWHC 996.

[110] Ce genre d'accords transactionnels étant au demeurant susceptibles de poser des questions de droit de la concurrence, voir TREACY, pp. 223 ss.

[111] Article 36 ss LBI.

[112] Article 14 LPM/article 35 LBI/article 12 LDes.

[113] Sur l'interface entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence, voir en général Josef DREXL (éd.), Research Handbook On Intellectual Property And Competition Law, Cheltenham/Northampton 2008.

[114] Voir p. ex. l'arrêt du Bundesgerichthof du 6 mai 2009, réf. KZR 39/06, GRUR 2009, pp. 694 ss.

contrat en cas de résiliation injustifiée de ce dernier par la donneuse[115]. L'acquéreuse devra prêter une attention soutenue à la nature et 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[116]. 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. A 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[117]. 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.

Selon le type de licence (ceci valant essentiellement pour les licences de technologie couverte par un brevet d'invention et/ou par du savoir-faire), il pourra en outre être critique pour le preneur de savoir si la licence contractuelle couvre également les améliorations à la technologie qui seraient faites pendant la durée du contrat[118].

Bien que cette possibilité soit étonnamment peu utilisée, il pourrait être avisé pour l'acquéreuse d'exiger que tous les contrats de licences auxquels la cible est partie soient enregistrés dans les registres concernés pour autant que cela soit possible. En effet, ceci peut avoir pour avantage que les licences obtiennent un certain effet réel et deviennent ainsi opposables aux tiers, ce qui peut être utile afin de protéger les intérêts de la cible preneuse de licence (et donc ceux de l'acquéreuse) dans l'hypothèse où les droits de propriété intellectuelle couverts par la licence seraient cédés à un tiers à qui la licence resterait opposable[119].

L'analyse devra aussi porter sur la qualité pour agir de la cible comme preneuse de licence pour faire valoir la violation des droits à l'encontre des tiers, qui pourrait se révéler très importante en pratique. Jusqu'à peu (soit jusqu'au 1er juillet 2008), la qualité pour agir du preneur de licence exclusive selon le droit suisse devait généralement être concédée par contrat[120]. Depuis lors, le nouveau régime étant applicable aux « *contrats de licence conclus ou confirmés après l'entrée en vigueur de*

[115] Voir ATF 133 III 360, SJ 2007 I 482.

[116] Voir p. ex., sous l'angle du droit anglais, Clearsprings Management Ltd v (1) BusinessLinx Ltd (2) Mark Hargreaves [2005] EWHC 1487 (Ch).

[117] Voir p. ex. Cyrix Corp. v. Intel Corp., 77 F.3d 1381 (Fed. Cir. 1996).

[118] Pour une discussion de la notion d'amélioration (« *improvement* ») en droit anglais, voir Buchanan v. Alba Diagnostics Limited (2004) UKHL 5.

[119] Pour le droit suisse, voir article 18 alinéa 2 LPM ; article 34 alinéa 3 LBI ; article 15 alinéa 2 LDes. Pour une analyse de la protection du preneur de licence en cas de transfert du droit faisant l'objet de la licence à un tiers, voir CALAME, pp. 102 ss.

[120] ATF 113 II 190, JdT 1988 I 300 ; TF, 4A.55/2007, sic ! 2008, p. 209 ; ceci valait sous réserve du droit du design pour lequel un régime légal différent avait été adopté (article 35 alinéa 4 LDes), qui a depuis lors été généralisé aux autres lois de propriété intellectuelle.

la modification du 22 juin 2007 de la présente loi »[121], la qualité pour agir sera présumée par la loi, sous réserve de clause contractuelle contraire[122]. Il va de soi que cette question devra être analysée en fonction du droit applicable au contrat concerné.

Face à une violation commise par un tiers à l'encontre de laquelle la cible, respectivement l'acquéreuse souhaiterait réagir, il conviendra au demeurant de s'assurer que les conditions contractuelles ont bien été respectées afin que la cible preneuse de licence exclusive puisse effectivement réagir judiciairement contre ladite violation[123].

