



UNIVERSITÉ PARIS II
PANTHÉON-ASSAS

BANQUE DES MEMOIRES

**Master de Droit de la propriété littéraire, artistique et
industrielle**

**Dirigé par Monsieur le Professeur Pierre-Yves Gautier
2018**

***« M&A » et propriété intellectuelle :
valorisation et transmissibilité des actifs
intellectuels***

Noémie AUBIN

Sous la direction de Monsieur le Professeur Pierre-Yves Gautier

Université Paris II Panthéon-Assas

Master 2 Droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle

***« M&A » et propriété intellectuelle : valorisation et
transmissibilité des actifs intellectuels***

Mémoire présenté et soutenu par Noémie Aubin

Dirigé par le Professeur Pierre-Yves Gautier

2017-2018

« La faculté n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire, ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur ».

Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur Aymeric de Beaugrenier, Responsable Juridique Fusions-Acquisitions de la Maison Hermès, Monsieur Alexis Alfonsi conseiller en fusions-acquisitions au sein de la banque HSBC, Monsieur le Professeur Nicolas Binctin directeur du Master 2 Droit de la propriété intellectuelle de l'Université de Poitiers, Madame Olivia Dhordain, *Deputy chief Intellectual Property Counsel* chez Richemont International pour le temps qu'ils m'ont accordé, leur gentillesse et leurs informations précieuses pour la rédaction de ce mémoire.

Je remercie également Monsieur le Professeur Pierre-Yves Gautier pour son aide dans le choix du sujet et son soutien.

Sommaire

<u>Introduction</u>	1
Partie 1 Les actifs intellectuels comme objets principaux des opérations de fusions-acquisitions	3
Titre 1 L'acquisition d'un patrimoine intellectuel	3
Chapitre 1 L'appropriation par une opération de fusion ou une opération d'acquisition.....	4
<u>Section 1</u> : L'opération de fusion	
<u>Section 2</u> : L'opération d'acquisition	
Chapitre 2 Le principe de transmissibilité des droits de propriété intellectuelle.....	7
Chapitre 3 Les restrictions de concurrence.....	9
<u>Section 1</u> : Sources de contrôle des concentrations	
<u>Section 2</u> : Sources de mesures correctives	
Titre 2 La valeur financière des actifs intellectuels	13
Chapitre 1 La distinction entre valeur et prix.....	13
Chapitre 2 La question de l'existence d'un marché des actifs intellectuels ...	14
Chapitre 3 Les méthodes d'évaluation.....	16
Partie 2 Les difficultés juridiques et comptables inhérentes aux actifs intellectuels dans une opération de fusion-acquisition	18
Titre 1 Des difficultés juridiques	18
Chapitre 1 Les techniques sociétaires et le problème d'identification des droits de propriété intellectuelle.....	18
<u>Section 1</u> : L'identification de la propriété ou de la concession des droits	
<u>Section 2</u> : Les conséquences de l'identification	
Chapitre 2 Le sort des contrats intuitu personae.....	23
Chapitre 3 La garantie des biens intellectuels.....	25

Titre 2 Des insuffisances comptables.....	28
Chapitre 1 Les principes comptables.....	28
Chapitre 2 L'inexistence comptable des biens intellectuels générés en interne	
Conclusion.....	31
Bibliographie et Annexes.....	32

Introduction :

Les opérations de fusion-acquisition des groupes français en 2017 ont représenté près de 200 milliards de dollars, un montant record depuis 5 ans¹. C'est dire l'importance économique de ce domaine.

En économie de marché, une société a pour but de réaliser des profits et, inlassablement, de se développer. Pour cela, deux voies sont possibles, l'une qualifiée de croissance interne, l'autre de croissance externe, les *M&A*. L'Histoire économique et des affaires enseigne que les entreprises qui se développent le plus dynamiquement le font souvent par croissance externe. Le constat se vérifie particulièrement en haut des cycles économiques lorsque la situation est florissante et les opportunités les plus nombreuses, comme c'est le cas aujourd'hui.

Mais à quoi correspondent les opérations de « *M&A* », appelées en français fusions-acquisitions dont l'objet est la mise en commun d'actifs ou d'intérêts économiques entre plusieurs sociétés ?

Le rapprochement d'actifs ou d'intérêts économiques peut prendre plusieurs formes qui dépendent des objectifs de la société initiatrice. Celle-ci peut souhaiter prendre le contrôle d'une société cible, c'est à dire la société visée par l'opération. Il existe plusieurs instruments juridiques. On parle alors de fusion au sens juridique strict du terme ou de cession de contrôle. La fusion est « l'opération par laquelle deux ou plusieurs sociétés réunissent leur patrimoine pour ne former qu'une seule société »². La cession correspond à « la transmission d'un droit ou d'une chose à une personne »³. La prise de contrôle peut également être réalisée par le biais d'une augmentation de capital de la société cible réservée à l'acquéreur.

Il se peut que la société initiatrice ne souhaite acquérir que des actifs isolés d'une société cible, corporels ou incorporels, ou bien qu'une branche d'activité. Plusieurs mécanismes juridiques sont alors applicables. La société cible peut céder des actifs à la société initiatrice mais elle peut aussi filialiser les actifs concernés pour procéder ensuite à une cession de cette filiale. De même elle peut réaliser un apport partiel d'actif en devenant actionnaire de l'acquéreur.

Chaque processus est unique en fonction des parties à l'opération. En effet, celle-ci peut être réalisée entre un vendeur unique ou des vendeurs multiples (qu'il s'agisse de

¹ Annexe 1, données Thomson Reuters

² Gérard Cornu, *Vocabulaire juridique*, PUF, Association Henri Capitant, 12^e édition, 2018, v. « fusion », p. 484

³ Catherine Puigelier, *Dictionnaire juridique*, Larcier, Paradigme, 2^e édition, 2015, v. « cession »

personnes physiques ou de sociétés cotées ou non) et un acquéreur unique voire un consortium.

Il existe ainsi une grande pluralité des procédés de croissance externe. Nous limiterons cependant notre réflexion à la fusion au sens strict et à la cession de contrôle. L'on peut détailler leur processus. Il est marqué par différentes étapes extrêmement précises. Chaque opération commence par la signature d'un accord de confidentialité (*NDA – non-disclosure agreement*) entre les potentiels acquéreurs et le vendeur qui leur transmet un certain nombre d'informations non connues du public. Le processus se poursuit ensuite par l'audit de la société (*due diligence*) qui se découpe en plusieurs volets : un volet général ; un volet financier ; un volet comptable ; un volet juridique ; un volet social et enfin un volet *IP/IT*. L'étape des *due diligences* est accessible à tous les acquéreurs potentiels ayant signé l'accord de confidentialité et revêt une importance particulière car elle permet à ces derniers de décider s'ils soumettent ou non un projet de cession ou un projet de fusion en toute connaissance de cause. Les négociations conduisent ensuite à la signature de documents contractuels au premier chef desquels le contrat de cession (*SPA – Share Purchase Agreement*) ou le projet de traité de fusion dans lesquels figurent les éléments essentiels de l'opération (prix, garanties, conditions suspensives, clause de juridiction etc.)⁴. Les parties doivent également respecter des obligations de consultation et doivent se soumettre à des autorisations réglementaires⁵⁶.

Au fil des années, le domaine de la propriété intellectuelle a pris une place économique et financière grandissante dans les opérations de fusion-acquisition. Rappelons que le droit de la propriété intellectuelle a pour vocation d'encadrer juridiquement et de protéger les biens intellectuels au moyen des droits de propriété littéraire et artistique ainsi que des droits de propriété industrielle.

Ces droits ont progressivement muté. D'instruments purement juridiques, ils sont devenus désormais de véritables actifs « non financiers sources de bénéfices futurs sans substance physique »⁷. Ils occupent une place prépondérante dans le développement stratégique des acteurs économiques. Définissons la notion d'actif. Il s'agit d'une valeur

⁴ Le projet de fusion étant prévu expressément par la loi à l'article L. 236-6 du Code de commerce.

⁵ La loi prévoit une obligation d'information à l'égard des salariés pour les sociétés qui disposent d'un comité d'entreprise (Code de commerce, article R. 2323-1-1) ou qui n'en disposent pas (Code de commerce, article L. 141-23). S'agissant des autorisations réglementaires, elles sont relatives aux investissements étrangers (Code monétaire et financier, article L. 151-3 et suivants) et au contrôle des concentrations (Code de commerce, article L. 430-1).

⁶ « *Private M&A*, Présentation d'une opération d'acquisition », Séminaire Institut de droit des Affaires, Cabinet Sullivan & Cromwell, Université Paris II Panthéon-Assas, 20 avril 2017.

⁷ Henri Philippe, Luc Paugam, Delphine Aguilar, *L'évaluation financière de la marque*, Economica, 2014, Introduction, p. 8

positive et variable dans le temps, qui se retrouve au bilan d'une entreprise, et qui constitue l'inverse d'un passif, c'est-à-dire d'une dette. Les biens intellectuels sont de véritables actifs. Ils peuvent même générer l'essentiel de la rentabilité d'une société. Leur gestion est comparable à celle de titres financiers, tant et si bien, que l'on parle aujourd'hui de portefeuilles de biens intellectuels. La finance définit le portefeuille comme un ensemble de titres sélectionnés par un investisseur en vue d'obtenir une rentabilité économique tout en maîtrisant le risque.

Les actifs intellectuels s'intègrent parfaitement dans cette définition car ils représentent une valeur économique. Ils sont aussi porteur de risques. Ils peuvent enfin être la cible d'investissements.

Les biens intellectuels sont généralement créés en interne par l'entreprise elle-même. Mais l'on remarque, de plus en plus, que le regroupement d'entreprises permet d'acquérir ce type d'actifs, directement par la voie d'opérations de fusion, ou indirectement, par celle d'achat des actions d'une société.

Au plan juridique, la question est de savoir quel est le traitement de ces actifs dans le cas d'une opération de fusion-acquisition.

Nous verrons d'abord que les actifs intellectuels peuvent représenter l'objet principal d'une opération de fusion-acquisition (Partie 1) puis nous analyserons les difficultés juridiques et comptables inhérentes à ces actifs (Partie 2).

Partie 1 | Les actifs intellectuels comme objets principaux des opérations de fusions-acquisitions

Une opération de fusion-acquisition permet d'acquérir un patrimoine intellectuel (Titre 1) lequel représente une véritable valeur financière (Titre 2).

Titre 1 | L'acquisition d'un patrimoine intellectuel

L'acquisition d'un patrimoine intellectuel peut être réalisée, directement par une opération de fusion ou, indirectement, par une opération d'acquisition (chapitre 1^{er}). Elle est rendue possible par un principe de transmissibilité des droits de propriété intellectuelle (chapitre 2). Les rapprochements peuvent cependant être source de restrictions au regard du droit de la concurrence (chapitre 3).

Chapitre 1^{er} | L'appropriation par une opération de fusion ou une opération d'acquisition

Une opération de fusion (section 1) ou l'acquisition de droits sociaux (section 2) permettent de constituer un patrimoine intellectuel.

Section 1 | L'opération de fusion

Lorsque sur un marché déterminé, une entreprise est titulaire de brevets, de marques ou encore de droits de propriété littéraire et artistique, elle peut être la cible d'une opération de fusion. La fusion d'entreprises est l'opération par laquelle « deux ou plusieurs sociétés réunissent leur patrimoine pour ne former qu'une seule société »⁸. Autrement dit, il s'agit du cas dans lequel « deux groupes d'actionnaires décident de mettre en commun les deux entreprises qu'ils contrôlent »⁹. L'opération peut prendre diverses formes : l'absorption de la société cible par la société instigatrice (fusion-absorption) ; la création d'une société nouvelle regroupant les deux sociétés parties à l'opération (fusion-création). Le Code de commerce en donne une définition à l'article L. 236-1.

