

Investisseurs, ne négligez pas la due diligence en propriété intellectuelle !

Dans l'inconscient collectif, financier tout au moins, lors d'une levée de fonds, les investisseurs s'attachent principalement à vérifier la santé financière de la cible, ses perspectives, ses contrats commerciaux ou encore ses contrats de travail. Cependant, et c'est bien souvent là que le bât blesse, la vérification de l'effectivité de la protection des actifs de propriété intellectuelle est trop négligée alors même qu'elle est un maillon essentiel au bon déroulement de l'opération. Une tribune proposée par Vanessa Bouchara, avocate spécialiste en droit de la propriété intellectuelle.

Temps de lecture : minute

23 mai 2024

Prenons le seul exemple de la marque. Celle-ci est souvent génératrice d'un sentiment d'appartenance auprès des consommateurs et est donc centrale sur le plan commercial. Ainsi, une marque qui n'est pas déposée ou qui est mal protégée est susceptible de mettre à mal toute la stratégie business de l'entreprise.

C'est pourquoi, il est essentiel sur le plan juridique de procéder à un audit des droits de propriété intellectuelle. En matière de marques, il conviendra de s'assurer que :

- la ou les marques sont déposées au nom de la société, et pas de son dirigeant par exemple,
- qu'elles sont bien déposées pour l'activité effectivement exercée par

l'entreprise,

- qu'elles sont enregistrées telles qu'elles sont exploitées (marque nominale et dernier logo en date par exemple),
- qu'elles sont enregistrées dans les territoires dans lesquels la société exerce son activité ou pourrait être amenée à l'exercer
- qu'elles sont distinctives, en d'autres termes, qu'elles peuvent différencier les produits et services de l'entreprise de ceux de ses concurrents

Il faudra aussi se demander si le nom des produits de l'entreprise, qui sont souvent centraux sur le plan commercial, ont été déposés en tant que marque.

Par ailleurs, il conviendra de s'assurer que la disponibilité de la marque a été vérifiée au moment du dépôt et que les marques ne portent pas atteinte aux droits de tiers.

Enfin, il faudra s'assurer que les autres actifs notamment les noms de domaine sont détenus par l'entreprise titulaire des marques.

En cas d'action, il est important de noter que si un tiers se prévaut de droits antérieurs et obtient gain de cause, l'entreprise pourrait être interdite d'utiliser sa marque. Dans ce cas l'entreprise pourrait perdre en valeur et être condamnée à indemniser celui qui dispose de droits antérieurs.

De la même manière, si une marque devait être considérée comme non distinctive, cela impliquerait que l'entreprise n'a pas de monopole sur sa marque et que tout le monde peut l'utiliser.

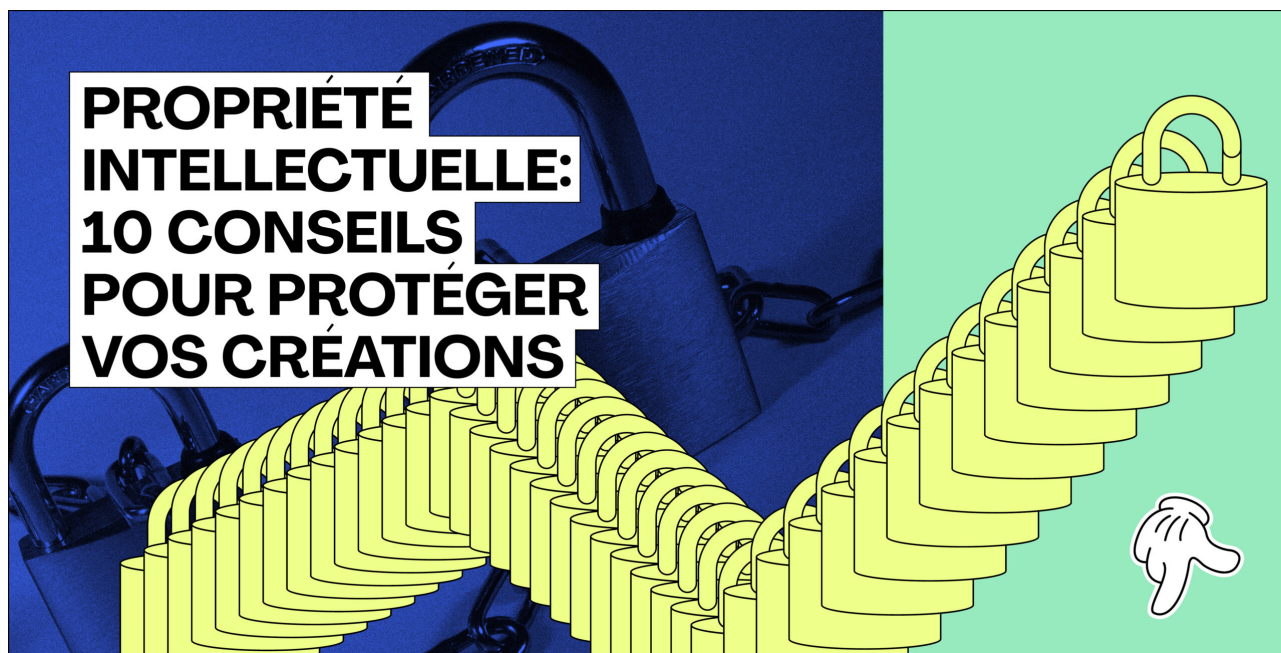
Les actifs de propriété intellectuelle ne comprennent pas que la marque qui est souvent considérée comme l'actif principal. En effet, les brevets doivent également entrer dans le scope de cet audit de propriété intellectuelle. Il sera nécessaire de s'assurer de la titularité et de la

consistance du brevet mais aussi de vérifier qui est l'inventeur (et des conséquences légales applicables).

L'audit de propriété intellectuelle ne peut se réaliser sans apprécier les autres actifs créatifs de l'entreprise. Ces actifs créatifs de l'entreprise qui sont, à titre d'exemple, une musique, un logo, une baseline, un logiciel, sont susceptibles d'être protégés par le droit d'auteur.

Lors d'une prise de participation, l'investisseur doit s'assurer que la société cible est bien titulaire de droits sur ces actifs créatifs et qu'elle dispose, le cas échéant, de contrats de cession. Cela s'applique également aux salariés de l'entreprise qui doivent avoir cédé leurs droits. Toutefois, il existe une exception pour les logiciels créés par des salariés de l'entreprise, dans ce cas-là la cession n'est pas obligatoire.

Une due diligence scrupuleuse, notamment en matière de propriété intellectuelle, augmente incontestablement les chances de réussite d'une opération d'acquisition.



**PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE:
10 CONSEILS
POUR PROTÉGER
VOS CRÉATIONS**

À lire aussi

Propriété intellectuelle : 10 conseils pour protéger vos créations



MADDYNEWS

La newsletter qu'il vous faut pour ne rien rater de l'actualité des startups françaises !

JE M'INSCRIS

Article écrit par Vanessa Bouchara