La question de la portée d'une licence pourra être particulièrement critique et délicate en matière de licences sur des logiciels. Un aspect important sera de déterminer dans quelle mesure la preneuse de licence a le droit d'accéder et de modifier le code source du logiciel concerné, ce qui lui permettra cas échéant d'adapter le logiciel à ses besoins futurs. Ceci suppose une analyse des termes du contrat de licence, la jurisprudence se montrant parfois assez sévère avec les preneurs de licence[124].

Toujours en matière informatique, les risques spécifiques des licences *open source* ne devront pas être sous-estimés par l'acquéreuse[125]. 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 tel logiciel 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[126]. Ainsi, si un preneur de licence qui a intégré un logiciel *open source* dans ses propres

[121] Article 78a LPM ; voir aussi les articles 145 alinéa 2 LBI et 81a LDA.

[122] Article 55 alinéa 4 LPM ; voir aussi article 75 alinéa 1 et 2 LBI ; article 62 alinéa 3 LDA.

[123] *Cf.* p. ex. la clause contractuelle litigieuse dans l'affaire jugée par le Tribunal fédéral (dont les conditions n'avaient pas été respectées), TF, JdT 2007 I 162 : « *Licensor shall have the first right to institute infringement proceedings. Upon written waiver of licensor or in the event that licensor or the owner fail to institute infringement proceedings within a period of six months following to infringement notice, licensee may institute infringement proceedings in its own name or on behalf of the licensor or the owner. Licensor shall provide licensee with all necessary documents and powers herefor* ».

[124] ATF 125 III 263 = SJ 1999 p. 469 ; voir aussi Asset Marketing System v. Gagnon (d/b/a Mister Computer), 542 F.3d 748 (9th Cir. 2008).

[125] Pour une présentation sous l'angle du droit suisse, voir FRÖHLICH-BEULER, pp. 179 ss.

[126] *Cf.* p. ex. pour la General Public License 3 (GLPv3), http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html .

produits commercialise ces derniers dans un format propriétaire (soit sans en divulguer le code source), ceci est susceptible de constituer une violation des termes de la licence *open source* et une violation du droit d'auteur sur le logiciel *open source*. Dans cette perspective, il n'est pas licite de rendre inaccessible le code source de tels programmes, ce qui n'est pas sans risque pour des sociétés souhaitant commercialiser des logiciels dans un format propriétaire[127]. Or, un tel risque ne doit pas être négligé, comme le souligne la doctrine[128] et comme le confirme la jurisprudence récente rendue de part et d'autre de l'Atlantique[129].

Selon les circonstances, et bien que la question soit fort délicate, il pourra enfin être utile à l'acquéreuse d'examiner la protection dont la cible preneuse de licence pourrait bénéficier en cas de faillite de la donneuse de licence, soit essentiellement de déterminer dans quelle mesure la licence serait menacée par une telle faillite[130].

D. Transfert des droits de propriété intellectuelle

Comme le confirme la pratique, il est important que l'acquéreuse ne considère pas que tous les risques liés à la propriété intellectuelle seront résolus par la conclusion de la transaction[131]. Il sera en effet important que les démarches nécessaires au transfert des droits de propriété intellectuelle soient accomplies dans les meilleurs délais, afin d'empêcher notamment que des tiers de bonne foi puissent élever des prétentions sur les droits de propriété industrielle encore enregistrés au nom de l'ancienne titulaire[132]. Dans ce cadre, il sera avisé de spécifier dans le contrat d'acquisition que la vendeuse est tenue de prêter son concours au transfert des droits de propriété industrielle et de spécifier quelle partie supportera les coûts relatifs à ce transfert (qui peuvent être élevés selon le nombre de droits transférés).

Dans ce contexte, bien que ces aspects dépassent le champ d'une *due diligence*, en ce sens qu'ils pourraient survenir après la transaction concernée (soit au moment de l'exécution de celle-ci), l'acquéreuse devra veiller à s'assurer que la transaction qu'elle planifie d'opérer en relation avec les droits de propriété intellectuelle détenus par la cible ne se heurte pas à des limites réglementaires applicables en matière de propriété intellectuelle[133].

[127] DUNNE, p. 137.

[128] FREY/FREY, p. 226 (« *The potential risk of being required to release proprietary source code, however, is enough for most proprietary companies to avoid the inbound or outbound use of code governed by licenses such as the GPL or the LGPL* »).