Une fusion répond à trois règles principales. Premièrement, une transmission universelle du patrimoine s'opère de la société absorbée, cible, à la société absorbante¹⁰. La transmission universelle de patrimoine a pour objet de faciliter l'opération de fusion mais un certain nombre de formalités sont à respecter¹¹. Par le seul effet de cette transmission, la personne morale, société initiatrice, reçoit l'ensemble de l'actif et du passif inclus dans l'universalité. L'universalité, souvent nommée universalité de droit, se définit comme un « ensemble de biens et de dettes formant un tout dont les éléments actifs et passifs sont inséparablement liés »¹². L'actif constitue le patrimoine de la société cible, c'est à dire ses créances, ses biens, ses droits de propriété, ses contrats. Le passif a pour consistance les dettes de la société. Deuxièmement, la société cible est dissoute sans liquidation et un échange de titres est réalisé entre les associés de la société absorbée et la société absorbante. Troisièmement, les associés de la société absorbée reçoivent, à l'occasion de la fusion, des titres de capital de la société absorbante et deviennent, à ce titre, associés de celle-ci. Ainsi,

⁸ Gérard Cornu, *Vocabulaire juridique*, op. cit. v. « fusion » p. 484

⁹ Pascal Quiry, Yann Le Fur, Pierre Vernimmen, *Finance d'entreprise 2018*, Dalloz, 16^e édition, 2017, p. 995

¹⁰ Code de commerce, article L. 236-3.

¹¹ Benoit Raynaud, *Droit de l'ingénierie sociétaire*, Joly éditions, Les Précis Joly, 2^e édition, 2016, n°556

¹² Gérard Cornu, *Vocabulaire juridique*, op. cit., v. « universalité », p. 1053

une parité d'échange est calculée, laquelle se fonde sur l'évaluation des deux sociétés parties à l'opération. L'évaluation joue donc un rôle majeur dans une fusion. Finalement, « juridiquement et fiscalement, la fusion s'analyse comme un apport d'actifs sous déduction des dettes, rémunérée par émission de nouvelles actions réparties entre les actionnaires de la société absorbée »¹³.

Dans un ensemble que constituent les concentrations ou les rapprochements d'entreprises, il existe également d'autres formes juridiques possibles. L'on citera la scission, opération par laquelle une société est scindée en deux au profit de deux sociétés bénéficiaires préexistantes ou nouvelles, et l'apport partiel d'actif pour lequel, selon l'article L. 236-6-1 du Code de commerce, les règles en matière de fusion ou scission lui sont applicables. Plus précisément, l'apport partiel d'actif est l'opération par laquelle une société fait l'apport à une autre société d'une partie de ses éléments d'actifs en contrepartie de quoi la première reçoit des titres de capital émis par la société bénéficiaire¹⁴¹⁵.

La fusion, l'apport partiel d'actifs ou la scission permettent ainsi de capter le patrimoine d'une société cible et ainsi d'acquérir le patrimoine intellectuel de celle-ci.

Section 2 | L'acquisition de droits sociaux

Dans sa volonté d'expansion, l'acquéreur peut opter pour une autre stratégie. Une entreprise, concurrente ou opérant sur un marché visé par celui-ci, peut en effet posséder des actifs intellectuels attractifs et constituer une cible. Dès lors, la société acquéreuse peut décider d'entrer au capital de celle-ci avec pour but de la contrôler. Cette opération sur capital de la société cible peut être pacifique, par une cession de contrôle, ou par la voie, éventuellement hostile, d'une offre publique d'achat (OPA) ou d'une offre publique d'échange (OPE) par exemple. Au demeurant, ces dernières ne peuvent se réaliser que sur un marché boursier organisé et visent donc les sociétés cotées en bourse. A ce titre, l'on peut citer l'exemple du groupe LVMH qui annonça à l'automne 2010 détenir 14,2% du capital de la société Hermès, à l'issue d'une montée hostile au capital réalisée grâce à des instruments financiers dérivés achetés par des banques conseils¹⁶.

Les opérations d'offre publique d'achat (OPA) ou d'offre publique d'échange (OPE) relevant plutôt du droit bancaire et financier, seule la cession de contrôle classique fera ici

¹³ Pascal Quiry, Yann Le Fur, Pierre Vernimmen, *Finance d'entreprise 2018*, op. cit. p. 996

¹⁴ Code de commerce, article L 236-1.

¹⁵ Pascal Quiry, Yann Le Fur, Pierre Vernimmen, *Finance d'entreprise 2018*, *ibid.*

¹⁶ Nicole Vulser, « Le plan très secret de LVMH pour entrer chez Hermès », *Le Monde*, 18 Mai 2013

l'objet de développements. La cession de contrôle peut se définir comme « l'opération par laquelle le cessionnaire acquiert la propriété d'un bloc de titres sociaux en quantité suffisante pour lui conférer le contrôle de la société, moyennant le versement d'un prix »¹⁷. La notion de contrôle est déterminée à travers deux articles du Code de commerce. En premier lieu, l'article L. 233-3. Il énumère quatre situations dans lesquelles une société est réputée en contrôler une autre : « 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ». Il poursuit également en posant une présomption de contrôle, lorsqu'une société « dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ». En deuxième lieu, l'article L. 233-16. Dans une visée comptable au titre des comptes consolidés, il détermine également les situations dans lesquelles une société est réputée en contrôler une autre.

L'acquéreur de droits sociaux peut être une société classique ou une société holding, « société qui détient des participations, minoritaires ou majoritaires, dans des entreprises cotées ou non et les gère dans une optique soit purement financière, soit de contrôle »¹⁸. La création d'une société holding est notamment motivée par des considérations fiscales.

Précisons que la cession de contrôle ne doit pas être assimilée à une cession de fonds de commerce exercé en société et que, dès lors, les règles du fonds de commerce ne sont pas applicables en la matière¹⁹.

L'existence d'un contrôle entretient un lien avec les actifs intellectuels détenus par la société cible. L'acquéreur peut de ce fait influencer sur la politique intellectuelle de l'entreprise relative aux portefeuilles de marques, de brevets, de droits de propriété littéraire et artistique, ou de savoir-faire.

L'on peut alors parler de véritable stratégie sociétaire existant autour des actifs intellectuels. Les exemples sont très nombreux en la matière. Ainsi, comme Monsieur le Professeur Nicolas Binctin le développe dans son manuel *Stratégie d'entreprise et propriété*

¹⁷ Benoit Raynaud, *Droit de l'ingénierie sociétaire*, op. cit. n°402

¹⁸ Pascal Quiry, Yann Le Fur, Pierre Vernimmen, *Finance d'entreprise 2018*, op. cit. p. 922

¹⁹ Michel Germain, Véronique Magnier, *Les sociétés commerciales*, LGDJ, Traité de droit des affaires, 22^e édition, 2017, n°1605

intellectuelle, l'acquisition de Motorola Mobility par Google en 2012 a permis au moteur de recherche d'acquérir un important portefeuille de brevets et de s'introduire dans le marché de la téléphonie mobile, notamment pour faciliter le développement de son système d'exploitation Android²⁰. L'exemple est d'autant plus pertinent lorsque l'on sait que Google s'est défait de la totalité des actifs corporels à l'issue de cette opération d'acquisition pour ne conserver que le portefeuille de brevets.

Chapitre 2 | Le principe de transmissibilité des droits de propriété intellectuelle

Les droits de propriété intellectuelle sont transmissibles²¹. Le Code de la propriété intellectuelle le prescrit pour le droit de marque à l'article L. 714-1, pour le droit de brevet à l'article L. 613-8 et pour le droit de dessin et modèle à l'article L. 513-3. S'agissant des droits de propriété littéraire et artistique, un auteur et un artiste-interprète peuvent céder leurs droits patrimoniaux²². Notre étude concerne cependant les cas dans lesquels ces droits ont déjà fait l'objet d'une cession et sont exploités par une société cessionnaire comme une maison d'édition, une maison de production musicale... Celles-ci possèdent des catalogues d'œuvres. Le Code de la propriété intellectuelle, à l'article L. 132-16, dispose qu'un éditeur peut céder le contrat d'édition. Il s'agit dans ce cas d'une cession de contrat.

Les droits de propriété intellectuelle sont des biens immatériels dont une entreprise peut disposer librement.

Une distinction est ici à opérer entre l'acquisition de droits sociaux et la fusion. Cette dernière emporte application des articles précités du Code de la propriété intellectuelle. En effet, la société cible est dissoute sans liquidation et absorbée soit au bénéfice d'une société nouvellement créée soit par la société absorbante. La transmission universelle de patrimoine, qui en découle, provoque le transfert des droits intellectuels. Elle est à distinguer de la cession classique car elle correspond au transfert d'une universalité composée de l'actif et du passif de la cible. Les biens constituant l'actif d'une société sont transférés d'une manière globale et non pas un par un, nécessitant un accord répété de la société absorbée. L'opération de fusion ne peut être qualifiée d'une cession car elle ne met pas en œuvre les mêmes techniques

²⁰ Nicolas Binctin, *Stratégie d'entreprise et propriété intellectuelle*, LGDJ, 1^{er} édition, 2015, n°56

²¹ Gérard Cornu, *Vocabulaire juridique, op. cit.*, v. « transmissible », p. 1038 : « qui peut être transmis entre vifs ou à cause de mort, à titre onéreux ou gratuit (cédé, vendu, aliéné, donné, légué) ».

²² Code de la propriété intellectuelle, article L. 131-1 (droit d'auteur) et article L. 212-4 (droit voisin)

juridiques et, pour cette raison, les règles du Code civil relatives à la vente, comme la garantie des vices cachés par exemple, ne lui sont pas applicables²³.

A contrario, la cession de contrôle répond au droit de la vente. Il s'agit d'un contrat de vente conclu entre un acheteur, la société initiatrice, et un vendeur, la société cible. Ce contrat emporte transfert de propriété de droits sociaux et entrée d'un nouvel associé, par substitution de l'ancien, au capital social. Mais, l'objet du contrat de cession porte sur les droits sociaux, actions ou parts sociales en tant que tels et non pas sur les droits de propriété intellectuelle. La personnalité juridique de la personne morale ne change pas, contrairement à une opération de fusion. Il n'y a donc pas de transmission des biens intellectuels. Mais, la réalisation d'une cession de contrôle peut conduire a posteriori la société acquéreuse à transférer, ou plus précisément céder, ces biens à une autre société du groupe ou à elle-même pour les regrouper avec d'autres et constituer ainsi des portefeuilles.

Enfin, les deux types d'opérations permettent d'acquérir un capital intellectuel.

Par ailleurs, une distinction est à opérer au sein même des droits de propriété intellectuelle. S'agissant du transfert des droits de propriété littéraire et artistique, aucune disposition ne vient imposer la réalisation de formalités de publicité particulières tandis qu'il en est autrement des droits de propriété industrielle. Pour le droit de marque, l'article L. 714-7 du Code dispose que « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques ». L'article L. 513-3, dans une formulation proche, prescrit la même obligation de publicité à l'égard du transfert des droits attachés à un dessin ou à un modèle ainsi que l'article L. 613-9 pour ceux attachés à une demande de brevet ou à un brevet. Ces obligations de publicité représentent des enjeux considérables pour les parties à une opération de fusion²⁴.

