

# À prendre ou à laisser? Cela dépend de la PI dans la transaction commerciale

19 août 2021

Par le passé, lors des opérations de fusion-acquisition, il n'était pas rare que l'acquéreur réalise une évaluation, négocie les modalités principales et finalise la structure de l'opération sans penser aux questions de propriété intellectuelle (PI) et en ayant encore moins recours à des experts de la PI.

De nos jours, l'économie est axée sur les biens incorporels, lesquels constituent la vaste majorité des actifs des entreprises les plus modernes. Les entrepreneurs et les entreprises de toutes les tailles établissent leurs activités, leur avantage concurrentiel et leur inimitabilité autour de leur PI principale, laquelle peut inclure des brevets, des données, des marques de commerce, des droits d'auteur, des secrets commerciaux et un savoir-faire, une exclusivité contractuelle, des ententes de confidentialité ou des dessins. La valeur économique de ces biens d'entreprise incorporels est capturée par le système de PI, et les droits qu'ils confèrent transforment les biens incorporels en biens d'entreprise.

Le monde des fusions et acquisitions a évolué et la PI est désormais le moteur de nombreuses transactions commerciales importantes. Qu'il s'agisse de logiciels privés, de systèmes de paiement sans fil, d'équipements médicaux, d'outils d'IA qui augmentent le rendement, de robotique, d'analyse de prédictions, de recettes, de formules ou de systèmes autonomes basés sur des règles qui fournissent des conseils financiers, chacune des innovations d'une entreprise nécessite une ou plusieurs formes de protection de la PI. Bien souvent, le portefeuille de PI de l'entreprise constitue son avantage concurrentiel et son actif le plus précieux. Une vérification diligente détaillée de la PI sera alors cruciale pour évaluer les chances d'obtenir un résultat positif et avantageux sur le plan financier ainsi que pour gérer les risques associés à une telle transaction.

L'acheteur, l'investisseur ou le licencié potentiel devrait prendre en compte les points suivants:

- La société cible détient-elle les droits de PI dont elle a besoin pour mener ses activités? Il ne suffit pas d'examiner ce que contient le portefeuille de PI; il faut aussi passer en revue le statut, la portée et la force de la protection;
- Propriété et chaîne de titres sur les actifs de PI : détenus individuellement ou conjointement, propriétaire affilié, propriétaire qui est un employé ou un consultant, autre tiers propriétaire;
- Les attributions de PI et les renoncations aux droits moraux ont-elles été signées? La création de la PI a-t-elle été réalisée avec des ressources gouvernementales, universitaires ou militaires ou a-t-elle été encadrée par un organisme de normalisation ou une communauté de brevets? Existe-t-il une obligation de partager les droits de propriété avec des tiers?
- Examen des accords liés à la PI, y compris les contrats de travail, les accords de consultation, les contrats des fondateurs et les accords de confidentialité;
- Quels sont les droits de licence entrants et sortants? Portée et limites, lien avec un accord de non-concurrence, capacité de la société cible à accorder une sous-licence et paramètres pour l'octroi de licences transitionnelles de

PI avant et après la conclusion de la transaction, perte de droits ou de sources de revenus par suite du changement de contrôle;

- Sûretés inscrites et sûretés n'ayant pas fait l'objet d'une mainlevée;
- Lacunes importantes dans les droits de PI;
- Analyse de la liberté d'exploitation, de la validité ou de l'applicabilité de la PI et des échecs importants à faire valoir les droits de PI auprès de tiers;
- Contrefaçon réelle ou potentielle de PI de tiers;
- Questions de faillite qui pourraient avoir une incidence sur les actifs de PI et les droits sous licence;
- Identifier les composants libres et les composants de tiers dans le code source et examiner les questions de conformité à la licence de source libre et les autres risques liés au code;
- Les mesures qui ont été prises pour protéger la confidentialité des renseignements de valeur et des secrets commerciaux de l'entreprise sont-elles adéquates?

Ces questions de PI sont maintenant examinées la plupart du temps dans le cadre des transactions de fusion-acquisition et de la création de coentreprises ou la conclusion d'alliances stratégiques. Il ne convient plus de traiter la PI comme étant une simple question de risque dans le cadre d'une transaction commerciale. Les acquéreurs et investisseurs potentiels y accordent davantage d'attention; ils analysent de plus près la qualité, la valeur et la transférabilité de la PI et ils s'attendent à des ententes en matière de PI qui favoriseront la croissance de l'entreprise et lui donnera un avantage concurrentiel. La PI influencera la valeur, la direction et la structure de la transaction. Afin de se préparer, les acquéreurs feront des vérifications diligentes poussées et les vendeurs doivent se préparer d'avance pour s'assurer que leur PI est en ordre avant que ce processus soit déclenché.

Cette préparation déterminera la réponse à la question « à prendre ou à laisser? ».

Les avocats de notre équipe canadienne spécialisée en PI ont les compétences et les connaissances nécessaires pour vous conseiller sur tout ce qui concerne la PI, y compris les opérations où les éléments de PI et de technologie sont nombreux. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Panagiota Dafniotis ou avec l'un des autres membres du groupe Propriété intellectuelle de Dentons.

## Vos contacts clés



**Panagiota Dafniotis**

Associée, Montréal

D +1 514 878 8878

M +1 438 988 0823

[panagiota.dafniotis@dentons.com](mailto:panagiota.dafniotis@dentons.com)