[129] Voir Jacobson v. Katzer, 535 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2008) et l'arrêt du Landgericht Francfort (6 septembre 2006), accessible à : http://www.jbb.de/judgment_dc_frankfurt_gpl.pdf ; voir le site : http://gpl-violations.org/.

[130] Pour une analyse récente en droit suisse, voir la thèse de FISCHER.

[131] VALOIR/DAI, p. 7.

[132] VALOIR/DAI, p. 7 ; voir aussi TSCHÄNI, p. 229.

[133] Sur les conditions et modalités du transfert des différents droits suisses de propriété intellectuelle, voir CALAME, pp. 97 ss.

En cas d'opération structurée sous la forme d'un transfert d'actifs ou dans l'hypothèse où la cible serait à terme destinée à être absorbée (avec ses actifs) par une société d'un autre Etat, il conviendra ainsi de s'assurer que l'acquéreuse puisse juridiquement devenir titulaire des droits de propriété intellectuelle concernés, ce qui n'est pas toujours le cas en raison de contraintes réglementaires existant en droit de la propriété intellectuelle. Ainsi, pour ce qui concerne les marques internationales, seules des personnes ou sociétés bénéficiant d'un certain rattachement géographique avec un Etat partie au système de Madrid (soit l'Arrangement ou le Protocole) peuvent être enregistrées comme titulaires d'une marque internationale[134]. A titre d'exemple, une marque internationale qui serait initialement détenue par une société suisse ne pourrait pas être cédée à une société canadienne, faute pour le Canada d'être partie au système de Madrid[135]. De plus, la possibilité pour une société d'être enregistrée comme titulaire d'une marque internationale pourra être limitée dans le cas où la marque internationale couvrirait des Etats parties à l'Arrangement alors que la société titulaire proviendrait d'un Etat partie au Protocole (ou l'inverse)[136]. On constate ainsi que ces contraintes, qui sont très souvent oubliées en pratique, peuvent avoir un impact sur la stratégie de mise en place de structures de détention des droits de propriété intellectuelle, qui obéit généralement davantage (voire exclusivement) à des impératifs fiscaux.

D'autres contraintes réglementaires devront également être prises en compte si celles-ci sont susceptibles d'affecter la liberté de disposition sur les droits de propriété intellectuelle dont souhaite jouir l'acquéreuse. A titre d'exemple, les brevets d'invention relatifs à des travaux de recherche pour lesquels certains subsides publics ont été octroyés en Suisse ne peuvent être transférés à des sociétés étrangères qu'avec l'approbation de l'office fédéral compétent[137].

Si l'opération envisagée devait prendre la forme d'un transfert de patrimoine ou d'une scission selon la loi sur la fusion[138], les règles particulières concernant le transfert des droits de propriété intellectuelle qui y sont prévues devront être respectées[139].

Une acquéreuse pourrait en effet souhaiter acquérir des droits de propriété intellectuelle en procédant à une opération de transfert de patrimoine ou à une scis-

[134] Article 9[bis] alinéa 2 AM/article 9 PM.

[135] Un système de détention fiduciaire de marques pourra éventuellement être envisagé dans de telles circonstances. Sur la détention fiduciaire, voir BUGNION.

[136] Ainsi, une société anglaise (le Royaume-Uni n'étant partie qu'au Protocole de Madrid) ne pourra pas être enregistrée comme titulaire d'une marque internationale qui désignerait l'Algérie, qui n'est partie qu'à l'Arrangement de Madrid.

[137] Article 17 alinéa 4 de l'Ordonnance sur l'octroi de subsides pour l'encouragement de la technologie et de l'innovation (RS 823.312): « *Le transfert des brevets et des droits de licence à des étrangers intéressés est subordonné à l'accord de l'Office fédéral* [soit l'Office fédéral de la Formation et de la Technologie] ».

[138] Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus), RS 221.301.