Le droit de la propriété intellectuelle a pour vocation de protéger les titulaires mais aujourd'hui ces droits constituent de véritables actifs au sens propre du terme et possèdent une valeur réelle pour les entreprises cherchant à les valoriser notamment par la constitution de portefeuilles regroupant l'ensemble de leurs droits.

²³ Ronan Raffray, *La transmission universelle de patrimoine des personnes morales*, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, 2011, présentée et soutenue le 4 décembre 2009, n°94

²⁴ Cf. infra Partie 2. Titre 2. Chapitre 1^{er}.

Chapitre 3 | Les restrictions de concurrence

L'acquisition d'un patrimoine intellectuel peut influencer sur la structure concurrentielle d'un marché. Partant, une opération de fusion-acquisition peut donner lieu à un contrôle des concentrations (section 1) et n'être autorisée que sous réserve de mesures correctives visant directement les biens intellectuels (section 2).

Section 1 | Sources de contrôle des concentrations

Selon l'article 2, paragraphes 2 et 3 du règlement (CE) n°139-2004, « il convient pour apprécier si une concentration est compatible, de déterminer si, oui ou non, elle est susceptible d'entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante »²⁵.

Les opérations de fusion-acquisition représentent un enjeu économique car elles influencent la structure du marché et son fonctionnement. Elles permettent notamment de bénéficier d'une position dominante voire d'un monopole. De ce fait, l'Autorité de la concurrence, au niveau français, et la Commission européenne, au niveau communautaire, prennent en compte rigoureusement ces droits détenus par les parties à une opération de concentration lorsque celle-ci atteint les seuils de contrôle interne ou européen^{26 27 28}. S'agissant du droit français, la justification se retrouve à l'article L. 430-1 du Code de commerce qui dispose que « le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise ». A ce titre, l'article vise « les droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens de l'entreprise ». Ces opérations de concentration sont ainsi, en fonction de seuils, notifiées aux autorités française ou européenne et celles-ci peuvent autoriser ou interdire une telle opération²⁹.

Les droits de propriété intellectuelle intéressent les autorités compétentes à trois niveaux : la délimitation des marchés pertinents ; leur gestion en portefeuilles ; leur capacité à constituer des barrières à l'entrée.

²⁵ Communication de la Commission n°2008-C 267-01, 22 octobre 2008, n°4

²⁶ Louis Vogel, *Contrôle européen des concentrations*, Bruylant, Lawlex, 1^{er} édition, 2017, n°6 et suivants.

²⁷ Code de commerce, article L. 430-2.

²⁸ Règlement (CE) n°139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, article 1^{er}

²⁹ Communication de la Commission n°2008-C 267-01, 22 octobre 2008, n°1,

En premier lieu, la délimitation d'un marché pertinent permet de déterminer la pression concurrentielle qu'une opération de concentration pourrait avoir sur le marché. Pour cela, la délimitation du marché « se fait par référence à la substituabilité entre différents produits ou services ». Cette analyse vise à mettre exergue le positionnement commercial des produits et services ainsi que leur prix³⁰. Les marques sont alors nécessairement un élément déterminant de la délimitation du marché pertinent, notamment car elles permettent de segmenter celui-ci. L'on peut prendre ici l'exemple du marché de la cosmétique. En effet, il est scindé en plusieurs sous-marchés pertinents car il existe, par exemple, des marques de distributeurs et des marques de fabricants de luxe. Les brevets sont également concernés par la délimitation du marché pertinent car un produit breveté présente des caractéristiques propres et celles-ci permettent de segmenter les marchés concernés³¹.

En second lieu, les autorités doivent s'attacher à déterminer si l'opération envisagée porte atteinte au fonctionnement régulier du marché. Là encore, les droits de propriété intellectuelle font l'objet d'une attention particulière. Les portefeuilles, c'est à dire un ensemble divers, mais cohérent, de biens intellectuels exploités par une entreprise, peuvent avoir une incidence sur la structure concurrentielle du marché. La détention de plusieurs droits de propriété intellectuelle peut engendrer un effet de portefeuille selon plusieurs angles d'analyse. Dans le cas des marques, la notoriété et la place de la marque sur le marché seront d'abord prises en compte. Une comparaison avec des marques concurrentes et l'analyse de leurs parts de marché relatives auront ensuite lieu tout comme une comparaison avec les portefeuilles de marque détenus par des concurrents³².

Les effets de portefeuilles ont des conséquences sur la décision de la Commission européenne ou l'Autorité de la concurrence et peuvent mener à l'adoption de mesures correctives voire au refus d'une telle opération. A ce titre, le Conseil de la concurrence, dans un avis du 28 septembre 1999, relatif au projet d'acquisition par la société *The Coca-cola Company* des actifs de la société Pernod Ricard pour les boissons de la marque « Orangina », a refusé une telle opération en raison des risques d'atteintes à la concurrence qu'elle comportait « sur le marché des boissons gazeuses sans alcool autres que les colas destinés à la consommation hors foyer »³³. En pratique, il a été considéré qu'une telle opération aurait pour

³⁰ Marie Malaurie-Vignal, *Droit de la concurrence interne et européenne*, Sirey, Sirey université, 7^e édition, 2017, n°882

³¹ Edith Baccichetti, Philippe Bonnet, « Contrôle des concentrations et droits de propriété intellectuelle », *La semaine juridique Entreprises et Affaires*, n°47, 19 novembre 2009, spé. 2093, n°22

³² Edith Baccichetti, Philippe Bonnet, « Contrôle des concentrations et droits de propriété intellectuelle », *La semaine juridique Entreprises et Affaires*, *op. cit.*, n°28

³³ Conseil de la concurrence, avis n°99-A-14, 28 septembre 1999

effet de « casser le portefeuille concurrent de celui du groupe Coca-Cola et de regrouper au sein du même portefeuille les deux seules boissons gazeuses sans alcool jugées incontournables par l'ensemble des acteurs »³⁴. Notons que les mêmes effets de portefeuille peuvent se retrouver en matière de brevet également.

En dernier lieu, les droits de propriété intellectuelle peuvent constituer des barrières à l'entrée. Celles-ci se définissent comme « l'ensemble des obstacles pouvant exister ou être mis en place sur un marché pour restreindre l'entrée de nouveaux concurrents ou pour s'opposer au développement des concurrents déjà présents sur le marché concerné »³⁵. Les brevets sont ici directement concernés par cette situation car leur titulaire se voit investi d'un droit exclusif conférant un monopole pour une durée de 20 ans sur une invention. Tout nouvel entrant sur le marché qui viendrait à commercialiser des produits protégés par un droit exclusif sur un brevet se verrait poursuivi pour contrefaçon. La concentration de deux sociétés disposant de brevets en nombre peut alors provoquer la constitution de barrières à l'entrée pour de nouveaux entrants. Les autorités compétentes veillent à ce que ce ne soit pas le cas.

On voit ainsi que les biens intellectuels peuvent avoir un impact important en matière de respect des règles de la concurrence. En pratique, cependant, on constate que pour la bonne fin de leurs opérations, les entreprises sont prêtes à mettre en place par elles-mêmes des mesures correctives qui les rendent compatibles avec le droit de la concurrence. Ce dernier limite l'étendue du patrimoine intellectuel des entreprises et donc leur accès à la propriété de biens intellectuels.

Section 2 | Sources des mesures correctives

Les mesures correctives proposées par les parties peuvent porter directement sur les droits de propriété intellectuelle. Une mesure corrective est une mesure permettant de résorber les problèmes de concurrence soulevés par une opération de concentration. Il en existe plusieurs types. La solution ayant la préférence des autorités est la cession qui permet de créer une nouvelle entité concurrente. Il s'agit d'une cession d'activité qui doit être viable et qui, pour cela, regroupe un ensemble d'actifs corporels et incorporels, au titre desquels l'on retrouve le fonds de commerce, les droits de propriété intellectuelle, ainsi que les salariés

³⁴ Edith Baccichetti, Philippe Bonnet, « Contrôle des concentrations et droits de propriété intellectuelle », *La semaine juridique Entreprises et Affaires*, op. cit., n°30

³⁵ Edith Baccichetti, Philippe Bonnet, « Contrôle des concentrations et droits de propriété intellectuelle », *La semaine juridique Entreprises et Affaires*, op. cit., n°37

attachés à cette activité. Les actifs intellectuels font donc partie des actifs constituant des mesures correctives en ce qu'ils participent à la viabilité d'une activité. On peut citer, en ce sens, une décision de la Commission européenne du 21 septembre 2012 dans laquelle cette dernière autorisait l'acquisition par Universal Music des activités de musique enregistrées d'EMI Recording sous respect d'un certain nombre de mesures correctives. Il avait été considéré que l'opération d'acquisition aurait eu pour conséquence de permettre à Universal Music de détenir « un pouvoir excessif sur le marché vis à vis de ses clients directs, qui revendent au détail de la musique enregistrée sur un support physique ou numérique ». Pour cette raison, la société initiatrice a dû céder un grand nombre d'actifs au premier chef desquels des maisons de disques d'artistes, ainsi que des labels. Le tout correspondait à 60% du chiffre d'affaires réalisé par la société cible en Europe³⁶. Les droits de propriété littéraire et artistique étaient donc largement visés par la cession.

Les mesures correctives peuvent prendre, en outre, la forme de licences exclusives de droits de propriété intellectuelle concédés par la société acquéreuse. A ce titre, la Commission européenne, dans une décision du 11 novembre 2003 a déclaré compatible sous conditions l'opération de concentration des sociétés SEB et Moulinex avec le marché commun³⁷. En effet, celle-ci a été autorisée sous réserve de la réalisation de mesures correctives correspondant en l'obligation faite à la société acquéreuse SEB « d'octroyer une licence exclusive de la marque Moulinex pour une durée de cinq années portant sur la vente d'appareils d'électroménager pour les treize catégories de produits reprises dans cette décision » ainsi que de « conclure avec tout licencié qui en ferait la demande un contrat d'approvisionnement et/ou un contrat de licence de propriété industrielle pour l'ensemble des produits en cause »³⁸.

L'enjeu économique de la valeur financière des actifs intellectuels participe à la volonté, pour les entreprises, d'acquérir un patrimoine intellectuel par la voie d'une croissance externe.

³⁶ Charlotte Tasso- de Panafieu, Estelle Rigal-Alexandre, « L'acquisition d'EMI Recording par Universal Music autorisée sous conditions », *La semaine juridique Entreprises et Affaire*, n°47, 22 novembre 2012, 1696.

³⁷ Commission européenne, SEB/Moulinex, 11 novembre 2003, n°COMP/M.2621

³⁸ Commission européenne, SEB/Moulinex, 11 novembre 2003, op. cit., point 437

Titre 2 | La valeur financière des actifs intellectuels

De par leur valeur (chapitre 1), les actifs intellectuels soulèvent des questions complexes d'évaluation tant au titre de la question d'un éventuel marché (chapitre 2) qu'au titre des méthodes retenues (chapitre 3).

Chapitre 1 | La distinction entre la valeur et le prix

Les actifs intellectuels ont une valeur. Dès lors, la question de leur évaluation se pose dans la mesure où toute opération de fusion ou d'acquisition nécessite l'évaluation complète de la société. L'évaluation constitue un préalable indispensable aux opérations sur capital et permet également, au terme des négociations, de déterminer un prix, notion à distinguer de celle de valeur.

La valeur est définie classiquement comme « le caractère mesurable d'un objet en tant que susceptible d'être échangé, d'être désiré »³⁹. Pour la déterminer, il faut recourir à l'évaluation, ce que Gorges Decoq définit comme « une opération intellectuelle que doit opérer l'auteur d'un acte juridique consistant à calculer la valeur de la contrepartie (bien échangé, patrimoine de l'entreprise...), justifiant l'existence d'une dette (prix, droit des associés) »⁴⁰.

L'évaluation se distingue de la valorisation, comme l'analyse le Professeur Nicolas Binctin pour qui l'évaluation est « un procédé intellectuel devant permettre de déterminer la valeur financière d'un bien », quand la valorisation correspond, quant à elle, aux « actions engagées pour tirer des revenus d'un actif », lesquelles relèvent de la « stratégie générale de l'entreprise pour son portefeuille d'actifs intellectuels »⁴¹.

L'évaluation des biens intellectuels, au cœur des préoccupations juridiques et stratégiques des sociétés, participe donc à l'évaluation plus générale de celles-ci lors des opérations de fusion-acquisition. Cette dernière est réalisée à partir des documents comptables qui retracent l'état de l'ensemble du patrimoine de la société et dans lesquels les actifs intellectuels se retrouvent normalement à l'actif du bilan des entreprises puisque ils constituent des immobilisations incorporelles⁴². Lors d'une opération de fusion, l'évaluation des sociétés va permettre de déterminer la parité d'échange. Ce calcul détermine combien de

³⁹ Josette Rey-Debove, Alain Rey, *Le Petit Robert*, LeRobert, 2011, v. « valeur »

⁴⁰ G. Decoq, *Essai sur l'évaluation*, thèse dactyl. Paris II, mai 1996, Résumé, p. 5

⁴¹ Nicolas Binctin, *Stratégie d'entreprise et propriété intellectuelle*, *op. cit.*, n°426

⁴² cf. infra Partie 2 Titre 2

titres de la société absorbante les associés de la société absorbée ont vocation à recevoir en contrepartie de la disparition de leurs titres du fait de la dissolution.

Le prix, quant à lui, élément essentiel du contrat de vente, donc de la cession de droits sociaux, présente un caractère subjectif⁴³. Il peut être déconnecté de l'évaluation et se situer au dessous ou au dessus de celui-ci selon les circonstances. Le prix ne concerne pas les opérations de fusion en tant qu'elles ne sont pas des cessions mais sont fondées sur une notion de rémunération par les titres.

Chapitre 2 | La question de l'existence d'un marché des actifs intellectuels

Il n'existe pas de marché organisé des actifs intellectuels avec un cours de bourse comme pour les valeurs mobilières cotées ou les matières premières.

Les droits de propriété intellectuelle ne sont pas substituables les uns aux autres. Les œuvres sont uniques, tout comme les biens sur lesquels portent des droits de propriété industrielle. Mais ils sont librement transmissibles.

Un marché se définit comme « un ensemble des offres et des demandes concernant une catégorie (ou un ensemble) de biens, de services ou de capitaux »⁴⁴. Une telle logique est-elle applicable aux biens intellectuels ? Peut-il exister un marché non organisé des biens intellectuels ? Pour certains, la réponse est négative et les arguments sont nombreux. D'une part, les biens intellectuels ne sont pas substituables les uns aux autres⁴⁵. D'autre part, l'inexistence d'un marché découlerait de l'impossibilité d'établir des contrats appropriés à ces actifs, plus précisément « des contrats complets », c'est à dire des contrats pour lesquels il est possible « d'anticiper ce qui se passera au cours de la vie de l'actif »⁴⁶.

Pour d'autres, l'existence d'un tel marché peut d'une certaine manière se concevoir. Dans sa thèse sur l'évaluation en droit d'auteur, Guillaume Henry rappelle certes que les œuvres ne sont pas substituables les unes aux autres avec comme conséquence l'inexistence d'un marché pour les droits d'auteur. Mais, il nuance ses constats en expliquant que, dans le cas des films, le véritable enjeu est celui de déterminer le prix des droits d'exploitation et de déterminer s'ils sont « identiques ou proches sur le marché ». A partir du moment où les droits d'exploitation de deux films différents se négocient pour un prix similaire, alors ils « sont comparables d'un point de vue économique, parce qu'ils ont la même valeur sur le

⁴³ Code civil, articles 1582 et 1583

⁴⁴ Josette Rey-Debove, Alain Rey, *Le Petit Robert*, op. cit., v. « marché »

⁴⁵ Nicolas Binctin, *Le capital intellectuel*, LexisNexis, 2007, n°230

⁴⁶ Philippe Henri, Luc Paugam, Delphine Aguilar, *Evaluation financière de la marque*, op. cit., n°4.6

marché ». Il conclut sa réflexion en affirmant qu'il peut ainsi exister un marché pour les droits d'auteur⁴⁷. Ce qui est comparable et fonde la valeur, ce ne sont pas les films en soit, mais les droits d'exploitation qui y sont attachés.

Cette analyse est pertinente. En effet, peu importe que les biens intellectuels ne soient pas substituables les uns aux autres à partir du moment où ils représentent, dans certains cas, une véritable valeur économique pour les entreprises et que les droits sont transmissibles. Elle pourrait ainsi être transposée, par exemple, au droit de brevet ou au droit de marque car il existe en effet des échanges de brevets et de marques entre entreprises comme il peut en exister sur un marché de gré à gré. Un cas d'espèce intervenu en 2016 est ici éclairant. Il s'agit de l'échange d'actifs, constitués de marques et de brevets, réalisé entre deux géants du secteur pharmaceutique, le groupe français Sanofi et le groupe allemand Boehringer-Ingelheim. Le laboratoire français a échangé son activité consacrée à la santé animale contre l'activité de « Santé Grand Public » du laboratoire allemand qui comprend notamment la marque Lisopaïne distribuée en France. Ces activités étant valorisées respectivement à 11,4 milliards d'euros et 6,7 milliards d'euros, ce transfert a donné lieu au paiement correspondant à l'écart de valorisation par le groupe allemand⁴⁸.

Cependant, fondamentalement, la valeur des actifs intellectuels manque de transparence ce qui ne respecte pas les règles de fonctionnement d'un marché efficient. En effet, un marché permet de déterminer à la fois la valeur d'un actif mais également d'évaluer le risque que celui-ci comporte à travers, par exemple, l'historique des prix qui donne une idée de leur volatilité. Or, il est notoire que les cessions de biens intellectuels ou leur concession en licences consistent majoritairement en des négociations confidentielles entre entreprises et qu'il n'existe pas de registre des prix. Selon une étude réalisée par le centre de recherche allemand Fraunhofer, « *Shortcomings on the market for intellectual property* » (« Les défauts du marché de la propriété intellectuelle »), l'on peut constater que le prix des droits de propriété intellectuelle varie d'une transaction à une autre et que les termes de ces transactions restent confidentiels, ce qui rend difficile de déterminer une valeur précise⁴⁹.

⁴⁷ Guillaume Henry, *L'évaluation en droit d'auteur*, LexisNexis, collection de l'Institut de recherche en propriété intellectuelle, IRPI, 2007, n°87 et suivants.

⁴⁸ Sanofi, « Sanofi et Boehringer Ingelheim sont parvenus à des accords définitifs en vue de l'échange de l'activité Santé Animale de Sanofi contre l'activité Grand Public de Boehringer Ingelheim », Communiqué de presse, 27 juin 2016

⁴⁹ Liina Tonisson, Raymond Millien, Dr. Lutz Maicher, « *Shortcomings on the market for intellectual property* », *Fraunhofer*, 2016, n°4.9

Chapitre 3 | Les méthodes d'évaluation

L'évaluation des actifs intellectuels est une composante essentielle de la valeur globale d'une entreprise partie à une opération de fusion-acquisition. Cette évaluation peut poser des difficultés notamment du fait de la pluralité des méthodes et de la nature même des biens intellectuels.

L'évaluation consiste à déterminer une valeur économique. Plusieurs méthodes coexistent et sont applicables à la fois pour les biens faisant l'objet de droits de propriété littéraire et artistique ou de propriété industrielle. Le Professeur Nicolas Binctin fait une distinction entre les approches dites « statiques » et les approches dites « dynamiques »⁵⁰. Les premières renvoient à quatre méthodes : la méthode par les coûts, par laquelle un bien intellectuel est évalué par rapport aux coûts engendrés pour son acquisition ou sa création ; la méthode par les revenus passés, laquelle permet d'évaluer un bien intellectuel en tant que source de revenus financiers ; la méthode des surprofits qui « consiste à rechercher le surprofit qui correspond aux revenus disponibles pour rémunérer les actifs incorporels, puis d'affecter une partie de ce surprofit à une marque » ; la méthode des comparants, méthode fondée sur une comparaison de valeurs avec les autres biens intellectuels relevant d'un même marché⁵¹.

La seconde approche, dite « dynamique », est composée de la méthode d'actualisation des revenus futurs, bien connue en finance, et de la méthode d'évaluation par option. Dans la première, sont pris en compte les revenus financiers engendrés du fait de l'exploitation d'un bien intellectuel tout au long de sa vie estimée (durée limitée pour un brevet ou un œuvre, durée illimitée pour une marque par exemple). Plusieurs éléments techniques sont nécessaires à sa mise en œuvre⁵². La seconde méthode « opère une évaluation du bien intellectuel en prenant en compte le risque et la volatilité liée à la réalisation du projet ». Cette méthode trouve particulièrement à s'appliquer dans le domaine des biotechnologies, domaine marqué par la longueur des recherches et les risques d'abandon⁵³.

Les praticiens des fusions-acquisitions recourent selon les cas à l'une ou l'autre de ces méthodes ou les combinent. Ils prennent en outre le soin d'intégrer à leur évaluation une dimension de risques juridiques. En effet, les actifs intellectuels sont des actifs risqués au plan juridique mais aussi économique. Les risques juridiques sont directement liés aux droits

⁵⁰ Nicolas Binctin, *Stratégie d'entreprise et propriété intellectuelle*, op. cit., n°436 et suivants

⁵¹ Nicolas Binctin, *Stratégie d'entreprise et propriété intellectuelle*, op. cit., n°437 à 448

⁵² Nicolas Binctin, *Stratégie d'entreprise et propriété intellectuelle*, op. cit., n°450 à 455

⁵³ Nicolas Binctin, *Stratégie d'entreprise et propriété intellectuelle*, op. cit., n°456 et 457

exclusifs conférés par le droit de la propriété intellectuelle. Tout d'abord, pour certains biens intellectuels, le droit exclusif est limité dans le temps. Ce dernier procure un monopole, lequel peut être remis en cause qu'il s'agisse d'une œuvre, d'un logiciel, d'un brevet ou de tout autre bien intellectuel. En effet, à l'occasion d'un procès pour contrefaçon, le prétendu contrefacteur peut invoquer d'une œuvre qu'elle n'est pas originale, dépourvue dès lors de toute protection. De même, il peut être prétendu qu'un brevet est dépourvu d'activité inventive ou encore qu'une marque n'est pas distinctive. Plusieurs facteurs peuvent conduire à dépouiller un bien intellectuel de la protection spéciale conférée par le droit et ceci constitue un élément essentiel à prendre en considération dans l'évaluation de ces biens. En effet, ces biens ont une valeur particulière car le droit leur permet d'en avoir une, en leur conférant un monopole et en les protégeant contre d'éventuels contrefacteurs et actes de contrefaçon. L'évaluation, au préalable, doit donc porter sur les droits et plus précisément sur leur titularité, leur portée, leur temporalité.