[139] Sur cette question, voir en général DE WERRA, La loi sur la fusion, pp. 293 ss.

sion. Comme relevé plus haut[140], elle pourrait d'ailleurs aussi être amenée à vérifier la validité d'un transfert de droits de propriété intellectuelle qui serait prétendument intervenu dans le cadre de telles opérations qui auraient été exécutées antérieurement par la cible avec des sociétés tierces (la cible ayant acquis des droits de propriété intellectuelle auprès desdits tiers sur la base de ces transactions). L'acquéreuse aura ainsi intérêt à s'assurer que les droits de propriété intellectuelle ont été valablement transférés dans le contexte de ces transactions.

A cet égard, l'intérêt de la scission et du transfert de patrimoine est de permettre un transfert d'un ensemble d'actifs et passifs par un seul acte (*uno actu*)[141], ces opérations constituant des cas de « succession universelle partielle »[142]. L'avantage de la scission et du transfert de patrimoine découle ainsi du fait que le transfert des biens concernés déploie ses effets dès l'inscription de l'opération au registre du commerce (articles 52 et 73 alinéa 2 LFus). A cette date, l'ensemble des actifs et passifs énumérés dans l'inventaire sont en effet transférés de par la loi à la société reprenante (articles 52 et 73 alinéa 2 LFus) sans que le respect des modalités de transfert propres aux actifs ou passifs concernés ne soit requis.

Selon l'article 37 lettre b LFus (pour la scission) et l'article 71 alinéa 1 lettre b LFus (pour le transfert de patrimoine), le contrat de scission, respectivement le contrat de transfert de patrimoine, doivent comporter un inventaire qui doit désigner clairement les objets du patrimoine actif et passif qui font l'objet de la transaction concernée, les « *immeubles, les papiers-valeurs et les valeurs immatérielles* » devant de surcroît être « *mentionnés individuellement* ». Par ailleurs, l'article 38 et l'article 72 LFus établissent des règles de répartition par défaut des objets du patrimoine actif qui ne peuvent être attribués dans le cadre de la transaction projetées, ces dispositions se référant pour leur part à la notion de « *droits immatériels* ». Dans ces circonstances, il sera important pour l'acquéreuse de s'assurer au regard de l'exigence d'identification des droits ainsi posée par la loi, de la validité du transfert des droits de propriété intellectuelle opéré dans le cadre de ces transactions.

D'un point de vue terminologique, et selon le Message du Conseil fédéral (la loi elle-même ne définissant pas la notion de « *valeurs immatérielles* », ni celle de « *droits immatériels* »), la *« notion de valeurs immatérielles recouvre des biens tels que les droits immatériels, le know-how et le goodwill, dont l'évaluation est bien souvent problématique* »[143]. On constate ainsi que la loi distingue (et ce, dans toutes les versions officielles[144]) les « *valeurs immatérielles* » des « *droits immatériels* », la première catégorie semblant inclure la seconde.

[140] Voir le texte accompagnant les notes de bas de page 50 à 55 ci-dessus.

[141] A la différence de la fusion, la scission et le transfert de patrimoine n'effectuent que des transferts de patrimoine partiels et pas de transfert total, cf. PETER, p. 228.

[142] Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine du 13 juin 2000, FF 2000 3995, 4117.

[143] Message précité, p. 4115.

[144] Comme le note HILTY, p. 568.

Sans s'arrêter sur ces questions terminologiques[145], les droits de propriété intellectuelle traditionnels (soit en particulier les droits exclusifs sur les brevets d'invention, les marques, les designs, les droits d'auteur et les droits voisins) constituent des « *valeurs immatérielles* » ainsi que des « *droits immatériels* » au sens des dispositions concernées de la loi sur la fusion[146].

En vertu de l'article 37 lettre b et de l'article 71 alinéa 1 lettre b LFus, « *les valeurs immatérielles* » doivent être mentionnées individuellement dans l'inventaire dans le cadre d'une opération de scission ou de transfert de patrimoine. L'identification suffisante des droits de propriété intellectuelle qui doit être faite dans l'inventaire selon la loi sur la fusion pour les opérations de scission et de transfert de patrimoine (article 37 lettre b et article 71 alinéa 1 lettre b LFus) a pour objectif de clarifier les éléments du patrimoine qui font l'objet de la transaction en cause. A défaut de clarté dans l'identification des actifs concernés sur le fondement de l'inventaire ou du contrat, la loi comporte des règles d'attribution par défaut aux articles 38 et 72 LFus. La loi institue ainsi un système d'attribution des actifs qui permet de déterminer la titularité sur ceux-ci en cas d'absence de clarté de la transaction intervenue entre les parties.