Au risque juridique, se rajoute le risque économique. Les biens intellectuels sont source d'incertitudes car ils sont confrontés aux aléas d'exploitation. Comme l'illustre et le développe Guillaume Henry dans sa thèse portant sur l'évaluation en droit d'auteur, les œuvres littéraires et artistiques sont soumises à l'aléa du public⁵⁴. Le succès d'une œuvre dépend au premier chef de l'accueil du public et celui-ci est quasiment imprévisible. Comment prévoir qu'un film réalisera des bonnes entrées dans les salles de cinéma ou encore qu'une livre sera ou non qualifié de *best-seller* ? Cette imprévisibilité, inhérente au marché de la culture, se retrouve également pour les logiciels, les marques, par exemple. La notoriété d'une marque, qui peut être précieuse pour son évaluation, dépend là encore de l'avis d'un public ou de consommateurs parfois exigeants. Il est également difficile pour une entreprise de déterminer la valeur d'une technologie nouvellement développée tant elle peut avoir un avenir incertain sur son marché.

L'évaluation est donc un domaine complexe à plus d'un titre. D'ailleurs, les difficultés qu'elle soulève, au niveau mondial, représentent l'un des onze problèmes identifiés pour le marché des actifs intellectuels⁵⁵.

⁵⁴ Guillaume Henry, *L'évaluation en droit d'auteur*, op. cit., n°58 à 63

⁵⁵ Liina Tonisson, Raymond Millien, Dr. Lutz Maicher, « Shortcomings on the market for intellectual property », op. cit. n°4.9

Les actifs intellectuels ont acquis une place centrale dans les opérations de fusion-acquisition. Se pose désormais la question de leurs traitements juridique et comptable lesquels rencontrent des difficultés d'application.

Partie 2 : Les difficultés juridiques et comptables inhérentes aux actifs intellectuels dans une opération de fusion-acquisition

Du fait de leur particularité, le traitement des actifs intellectuels doit faire l'objet d'une attention particulière lors d'une fusion-acquisition. De cette particularité découle à la fois des difficultés juridiques (Titre 1^{er}) mais également des insuffisances comptables (Titre 2).

Titre 1 | Des difficultés juridiques

Plusieurs difficultés juridiques sont à relever : le problème d'identification des droits de propriété intellectuelle (chapitre 1^{er}), le caractère *intuitu personae* inhérent, parfois, à certains contrats portant sur les biens intellectuels (chapitre 2) et, enfin, la garantie des droits (chapitre 3).

Chapitre 1 | Les techniques sociétaires et le problème d'identification des droits de propriété intellectuelle

L'identification de la propriété ou de la concession des droits est problématique (section 1). De cette difficulté découle plusieurs conséquences juridiques (section 2).

Section 1 : L'identification de la propriété ou de la concession des droits

Les opérations de fusion-acquisition donnent lieu à une phase d'audit juridique et financier qui précède la signature de tout contrat de cession ou traité de fusion. Cette phase d'audit constitue un préalable extrêmement important pour déterminer la substance du patrimoine de la société cible et analyser les conséquences juridiques s'y attachant. S'agissant des droits de propriété intellectuelle, la société cible peut en être propriétaire et, de ce fait, avoir consenti des contrats de licence. Elle peut également bénéficier elle-même de ce type de contrat, ayant ainsi la qualité de concessionnaire. La licence se définit comme « un contrat de

louage, un bail, dont l'objet est un bien intellectuel. Sans transfert de propriété, il a pour effet d'accorder la jouissance du bien au licencié, concessionnaire, dans les conditions du contrat »⁵⁶.

Dans l'hypothèse où la société cible est réputée être propriétaire des droits de propriété intellectuelle, la société initiatrice doit alors vérifier que celle-ci est bien le titulaire des droits. Un problème d'identification de la titularité des droits peut alors survenir pour ceux de propriété littéraire et artistique dans la mesure où il n'existe aucun registre pour les droits d'auteur, les droits voisins, les droits portant sur les bases de données ou encore les logiciels. Il en va de même pour les savoir-faire. La société cible est-elle bien propriétaire des savoir-faire ? La société cible est-elle bien titulaire des droits d'auteur ? Ces questions doivent faire l'objet d'un examen approfondi dont dépend l'intérêt de l'opération. Pour les droits de propriété industrielle, leur identification semble, a priori, être source d'un moindre risque tant ces droits doivent faire l'objet d'une inscription au registre de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) ainsi que tout transfert les concernant⁵⁷.

Dans l'hypothèse où la société cible est bénéficiaire de licences portant sur les droits de propriété industrielle, l'audit juridique revêt également une importance déterminante. En effet, les contrats doivent faire l'objet d'un examen approfondi dans la mesure où la société absorbante, pour une opération de fusion, devient cocontractant du concédant. Le contenu du contrat, c'est à dire les clauses, doit être étudié de manière approfondi car celles-ci revêtent des enjeux particuliers relatifs au potentiel caractère *intuitu personae* de la convention.

La difficulté tient aux structures sociétaires complexes qui peuvent être mises en place volontairement par les groupes de sociétés. Les articles L. 233-1 et L. 233-2 du Code de commerce disposent, respectivement, que lorsqu'une société détient plus de 50% du capital d'une seconde, cette dernière est alors considérée comme une filiale de la première, et lorsqu'elle détient entre 10% et 50% du capital de la seconde, elle est réputée détenir une participation dans cette dernière. Des schémas complexes de groupes de sociétés, constitués en cascade, peuvent exister avec une société holding qui détient des participations dans d'autres sociétés, tout en contrôlant plusieurs filiales, lesquelles peuvent également détenir plusieurs participations et ainsi de suite⁵⁸. La société cible peut alors être partie d'un montage sociétaire complexe. La pratique montre que l'identification des droits de propriété intellectuelle, qu'il s'agisse de droits de propriété littéraire et artistique ou de droits de

⁵⁶ Nicolas Binclin, *Droit de la propriété intellectuelle, op. cit.*, n°1067

⁵⁷ Code de la propriété intellectuelle, article R. 613-55 (brevet) ; article R. 714-4 (marque), article R. 512-15 (dessins et modèles)

⁵⁸ v. Annexe 2

propriété industrielle, peut s'avérer épineuse dans ces conditions. A titre d'exemple, la société allemande Volkswagen a rencontré une situation de ce type dans une opération d'acquisition qu'elle souhaitait mener sur deux marques automobiles anglaises, Bentley et Rolls Royce, appartenant à des filiales du groupe Vickers. La société Volkswagen s'est finalement retrouvée dépourvue de toute propriété sur la marque Rolls Royce car celle-ci était « logée » dans une autre filiale du groupe Vickers, la société Rolls Royce LLP. La marque fut cédée au même moment à un groupe concurrent, BMW ⁵⁹.

Toutes ces questions entretiennent notamment un lien avec la comptabilité des sociétés, laquelle est source d'insuffisance tant les actifs intellectuels ne se retrouvent pas obligatoirement dans les comptes d'une société lorsqu'ils sont notamment développés, créés en interne, et n'ont pas fait l'objet d'une acquisition⁶⁰.

Section 2 : Les conséquences de l'identification

Une fois les droits de propriété intellectuelle identifiés dans une opération de fusion et l'opération négociée entre les parties, ces droits sont transmis par l'effet de la transmission universelle de patrimoine. Une question pratique, mais de grande importance, concerne tout particulièrement la propriété industrielle. L'article L. 236-6 du Code de commerce prescrit en effet que les sociétés participant à une opération de fusion doivent élaborer un projet de fusion et déposer celui-ci auprès du greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouvent les sièges des sociétés. Cette formalité ne se substitue cependant pas aux formalités particulières devant être réalisées auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) pour les droits de propriété industrielle⁶¹. Les articles L. 714-7, en matière de marque, L. 513-3 en matière de dessin et modèle et L. 613-9, en matière de brevet, disposent que la transmission d'un droit attaché à un bien industriel doit faire l'objet d'une inscription à leur registre respectif pour être opposable aux tiers. En l'absence d'inscription, le nouveau titulaire des droits ne pourra opposer ceux-ci aux tiers. Une conséquence procédurale extrêmement importante y est attachée : le nouveau titulaire est dépourvu de qualité à agir. Ainsi, un potentiel contrefacteur pourra, légitimement, lui opposer le défaut de qualité à agir, empêchant ainsi toute action en justice. La Cour de cassation l'a ainsi jugé dans un arrêt rendu

⁵⁹ Nicolas Binctin, *Stratégie d'entreprise et propriété intellectuelle*, op. cit., n°60

⁶⁰ Cf. Partie 2, Titre 2.

⁶¹ Code de la propriété intellectuelle, article L714-7 (marque) ; article L513-3 (dessins et modèles) ; article L613-9 (brevet)

par la chambre commerciale le 14 mars 2006⁶². En l'espèce, la demande d'inscription du transfert de brevet n'avait été réalisée que dix ans après la réalisation de la fusion et qui plus est par la société absorbée, société pourtant dissoute du fait même de l'opération⁶³. Au visa des articles L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle et L. 236-3 du Code de commerce, la Cour de cassation a rappelé que la demande d'inscription ne pouvait pas être réalisée par une société dissoute. Elle concluait que la société absorbante, n'ayant ainsi pas réalisé la demande de transcription au registre des brevets de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), n'était donc pas recevable à agir en contrefaçon.

La société absorbante doit donc le plus rapidement possible réaliser les formalités de publicité nécessaires pour que la transmission des droits de propriété industrielle soit opposable aux tiers. La Cour de cassation l'avait également jugé s'agissant du droit de marque dans un arrêt rendu par la chambre commerciale le 22 juin 1999⁶⁴.

Ainsi, l'inscription du transfert des droits à l'INPI permet l'opposabilité aux tiers. Cependant, une question délicate concerne la « période grise », période comprise entre la date de la fusion et l'inscription. La question est la suivante : qui a qualité à agir si un acte de contrefaçon est réalisé dans cet intervalle ? Dans une cession classique de droit commun, on pourrait affirmer que c'est le cessionnaire car le cédant n'est plus le titulaire du seul transfert de propriété découlant de la cession. La situation est préoccupante lorsque l'inscription est tardive. Les actes réalisés pendant la « période grise » doivent-ils être sanctionnés alors même que le défaut d'inscription rend inopposable les droits aux tiers ? Pour y répondre, l'on se fondera sur l'exemple d'un dessin ou modèle. L'article L. 513-2 du CPI dispose que « l'enregistrement d'un dessin et modèle confère à son titulaire un droit de propriété qu'il peut céder ou concéder », et l'article L. 521-1 que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un dessin et modèle, tels qu'ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8 constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l'enregistrement du dessin ou modèle, ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés ». Les articles L513-1 et suivants se situent dans le chapitre 3 « Droits conférés par l'enregistrement ». A la lecture de ces articles, il ressort que le droit de propriété portant sur un dessin ou modèle ne produit d'effets à l'égard des tiers qu'à partir du moment où celui-ci a fait l'objet d'un enregistrement et que la publication de cet enregistrement a été réalisée. La

⁶² Cass. Com., 14 mars 2006, *Ronis c/ Systec Pos Technologie*, n° 03-16.872

⁶³ Code de commerce, article L. 236-1

⁶⁴ Cass. com., 29 juin 1999, n°97-11.940

contrefaçon se définit comme un acte portant atteinte au droit d'un titulaire, ce droit étant opposable aux tiers. Si un droit n'est pas opposable, il n'y a pas d'acte de contrefaçon, or c'est la publication de l'enregistrement qui permet l'opposabilité. En l'absence d'inscription immédiate du transfert auprès de l'INPI, la « période grise » serait alors la période durant laquelle les droits du titulaire ne sont pas opposables, de sorte qu'un cessionnaire, ou dans notre cas la société absorbante, n'aurait pas qualité à agir contre de prétendus actes de contrefaçon intervenus dans cet intervalle. Pour davantage de sécurité juridique, il est possible de stipuler une clause en vertu de la liberté contractuelle⁶⁵. Celle-ci peut prévoir que le transfert de propriété sera réalisé au jour de l'inscription auprès de l'INPI ou encore que le cessionnaire a la faculté « de poursuivre à ses frais, risques, périls et profits la procédure engagée », par la société cédante, « actuellement pendante devant le tribunal »⁶⁶. Il est également possible de prévoir une clause au terme de laquelle l'effet de l'acte de cession rétroagit au jour du dépôt de la marque, du brevet ou du dessin et modèle, permettant ainsi au cessionnaire d'agir pour des actes de contrefaçon réalisés avant l'opération de fusion⁶⁷. Une telle clause est-elle cependant envisageable lors d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs ? Il semble que non car la date d'effet de la fusion et les aménagements possibles sont prévus par la loi. L'article L. 236-4 dispose, à cet effet, que « la fusion ou la scission prend effet : (...) 2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine. ». La transmission universelle de patrimoine, qui ne correspond pas à une cession au cas par cas des contrats, des droits, des biens de la société cible, empêcherait de prévoir une clause de rétroactivité de transfert au jour de la publication du dépôt des droits de propriété industrielle.

En réalité, l'on pourrait considérer que cette formalité de publicité est artificielle tant les tiers, ayant eu connaissance de l'opération de fusion, d'apport partiel d'actifs ou de scission, n'iront probablement jamais regarder les registres de l'INPI. Elle est autant artificielle que la publicité foncière mais, dans un procès pour contrefaçon, elle peut être un moyen de défense efficace pour le prétendu contrefacteur.

⁶⁵ Jérôme Passa, *Droit de la propriété industrielle*, LGDJ, Traité de droit de la propriété industrielle, Tome 2, 2009, n°557

⁶⁶ Cass. com., 14 juin 2005, n°03-14.167

⁶⁷ Jérôme Passa, *Droit de la propriété industrielle*, *ibid.*

De plus, cette formalité de publicité n'est une obligation que pour les cas de transferts de droits. Sont donc concernées les opérations de fusion, d'apport partiel d'actifs, les cessions d'actifs intellectuels. Cependant, les cessions de droits sociaux, permettant parfois une prise de contrôle, restent en dehors du champ de cette obligation tant il ne s'opère pas un transfert de droits de propriété industrielle. Acquérir le contrôle d'une société cible, plutôt que de fusionner avec celle-ci est-il plus stratégique ? Bien des formalités ne sont pas à réaliser, pour un contrôle, une mainmise sur ces actifs qui est finalement similaire. De même, ces formalités sont légalement prévues pour les droits de propriété industrielle, mais inexistantes pour les droits de propriété littéraire et artistique car il n'existe aucun registre.

Chapitre 2 | Le sort des contrats intuitu personae

Le domaine de la propriété intellectuelle est un vivier de contrats conclus en considération de la personne. Lorsqu'un auteur contracte avec un éditeur pour lui céder ses droits patrimoniaux, ce contrat est un contrat conclu intuitu personae car l'auteur choisit un éditeur en particulier en raison de ses compétences, de sa renommée, tout comme l'éditeur choisit un auteur en fonction du potentiel ou de la réputation de ce dernier. Derrière des considérations parfois spéculatives, il existe un véritable lien entre l'auteur et son cocontractant quelque soit le domaine. Ce phénomène se retrouve en matière musicale comme audiovisuelle. S'agissant de la propriété industrielle, il est courant d'affirmer que le caractère intuitu personae des licences de marque et de brevet dépend, non pas de la nature du contrat, contrat de louage de droit commun, mais de leur contenu, c'est à dire des clauses qui les composent (clause d'exclusivité territoriale, clause de transfert de savoir-faire). En ce sens, le tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement rendu le 7 mars 1974, avait notamment considéré que « le contrat de fabrication sous licence d'exploitation d'un brevet, et à plus forte raison d'un tel contrat lorsqu'il accorde une exclusivité dans une aire territoriale donnée, et plus encore lorsque la marchandise est commercialisée sous la marque et le nom du donneur de licence, est chargé d'un maximum d'intuitu personae imaginable en ce genre de conventions »⁶⁸.

La question se pose du sort de ces contrats dans les opérations de fusion-acquisition. Pour la propriété littéraire et artistique, la question semble en partie réglée. En effet, l'article L. 132-16 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel un éditeur peut

⁶⁸ Xavier Jaspard, Nathalie Métais, « Les limites à la transmission universelle de patrimoine : les contrats intuitu personae et les contraintes afférentes à certains biens », Bulletin Joly Sociétés, 1^{er} Mai 1998, n°5, p. 447

céder son fonds de commerce dans lequel résident les catalogues des droits d'exploitation sur les œuvres, indépendamment de l'accord de l'auteur. Plusieurs remarques peuvent, cependant, être faites. D'une part, le Code est muet pour d'autres domaines dans lesquels les cessions de catalogues sont courantes, comme les catalogues de droits audiovisuels⁶⁹. D'autre part, le Code ne vise pas les hypothèses de fusion ou de cession de contrôle. Pour la cession de contrôle, cela semble être normal dans la mesure où il n'y a pas de transfert à proprement parler des droits littéraires et artistiques et des contrats les concernant. Mais l'on pourrait affirmer qu'une prise de participation majoritaire a des conséquences au regard de la personne avec laquelle l'auteur a initialement contracté. S'agissant de la fusion, l'article L. 132-16 doit lui être pleinement applicable notamment pour des considérations économiques car des opérations de rapprochement d'envergure ont notamment concerné des sociétés détenant d'important catalogues d'œuvres littéraire et artistique. A ce titre, l'on peut citer l'affaire Odile Jacob qui a donné lieu à une ordonnance rendue par le Tribunal de l'Union européenne le 24 novembre 2011⁷⁰. On peut également citer le rapprochement des sociétés Bertelsmann AG et Sony Corporation of America⁷¹. Finalement, il reviendrait à l'auteur de prévoir dans le contrat de cession une clause faisant échec au transfert, direct ou indirect, de ses droits⁷².

Pour les contrats de propriété industrielle, les mêmes solutions devraient être de rigueur également. Selon Matthieu Dubertret, « l'intuitu personae n'a pas sa place en matière de fusion »⁷³. Il développe à ce titre de nombreux arguments notamment fondés sur l'analyse de la jurisprudence en matière de contrats par nature intuitu personae (contrat de mandat, contrat de cautionnement, de distribution) ainsi que sur les impératifs de sécurité juridique, de prévisibilité et d'efficacité des opérations de fusion. Il est notamment intéressant de relever qu'il n'existe aucun fondement légal qui viendrait justifier l'échec de la transmission universelle de patrimoine pour les contrats conclus en considération de la personne. Par ailleurs, cette règle crée une profonde division entre la fusion et la cession de contrôle alors que les différences entre les deux sont minimales dès lors qu'une société mère vient à contrôler 90% voir 100% d'une société cible. Enfin, les directives européennes relatives aux fusions et scissions, concernant les sociétés anonymes, prévoient que ces opérations entraînent la transmission de l'ensemble du passif et de l'actif de la société scindée, absorbée, vers la société bénéficiaire. Aucune prescription particulière n'est relative aux contrats conclus

⁶⁹ Pierre-Yves Gautier, *Propriété littéraire et artistique*, PUF, 10^e édition, 2017, n°665

⁷⁰ TUE, ordonnance du 24 novembre 2011, aff. T-471/11 R

⁷¹ CJCE, Bertelsmann AG et Sony Corporation of America, 10 juillet 2008, aff. C-413/06

⁷² Pierre-Yves Gautier, *Propriété littéraire et artistique*, *op. cit.*, n°667

⁷³ Matthieu Dubertret, « L'intuitu personae dans la fusion », *Revue des sociétés*, Dalloz, 2006, p. 721, n°92

intuitu personae⁷⁴⁷⁵. L'obligation d'interprétation conforme du droit français au regard du droit européen vient également appuyer l'idée selon laquelle le caractère intuitu personae ne doit pas faire défaut au principe de transmission universelle.

Chapitre 3 | La garantie des biens intellectuels

Un bien intellectuel peut faire l'objet d'une cession classique de droit commun. Il s'agit d'une vente. L'objet du contrat est le bien intellectuel approprié, un bien meuble incorporel. Les garanties du droit spécial de la vente sont applicables : la garantie d'éviction (articles 1626 et suivants du Code civil) et la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants). Au titre de ces garanties, il est à préciser que n'entrent pas dans le champ de la protection « les imperfections d'un bien intellectuel lui interdisant de bénéficier d'un régime de protection du Code de la propriété intellectuelle », même si « la nullité du titre permettra éventuellement de constater ensuite la fictivité de l'objet du contrat », ni la valeur commerciale d'un bien intellectuel⁷⁶. De même, dans l'hypothèse d'une « possession personnelle antérieure » permettant à un tiers « d'exploiter un bien concurrent », celle-ci n'est pas couverte par la garantie d'éviction car le cessionnaire peut continuer d'exploiter le bien intellectuel malgré le fait que celui-ci ne bénéficie plus d'un droit exclusif⁷⁷.

Qu'en est-il des situations dans lesquelles l'objet du contrat ne porte pas directement sur les biens intellectuels mais plus largement sur des droits sociaux ou encore dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine ? Une protection de ces biens est-elle possible ou cela ne relève-il pas d'un simple risque économique et juridique inhérent à ces opérations ?

Le risque inhérent aux actifs intellectuels est pris en compte au moment de leur évaluation. Il doit également l'être pour protéger l'acquéreur postérieurement à la réalisation de l'opération. Contrairement à une cession de fonds de commerce, dans notre cas, le passif est transmis directement ou indirectement. La pratique, guidée par la liberté contractuelle, a développé des garanties de passif par lesquelles « le cédant s'engage à supporter les conséquences des dettes sociales relatives à la période antérieure à la cession et découvertes après celles-ci »⁷⁸. Les biens intellectuels figurent eux à l'actif d'un bilan, ils représentent en effet une part du patrimoine de l'entreprise. Mais les praticiens ont également mis en place

⁷⁴ Troisième directive 78/855/CEE du Conseil, 9 octobre 1978, article 19

⁷⁵ Sixième directive 82/891/CEE du Conseil, 17 décembre 1982, article 17

⁷⁶ Nicolas Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle, op. cit.*, n°1017 et 1019

⁷⁷ Nicolas Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle, op. cit.*, n°1024 et 1025

⁷⁸ Michel Germain, Véronique Magnier, *Les sociétés commerciales*, LGDJ, Traité de droit des affaires, 22^e édition, 2017, n°1608

des garanties d'actif « qui protègent le cessionnaire contre toutes les conséquences de la diminution de l'actif social » ou encore des garanties d'actif net qui protègent le cessionnaire « contre toute diminution de l'actif net de la société » étant entendu que cette garantie « joue *ipso facto* au simple constat de ce que les chiffres présentés par le cédant étaient inexacts au moment où les valeurs comptables ont été transactionnellement arrêtées pour servir d'assiette au calcul du prix de cession du contrôle »⁷⁹.

Les *due diligences* permettent normalement d'identifier les problèmes et de les résoudre. Mais, il peut arriver que postérieurement au *closing*, des contestations interviennent relativement à la titularité d'un droit de propriété intellectuelle. A l'occasion d'une action en contrefaçon, le défendeur peut soulever la nullité d'une marque, d'un brevet, d'un dessin ou modèle, ou encore l'absence d'originalité d'une œuvre. Celle-ci peut être prononcée partiellement ou totalement par les juridictions à l'encontre d'un bien intellectuel. Le cessionnaire ou la société absorbante perd donc le bénéfice du droit exclusif attaché au bien intellectuel. Il en résulte des conséquences économiques, notamment en matière de concurrence. De même, il a précédemment été soulevé des problèmes d'identification de la propriété ou de la concession des droits.