L'article 38 alinéa 1 LFus prévoit par ailleurs que les objets du patrimoine actif qui ne peuvent pas être attribués sur la base du contrat de scission (intervenant sous forme de division ou de séparation) appartiennent (en cas de division), ou restent (en cas de séparation) à la société transférante et que la règle de l'article 38 alinéa 1 LFus s'applique par analogie « *aux droits immatériels* » (article 38 alinéa 2 LFus)[147].

De manière similaire (mais pas identique), l'article 72 LFus prévoit pour ce qui concerne le transfert de patrimoine que « *les objets du patrimoine actif ainsi que les créances et les droits immatériels qui ne peuvent être attribués sur la base de l'inventaire demeurent au sein du sujet transférant* ». En dépit des divergences de formulation entre l'article 38 et l'article 72 LFus, ces dispositions doivent être comprises de manière identique[148], à savoir qu'elles constituent des règles de comblement des lacunes des contrats concernés[149]. Ces règles, qui sont ainsi de droit dispositif[150], ne s'appliqueront donc que si les contrats en cause ne prévoient pas de solution et si l'interprétation de ces contrats n'aboutit à aucun résultat[151]. Ce n'est que dans

145 Pour une analyse, voir DE WERRA, Loi sur la fusion, p. 296 s.
146 HILTY, p. 569 ; STREULI-YOUSSEF, p. 611.
147 Voir DE WERRA, La loi sur la fusion, pp. 313 ss.
148 L'article 72 LFus se réfère uniquement à l'inventaire et pas au contrat de transfert de patrimoine comme base permettant de déterminer l'allocation de l'actif concerné, alors que l'article 38 alinéa 1 LFus se réfère au contrat de scission et pas à l'inventaire. Toutefois, on doit considérer que ces divergences de formulation restent sans portée pratique, la doctrine interprétant ces dispositions de manière identique, *cf.* AMSTUTZ/MABILLARD, Article 72 N 1.
149 AMSTUTZ/MABILLARD, N 1 *ad* article 38.
150 AMSTUTZ/MABILLARD, N 3 *ad* article 38 et N 2 *ad* article 72.
151 DE WERRA, La loi sur la fusion, p. 314.

l'hypothèse où ces méthodes ne conduisent à aucune solution que les règles d'allocation des articles 38 et 72 LFus viendront à s'appliquer.

En sus de ces principes élaborés en lien avec la loi sur la fusion, les règles propres au droit de la propriété intellectuelle relatives à la détermination de l'existence et/ou de la portée d'un transfert de droits de propriété intellectuelle devront également être prises en considération, et particulièrement l'article 17 alinéa 4 LPM ainsi que les règles d'interprétation applicables en matière de droit d'auteur (particulièrement l'article 16 alinéa 2 LDA)[152].

Dans ces circonstances, il sera important qu'une acquéreuse prenne dûment en considération ces aspects relatifs aux contraintes et aux modalités de transfert des droits de propriété intellectuelle, soit dans l'hypothèse où la cible aurait procédé à de telles opérations par le passé, p. ex. par une opération de transfert de patrimoine régie par la loi sur la fusion sans que la cible n'ait identifié de manière appropriée les droits de propriété intellectuelle destinés à faire l'objet du transfert concerné, soit dans celle où l'acquéreuse souhaitera elle-même procéder à une opération visée dans le cadre de la transaction envisagée. Ces aspects ne doivent donc pas être négligés, même si l'on peut constater qu'ils passent parfois à l'arrière-plan par rapport à d'autres aspects stratégiques (notamment les considérations fiscales).

IV. Conclusion

Opération fort délicate par nature, la *due diligence* le devient d'autant plus lorsque elle a pour but d'analyser les risques concernant les actifs immatériels d'une société dont l'acquisition est visée. La difficulté d'un tel exercice découlera précisément de la nature intangible des biens intellectuels, dont l'existence, la titularité et la validité pourront être difficiles à apprécier selon les circonstances[153]. 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 intellectuel-

[152] Pour une discussion, voir DE WERRA, La loi sur la fusion, pp. 314 ss.

[153] 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 probablement 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 (articles 971 ss CC).

le. Il sera en effet nécessaire d'examiner le contexte plus général dans lequel la détention et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle interviennent 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[154]). Dans ces circonstances, il sera manifestement erroné (et risqué) de considérer qu'une *due diligence* de propriété intellectuelle et de technologie peut se limiter à un examen de la validité des droits de propriété intellectuelle détenus par la cible, même si la validité matérielle de ces droits devait aussi être analysée (ce qui reste peu fréquent en pratique).

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 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[155]. Encore faudra-t-il poser les questions pertinentes et rassembler l'ensemble des documents et informations requis pour être en mesure de faire une analyse efficace des risques de propriété intellectuelle. 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 et de technologie ne constitue pas un luxe dont une acquéreuse pourrait se passer, mais bien un exercice nécessaire, même s'il peut revêtir une certaine complexité[156]. La *due diligence* doit en effet permettre de 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.

[154] Voir le texte accompagnant les notes de bas de page 80 à 83 ci-dessus.

[155] DUNNE, p. 125.

[156] Pour reprendre le titre de l'article de COCKBURN ; voir aussi l'article de MEIJBOOM/VREEMAN/VAN DER LAAN.

Bibliographie

Marc AMSTUTZ/Ramon MABILLARD, Fusionsgesetz (FusG) : Kommentar zum Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung vom 3. Oktober 2003, Bâle 2008 ; **Guy F. BIRKENMEIER**, IP Due Diligence : The Importance Of Correctly Naming The Inventors, http://www.bakerbotts.com/file_upload/IPDueDiligenceTheImportanceOfCorrectlyNamingTheInventors.htm ; **Michael BLAKENEY**, Conducting IP Audits, IP Handbook of Best Practices (chap. 5), http://www.iphandbook.org/handbook/ch05/p06/ ; **Oliver BLUM**, Rechtliche Aspekte der Due Diligence, Rechte, Pflichten und Obliegenheiten der Parteien im Zusammenhang mit der Unternehmensprüfung, ECS 2006, 233 ; **Lisa M. BROWN LEE**, Intellectual Property Due Diligence in Corporate Transactions : Investment, Risk Assessment and Management (West Publishing), 2009 ; **Kit BURDEN**, Equitable Assignment of Copyright Raised in Software Dispute : Lakeview Computers v. Mr Charles Steadman, Computer Law & Security Report, Volume 16, Issue 3, mai-juin 2000, pp. 190 ; **Ute BUGNION**, Fiduziarische Rechtsgeschäfte, die ein Markenrecht zum Gegenstand haben nach schweizerischem Recht, Genève 1977 ; **Esteban BURRONE**, New Product Launch : Evaluating Your Freedom to Operate, http://www.wipo.int/sme/en/documents/freedom_to_operate.html ; **Robert BURROWS**, Getting the most out of your IP due diligence, http://pharmalicensing.com/public/articles/view/1147692729_446866b97a6d ; **Laning BRYER/Melvin SIMENSKY (éds.)**, Intellectual Property Assets in Mergers and Acquisitions, New York, 2002 ; **Thierry CALAME**, M&A und Immaterialgüterrechte, *in* : Mergers and Acquisitions IV, Vol. 38, Zurich 2002, pp. 91 ss ; **Thierry CALAME/Jacques DE WERRA**, 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 1/2003, pp. 10 ss ; **Ivan CHERPILLOD**, Le droit suisse des marques, publication CEDIDAC N 73, Lausanne 2007 ; **Ian COCKBURN**, IP Due Diligence – A Necessity, Not a Luxury, http://www.wipo.int/sme/en/documents/ip_due_ diligence.htm ; **Michael J. DUNNE**, Intellectual Property Due Diligence, chapter 7 *in* Sharon K. SANDEEN (éd.), Intellectual Property Deskbook for the Business Lawyer, A Transactions-based Guide to Intellectual Property Law, Chicago (American Bar Association) 2007, pp. 123 ss ; **David EHRLICH**, Trade mark warranties in M&A transactions, Journal of Intellectual Property Law & Practice 2008, pp. 501 ss ; **Roland FISCHER**, Lizenzverträge im Konkurs, Berne 2008 ; **FREY Kelly L. (II)/FREY Kelly L. (Sr)**, Open-Source Software and IP, chapter 11 *in* Sharon K. SANDEEN (éd.) Intellectual Property Deskbook for the Business Lawyer, A Transactions-based Guide to Intellectual Property Law, Chicago (American Bar Association) 2007 pp. 211 ss ; **Gianni FRÖHLICH-BEULER**, Urheber- und vertragsrechtliche Aspekte der Open Source Software, *in* IT-Verträge : 10. Tagungsband, Berne 2007, pp. 179 ss ; **Paul GOLDSTEIN**, Intellectual property : the tough new realities that could make or break your business, New York 2007 ; **Richard S. GRUNER/ Shuba GHOSH/Jay P. KESAN**, Intellectual property in business orga-