Pour se prémunir de ces risques, il est indispensable de mettre en place des garanties conventionnelles. Elles sont, la plupart du temps, précédées de clauses déclaratives dans lesquelles la société cible déclare être propriétaire et titulaire des droits de propriété intellectuelle. Ces garanties s'organisent en plusieurs seuils : il existe des seuils de déclenchement ou des seuils de franchise. Elles déterminent un plafond, c'est à dire la somme maximale qui pourra être déboursée par le cédant. Elles fixent également une durée, période pendant laquelle la garantie peut être actionnée. Des garanties de la garantie sont également utilisées en pratique, et permettent, par exemple, de consigner une partie du prix de la vente dans un compte séquestre.

La liberté contractuelle permet au cessionnaire ou à la société absorbante d'imposer au cédant de garantir les biens intellectuels, le droit exclusif dont ils bénéficient, leur existence. A contrario, cette même liberté peut écarter toute garantie. Dans une fusion, il est d'autant plus nécessaire de contracter des garanties de passif et d'actif que la nature de la transmission

⁷⁹ Claude Champaud, Didier Danet, « Cession de contrôle. Garantie de situation nette comptable », *RTD Com*, 2009, p. 164

universelle fait échec à l'application de la garantie des vices cachés⁸⁰. Les garanties conventionnelles semblent donc pallier une protection légale restreinte.

La protection issue du droit commun des vices du consentement n'est-elle pas applicable ? La théorie des vices du consentement, des articles 1130 et suivants du Code civil, reçoit une application limitée en matière de cession de droits sociaux ou de fusion. Sous l'empire de l'article 1110 ancien du Code civil, l'erreur était « une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe(ait) sur la substance même de la chose qui en est l'objet ». Concernant la cession de droits sociaux, la position de la Cour de cassation est la suivante : la nullité de la cession pour erreur ne peut être invoquée par le cessionnaire que lorsqu'il est impossible, pour la société cédée, d'exercer son activité économique ou de réaliser son objet social. Ces deux seuls cas portent atteinte à la substance même des droits sociaux, objets du contrat de cession⁸¹. Cette solution est transposable à la fusion d'entreprises⁸².

La réforme du droit des contrats, issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, a modifié les textes relatifs à l'erreur. Celle-ci semble plus largement admise⁸³. Pour Benoit Raynaud, la nouvelle rédaction de l'article 1132, qui vise désormais « les qualités essentielles de la prestation due », laisse penser qu'elle « pourrait conduire à voir admettre plus facilement la nullité pour erreur lors des cessions de droits sociaux »⁸⁴.

Il est admis qu'une erreur sur la rentabilité économique correspond à l'erreur sur la valeur, qui n'est pas un vice du consentement. Mais, si la rentabilité économique entre dans le champ contractuel, elle peut constituer une erreur sur la substance⁸⁵. Ce cas de figure a notamment été admis par la Cour de cassation dans un arrêt relatif à un contrat de franchise, au bénéfice du franchisé⁸⁶.

Dans tous les cas, la nullité d'un titre de propriété industrielle, par exemple, n'est pas de nature à empêcher toute activité de l'entreprise car le bien intellectuel reste exploitable. Il ne bénéficie seulement plus de la même protection. Cette situation peut-elle entrer dans le champ contractuel dans la mesure où elle influe sur la rentabilité économique de la société cédée ou absorbée ? La question reste ouverte. Le risque juridique et économique ayant été

⁸⁰ Ronan Raffray, *La transmission universelle du patrimoine des personnes morales*, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, 2011, présentée et soutenue le 4 décembre 2009, n°94

⁸¹ Benoit Raynaud, *Droit de l'ingénierie sociétair*e, op. cit., n°422

⁸² Ronan Raffray, *La transmission universelle du patrimoine des personnes morales*, op. cit., n°95

⁸³ Philippe Malinvaud, Dominique Fenouillet, Mustapha Mekki, *Droit des obligations*, LexisNexis, 14^e édition, 2017, n°184

⁸⁴ Benoit Raynaud, *Droit de l'ingénierie sociétair*e, ibid.

⁸⁵ Philippe Malinvaud, Dominique Fenouillet, Mustapha Mekki, *Droit des obligations*, op. cit., n°184

⁸⁶ Cass. com., 4 octobre 2011, n°10-20.956

pris en compte pour l'évaluation des actifs intellectuels, seules des garanties conventionnelles précises semblent aujourd'hui envisageables.

Titre 2 | Des insuffisances comptables

Malgré les principes applicables aux sociétés (chapitre 1), le traitement comptable des actifs intellectuels est imparfait du fait de l'inexistence comptable des biens intellectuels générés en interne (chapitre 2).

Chapitre 1 | Les principes comptables

Le Code de commerce impose aux personnes physiques et morales ayant la qualité de commerçant de tenir une comptabilité annuelle de leur entreprise. L'article L. 123-14 complète cela en disposant que « les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise ». Les comptes annuels sont composés du bilan, du compte de résultat et des annexes. Tous ces documents sont extrêmement importants pour la bonne réalisation des opérations de fusion-acquisition.

Le bilan retrace la richesse nette de l'entreprise à travers son actif et son passif. Son compte de résultat donne une image de la rentabilité de l'entreprise et de ses sources de profit et de charges. Les annexes, quant à elles, sont indissociables de l'application du principe de l'image fidèle car elles contiennent les informations complémentaires qui permettent d'appréhender de la manière la plus juste possible la situation réelle de l'entreprise. Les biens intellectuels, en tant que biens incorporels, bien souvent essentiels, devraient normalement tenir une place de choix dans la comptabilité de l'entreprise. Il s'avère que la question est en réalité plus complexe que pour les biens corporels.

Chapitre 2 | L'inexistence comptable des biens intellectuels générés en interne

Il s'agit plus précisément d'une existence imparfaite et hétérogène dans le temps. L'article L. 123-18 du Code de commerce dispose que « à leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production ». Pour les actifs intellectuels, une différence comptable existe entre les

actifs intellectuels générés en interne et ceux acquis par l'entreprise, notamment à l'occasion d'un regroupement.

Les normes IAS IFRS, qui régissent la comptabilité française, prennent en compte le fait que les entreprises investissent pour développer, acquérir, améliorer leurs ressources incorporelles. Elles visent spécifiquement les marques, les logiciels, les brevets, les licences industrielles, les droits de reproduction, les droits portant sur les films cinématographiques etc⁸⁷. Mais ces normes précisent que tous ces éléments incorporels ne répondent pas nécessairement à la définition d'immobilisation incorporelle⁸⁸.

Un actif intellectuel peut comptablement constituer une immobilisation incorporelle. Cette notion comptable correspond à un « actif non monétaire identifiable sans substance physique » et doit répondre à trois conditions⁸⁹. L'élément incorporel, dans notre cas un bien intellectuel, doit être : 1) identifiable, c'est-à-dire « séparable ou résulter de droits intellectuels ou légaux, que ces droits soient cessibles ou séparables de l'entité ou d'autres droits et obligations » ; 2) contrôlé par la personne morale, « par l'entité du fait d'évènements passés » c'est à dire que « l'entité a le pouvoir d'obtenir des avantages économiques futurs découlant de la ressource sous-jacente et peut également restreindre l'accès des tiers à ces avantages » ; 3) être source de revenus économiques futurs, provenant « de la vente de biens ou de services résultant de l'immobilisation incorporelle » ou « des économies de coût et autres avantages résultant de l'utilisation de l'immobilisation incorporelle »⁹⁰.

La question est donc de savoir quel est le sort comptable des biens intellectuels générés en interne. Les normes IAS IFRS disposent qu'il est « parfois difficile d'apprécier si une immobilisation incorporelle générée en interne remplit les conditions pour être comptabilisée » notamment car il peut être difficile de déterminer précisément le coût de création de l'actif en ce sens que celui-ci est indivisible « de la conduite des affaires quotidiennes de l'entité »⁹¹. Ces normes sont plus catégoriques s'agissant des marques puisque la norme IAS 38.63 dispose clairement que « les marques, notices, titres de journaux et de magazines, listes de clients générés en interne et autres éléments similaires en substance ne doivent pas être comptabilisés en tant qu'immobilisations incorporelles ». Pour les droits de propriété littéraire et artistique, la comptabilisation est plus facile. Prenons l'exemple d'une société d'édition. Celle-ci acquiert les droits auprès des auteurs. Ils répondent à la définition

⁸⁷ IAS 38.9

⁸⁸ IAS 38.10

⁸⁹ IAS 38.8

⁹⁰ Olivier Scherer, Adélaïde Hoellinger, *Mémento IFRS 2018*, Francis Lefebvre, 2017, n°29954

⁹¹ IAS 38.51

des immobilisations incorporelles précitée : les droits patrimoniaux sont des droits intellectuels, contrôlé par une personne morale (société d'édition) et sources de revenus économiques futurs car ils ont vocation à être exploités. Ils seront inscrits à l'actif du bilan au prix d'acquisition des droits⁹². Cependant, la situation est plus complexe pour une œuvre collective car la personne morale ne se fait pas céder les droits. Elle est immédiatement propriétaire des droits sur l'œuvre⁹³.

Dans le cas d'une marque, seule une opération de regroupement d'entreprises ou une cession individuelle va permettre à la marque d'exister comptablement c'est à dire d'apparaître pleinement dans le bilan de l'entreprise. Il est à préciser que le regroupement d'entreprises, au sens des normes IAS IFRS, vise aussi bien les opérations de fusion que les cessions de contrôle. A l'occasion de ces opérations, les conditions de comptabilisation sont de nouveaux applicables. L'acquéreur doit comptabiliser les actifs incorporels en tant qu'immobilisations incorporelles, isolément du *goodwill*, « sans rechercher si l'actif avait été comptabilisé par l'entreprise acquise avant le regroupement »⁹⁴.

On est conduit à remarquer une absence de logique comptable entre les principes posés par le Code de commerce, selon lesquels les comptes annuels doivent être sincères, réguliers et refléter une image fidèle, et le traitement des actifs intellectuels. En effet, il existe une déconnexion entre ces immobilisations, qui représentent une valeur importante pour un grand nombre d'entreprises notamment dans une optique de valorisation, et leurs documents comptables. Ainsi, si une entreprise développe une marque ou un brevet et que ces biens intellectuels ne feront jamais l'objet d'un transfert quel qu'il soit, peu importe la valeur qu'ils représenteront pour l'entreprise, ils ne figureront pas dans ses états financiers.

Cette déconnexion comptable est une réalité mondiale qui concerne toutes les plus grandes multinationales. Retenons au final cette remarque de Bill Gates, le directeur général de Microsoft : « *our primary assets do not show up the balance sheet at all* ».

⁹² Guillaume Henry, *L'évaluation en droit d'auteur*, op. cit., n°95

⁹³ Code de la propriété intellectuelle, article L. 113-5

⁹⁴ IAS 38.34

Conclusion

Pour un grand nombre d'entreprises, les biens intellectuels représentent une partie non négligeable de leur patrimoine. Pour certaines, dans des secteurs très variés, ils constituent même leurs principaux actifs. L'on pourrait citer le secteur du luxe, ceux des nouvelles technologies, de la musique, du cinéma, des médicaments. Le développement d'une société passe par la création en interne d'actifs intellectuels ou par leur acquisition. Dans ce dernier cas, les opérations de fusion-acquisition sont un moyen efficace de réussite. A cette occasion, les actifs intellectuels seront évalués et cela permettra de mesurer de manière précise leur importance opérationnelle et leur performance économique. Ils apparaîtront également, pour certains, pour la première fois à leur juste valeur dans le bilan des entreprises regroupées.