nizations cases and materials, Newark *et al.*, 2006 (LexisNexis) ; **Reto M. HILTY**, Vermögensübertragung nach Fusionsgesetz – Auswirkungen auf Verträge am Beispiel des Lizenzvertrages, *in* Hans-Caspar VON DER CRONE *et al.* (éds.), Aktuelle Fragen des Bank- und Finanzmarktrechts – Festschrift für Dieter Zobl zum 60. Geburtstag, Zurich 2004, pp. 565 ss ; **David KLINE**, Sharing the Corporate Crown Jewels, MIT Sloan Review of Management 2003 (résumé sur : http://sloanreview.mit.edu/the-magazine/articles/2003/spring/44312/sharing-the-corporate-crown-jewels) ; **Mélaine LECARDONNEL**, L'entreprise face au développeur indépendant, Expertises, 2007 (N 313), pp. 144 ss (cité, L'entreprise) ; **Mélaine LECARDONNEL**, Quelques précisions sur les contrats portant sur des logiciels, Legalis.net 2007-1, pp. 39 ss, (cité, Quelques précisions) ; **Philippe LE TOURNEAU**, Les contrats informatiques, 6ème éd., Paris 2006 ; **Alfred P. MEIJBOOM/Henk L. VREEMAN/Kennedy VAN DER LAAN**, Investigating IP : not just an Intellectual Exercise, The European Counsel, octobre 1997, pp. 34 ss ; **Edward A. MEILMAN/James W. Jr BRADY**, Due Diligence in Business Transactions Involving Intellectual Property Assets, Intellectual Property Today, janvier 2003, pp. 20 ss ; **T. J. MCINTYRE**, Copyright in custom code : Who owns commissioned software ?, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2007, pp. 473 ss ; **Eugen MARBACH**, Markenrecht, SIWR III/1, 2ème éd., Bâle 2009 ; **Edward A. MEILMAN/James W. Jr BRADY**, Due Diligence in Business Transactions Involving Intellectual Property Assets, Intellectual Property Today, janvier 2003, pp. 20 ss (http://www.dicksteinshapiro.com/files/Publication/b8c05365-d318-4926-a75f-e5467ad44f41/Presentation/PublicationAttachment/b3bb2383-5702-4a69-a449-e78fde6e79e3/iptoday.pdf) ; **Andrea MONDINI/Stefan BÜRGE**, Zuordnung der Ergebnisse gemeinsamer Forschung und Entwicklung in der Praxis, sic ! 2008, pp. 3 ss ; **David PARRISH/Christina DEMETRIADES**, Acquisition and Disposals, *in* Christina DEMETRIADES (éd.), Intellectual Property Issues in Commercial Transactions, Londres 2008, pp. 77 ss ; **Thomas PATTLOCH**, Die Neuordnung des internationalen Technologie-transfers in der VR China, GRUR Int. 2003, pp. 695 ss ; **Mario M. PEDRAZZINI/Christian HILTI**, Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht, Berne 2008 ; **Henry PETER**, Le sort des contrats en cas de transfert de patrimoine, RSDA 2004, pp. 223 ss ; **Matthias REY**, Der Gutglaubenserwerb im Immaterialgüterrecht, Berne 2009 ; **Martin B. ROBINS**, 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 ; **Ralph SCHLOSSER**, La péremption en matière de signes distinctifs, sic ! 2006, pp. 549 ss (cité, La péremption) ; **Ralph SCHLOSSER**, La formation des raisons de commerce, revue Not@lex 1/2009, pp. 1 ss (cité, La formation) ; **Mark SCHWEIZER**, Verwirkung patentrechtlicher Ansprüche, sic ! 2009, pp. 325 ss ; **Ryo SHIMANAMI**, The Governing Law of Aspects of Intellectual Property Rights including Validity (http://www.tomeika.jur.kyushu.ac.jp/chizai/symposium/paper/007_03_08May09_Shimanami.pdf) ; **Linda S. SPEDDING**, The due diligence handbook : corporate governance, risk management and Business Planning, Oxford 2009 ;

Magda STREULI-YOUSSEF, Bedeutung des Fusionsgesetzes für die IP-Welt ?, sic ! 2004, pp. 610 ss ; **Nigel SWYCHER/Rebecca SADLEIR**, Effective due diligence, Bio-Science Law Review, 2000/2001, vol. 1, pp. 14 ss, http://pharmalicensing.com/public/articles/view/995877551_3b5be2af61e34/effective-due-diligence ; **Naoki D. TAKEI**, Die vertragliche Zuordnung von Immaterialgüterrechten in Forschungsverträgen zwischen Universität und der Industrie, PJA 2006, pp. 429 ss ; **Nathalie TISSOT**, La propriété intellectuelle des architectes et des ingénieurs, questions choisies et considérations personnelles, Journées suisses du droit de la construction, Fribourg 2007, pp. 290 ss ; **Pat TREACY**, Settlement Agreements : the European perspective, Journal of Intellectual Property Law & Practice 2006, pp. 223 ss ; **Rudolf TSCHÄNI**, M&A-Transaktionen nach Schweizer Recht, Zurich 2003 ; **Tamsen VALOIR**, Ten Due Diligence steps for IP Buyers, Managing Intellectual Property, juin 2007, pp. 39 ss (cité, Ten Due Diligence steps) ; **Tamsen VALOIR**, Look Before You Leap : Investing in a Freedom to Operate Patent Review, http://www.bakernet.com/NR/rdonlyres/96FB7A84-59BE-4383883EA1C4AFEFCF5A/38377/FTO_Paper.pdf (version étendue d'un article publiée dans la revue Executive Legal Advisor, p. 21 (janvier 2005)) (cité, Look) ; **Tamsen VALOIR/Michael DAI**, Effective global intellectual property due diligence, Intellectual Property & Technology Law Journal, Vol. 20, no. 4, 2008, pp. 1 ss ; **Stefan VÖLKER**, Das geistige Eigentum beim Unternehmenskauf, der Betriebs-Berater 1999, pp. 2413 ss ; **Jacques DE WERRA**, *in* Stämpfli Handkommentar URG, Berne 2006 ; **Jacques DE WERRA**, Des marques et des contrats, La marque d'agent et l'action de cession de marque, *in* Edgar PHILIPPIN/Philippe GILLIÉRON/Pierre-François VULLIEMIN/Jean-Tristan MICHEL (éds.), Mélanges en l'honneur de François Dessemontet, Lausanne 2009, pp. 71 ss (cité, Des marques et des contrats) ; **Jacques DE WERRA**, What Legal Framework for Promoting the Cross-Border Flow of Intellectual Assets (Trade Secrets and Music) ? A View from Europe towards Asia (China and Japan), Intellectual Property Quarterly 2009 (Issue 1), pp. 27 ss (cité, What Legal Framework) ; **Jacques DE WERRA**, La loi sur la fusion et la propriété intellectuelle, *in* Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis : Festschrift für Roland von Büren, Bâle 2009, pp. 293 ss (cité : La loi sur la fusion) ; **Gregor WILD**, Die Übertragung von gewerblichen Schutzrechten, insbesondere der gutgläubige Erwerb vom registrierten Nichtberechtigten, sic ! 2008, pp. 271 ss.