Mais ces opérations ne sont pas sans difficultés. Pèsent sur les parties des obligations de publicité, d'une importance procédurale considérable, des besoins de garantie, d'une importance financière considérable, ainsi que des difficultés d'identification des titres de propriété qui peuvent remettre en cause l'intérêt même de l'opération. Se révèle alors, peut être, la question de la meilleure stratégie à adopter pour les opérateurs. Entre une acquisition directe ou indirecte, laquelle sera la plus judicieuse ? Cela dépendra des domaines. Mais, il semble que l'acquisition de droits sociaux permettra de contrôler presque tout aussi bien que la fusion les actifs intellectuels en évitant de nombreux désagréments. Ceux-ci sont de deux types : ceux liés aux biens intellectuels eux mêmes, ceux liés aux conséquences lourdes de la fusion. Pour le premier type, les questions de publicité des droits de propriété industrielle ne sont plus un enjeu, non plus que le caractère intuitu personae des contrats de licence. Pour le second type, la fusion entraîne la disparition d'une personne morale, source de difficultés multiples : certaines relatives aux droits des associés, d'autres fiscales (disparition des reports,...). Néanmoins, la solution de la fusion présente des avantages. Elle permet un contrôle total de la société cible absorbée et de ses actifs, tant l'on sait qu'en droit français la détention de 100% du capital d'une filiale n'est possible que pour certaines formes de sociétés. De plus, les aléas de l'actionnariat disparaissent.

Les opérations de fusion-acquisition ne sont pas non plus exemptes de risques. Ceux-ci sont d'abord de nature économique et juridique et influent sur la valorisation des biens intellectuels. Ils sont ensuite concurrentiels et peuvent à ce titre limiter le périmètre d'acquisition autorisé par les régulateurs nationaux et européens.

Bibliographie

A | Textes

• Codes →

- Code de la propriété intellectuelle
- Code de commerce
- Code civil

• Textes européens →

a) Règlements et communication :

- Règlement (CE) n°139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises
- Communication de la Commission n°2008-C 267-01 du 22 octobre 2008, concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) n°139-2004 du Conseil et au règlement (CE) n°802-2004 de la Commission.

b) Directives :

- Troisième directive 78/855/CEE du Conseil, du 9 octobre 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes
- Sixième directive 82/891/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes

• Normes internationales →

- International Financial Reporting Standard (IFRS)

B | Ouvrages généraux

• Droit de la propriété intellectuelle →

- Nicolas Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle*, LGDJ, 4^e édition, 2016
- Nicolas Binctin, *Stratégie d'entreprise et propriété intellectuelle*, LGDJ, 1^{er} édition, 2015
- Pierre-Yves Gautier, *Propriété littéraire et artistique*, PUF, 10^e édition, 2017
- Jérôme Passa, *Droit de la propriété industrielle*, LGDJ, 2^e édition, 2009

• Droit commercial →

- Michel Germain, Véronique Magnier, *Les sociétés commerciales*, LGDJ, Traité de droit des affaires, 22^e édition, 2017

- Benoît Raynaud, *Droit de l'ingénierie sociétair*e, Joly éditions, Les Précis Joly, 2^e édition, 2016

• Droit des obligations →

- Dominique Fenouillet, Philippe Malinvaud, Mustapha Mekki, *Droit des obligations*, LexisNexis, 14^e édition, 2017

• Droit de l'Union européenne →

- Marie Malaurie-Vignal, *Droit de la concurrence interne et européenne*, Sirey, Sirey université, 7^e édition, 2017

- Louis Vogel, *Contrôle européen des concentrations*, Bruylant, Lawlex, 1^{er} édition, 2017

• Comptabilité →

- Olivier Scherer, *Mémento IFRS 2018*, Francis Lefebvre, Mémento Expert, 2017

• Finance d'entreprise →

- Yann Le Fur, Pascal Quiry, Pierre Vernimmen, *Finance d'entreprise 2018*, Dalloz, 16^e édition, 2017

C | Ouvrages spéciaux

• Monographie →

- Delphine Aguilar, Luc Paugam, Henri Philippe, *L'évaluation financière de la marque*, Economica, 2014

• Thèses →

- Nicolas Binctin, *Le capital intellectuel*, LexisNexis, Bibliothèque du droit de l'entreprise, 2007

- Georges Decoq, *Essai sur l'évaluation*, thèse dactyl, Paris II Panthéon-Assas, Mai 1996

- Guillaume Henry, *L'évaluation en droit d'auteur*, LexisNexis, Le droit des affaires, Propriété intellectuelle, 2008

- Ronan Raffray, *La transmission universelle du patrimoine des personnes morales*, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, 2011, présentée et soutenue le 4 décembre 2009

• Dictionnaires →

- Gérard Cornu, *Vocabulaire juridique*, PUF, Association Henri Capitant, 12^e édition, 2018

- Catherine Puigelier, *Dictionnaire juridique*, Larcier, Paradigme, 2^e édition, 2015

- Josette Rey-Debove, Alain Rey, *Le Petit Robert*, LeRobert, 2011

D | Articles

- Edith Baccichetti, Philippe Bonnet, « Contrôle des concentrations et droits de propriété intellectuelle », *La semaine juridique Entreprises et Affaires*, n°47, 19 novembre 2009

- Claude Champaud, Didier Danet, « Cession de contrôle. Garantie de situation nette comptable », *RTD Com*, 2009, p. 164

- Matthier Dubertret, « L'intuitu personae dans la fusion », *Revue des sociétés*, Dalloz, 2006, p. 721

- Xavier Jaspar, Nathalie Métais, « Les limites à la transmission universelle de patrimoine : les contrats intuitu personae et les contraintes afférentes à certains biens », *Bulletin Joly Sociétés*, 1^{er} Mai 1998, n°5

- Charlotte Tasso- de Panafieu, Estelle Rigal-Alexandre, « L'acquisition d'EMI Recording par Universal Music autorisée sous conditions », *La semaine juridique Entreprises et Affaire*, n°47, 22 novembre 2012

E | Jurisprudence

• Jurisprudence française →

a) Cour de cassation :

- Cass. com., 29 juin 1999, n°97-11.940

- Cass. com., 14 juin 2005, n°03-14.167

- Cass. Com., 14 mars 2006, *Ronis c/ Systec Pos Technologie*, n° 03-16.872

- Cass. com., 4 octobre 2011, n°10-20.956

b) Autorité de la concurrence :

- Conseil de la concurrence, avis n°99-A-14, 28 septembre 1999

• Jurisprudence communautaire →

a) Cour de justice de l'Union européenne :

- CJCE, *Bertelsmann AG et Sony Corporation of America*, 10 juillet 2008, aff. C-413/06

- TUE, ordonnance du 24 novembre 2011, aff. T-471/11 R

b) Commission européenne :

- Commission européenne, *SEB/Moulinex*, 11 novembre 2003, n°COMP/M.2621

G | Autres

• Articles de presse →

- Nicole Vulser, « Le plan très secret de LVMH pour entrer chez Hermès », *Le Monde*, 18 Mai 2013

• Communiqué de presse →

- Sanofi, « Sanofi et Boehringer Ingelheim sont parvenus à des accords définitifs en vue de l'échange de l'activité Santé Animale de Sanofi contre l'activité Grand Public de Boehringer Ingelheim », Communiqué de presse, 27 juin 2016

• Séminaire →

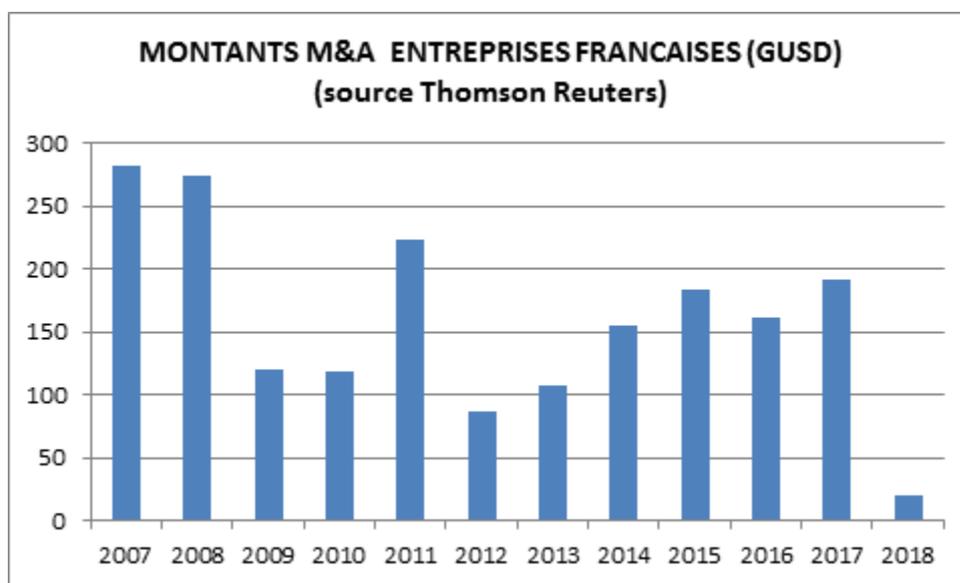
- « *Private M&A*, Présentation d'une opération d'acquisition », Séminaire Institut de droit des Affaires, Cabinet Sullivan & Cromwell, Université Paris II Panthéon-Assas, 20 avril 2017.

• Etude internationale →

- Liina Tonisson, Raymond Millien, Dr. Lutz Maicher, « Shortcomings on the market for intellectual property », *Fraunhofer*, 2016, n°4.9

Annexes

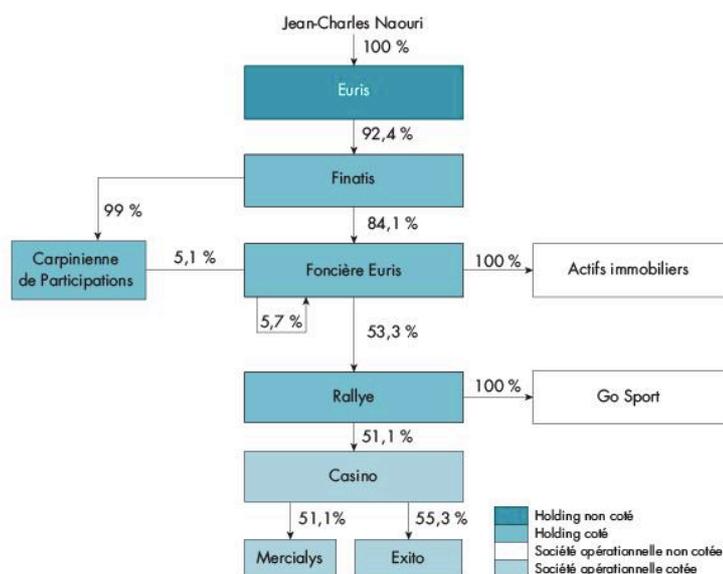
Annexe 1 :



Source : Thomson Reuters

Annexe 2 :

Organigramme simplifié du groupe Naouri



Source : Rapports annuels.

Source : Pascal Quiry, Yann Le Fur, Pierre Vernimmen, *Finance d'entreprise 2018*, Dalloz, 16^e édition, 2017, p. 920