

Propriété intellectuelle et fusions-acquisitions

Ivan Cherpillod



Propriété intellectuelle et M&A

- Importance des objectifs de l'acquéreur
- Compréhension du business de l'entreprise qui fait l'objet de la transaction
- Importance de la due diligence

M&A

- Share deal (on laisse de côté les alternatives que sont les transferts d'actifs, joint-venture, co-développements etc.)
- Due diligence
- Garanties

Due diligence: objectifs

- Identification des risques liés à la PI
- Evaluation de la PI (étendue de la protection)
- Evaluation de la PI (facteur de calcul du prix)

Risques liés à la PI

- Titularité (p.ex. invention d'un chercheur sous contrat avec plusieurs sociétés)
- Droits de tiers (FTO – freedom to operate, p.ex. invention dépendante d'un brevet dominant)
- Validité (p.ex. marque non utilisée pendant plus de 5 ans)

Risques liés aux contrats (licences etc.) conclus par la société cible

- Contrats insuffisants, risque de violation?
- Effets d'une clause de changement de contrôle
- Effets éventuels de l'acquisition sur la PI de l'acquéreur (p.ex. inclusion des brevets de l'acquéreur dans une licence concédée par la société cible sur la totalité de son portefeuille de brevets !)

Risques liés aux contrats conclus par la société cible

- Licences ou autres droits d'utilisation déjà concédés à des tiers
- Accords de coexistence de marques
- Effet «contaminant» d'une licence open source
- Autres accords restreignant l'usage de la PI

Protection de l'information obtenue durant la due diligence

- NDA
- Attention aux restrictions non désirées résultant de la communication d'informations de la part de l'autre partie, si l'affaire n'est finalement pas conclue
- Solutions possibles:
 - Réserver possession antérieure de l'information
 - Clause de « residuals »?
 - Recours à un tiers (p.ex. agent de brevets) qui se fait communiquer l'information?

Possession antérieure

- *Confidential Information shall not include information that the receiving party can establish by reasonable proof was already known to it at the time of disclosure by the disclosing party or is subsequently developed by the receiving party's employees who have no knowledge of or access (whether directly or indirectly) to the disclosing party's Confidential Information*

Residuals

- *Confidential Information shall not include the general skills and experience (i) gained from access to or work with the Confidential Information of the Disclosing Party and (ii) retained in the unaided memories of employees who have had rightful access to such information in accordance with this NDA*

Garanties

- Titularité de la propriété intellectuelle
- Validité des droits
- Droit d'utiliser
- Suffisance des droits et licences pour la conduite des affaires

Target Company's IP

- *Company IP shall mean all Intellectual Property that is used in the business of the Company as currently conducted by the Company and all other Intellectual Property in which the Company has (or purports to have) an ownership interest*
- *Intellectual Property shall mean any and all worldwide intellectual property rights, including all patents, know-how, trademarks (etc.)*

Exclusive ownership

- *The Company owns exclusively all right, title and interest in all Company IP free and clear of all Liens, and has the sole and exclusive right to use all such Company IP*
- Clause trop large par rapport à la définition de la Company IP (pas d'exclusivité sur le savoir-faire, pas de droits sur tout ce que l'on utilise, et encore moins pour le monde entier!)

Titularité des enregistrements

- Garantie de la titularité des dépôts et enregistrements effectués
- *The Company is the sole owner of all applications and registrations listed in Annex X, free and clear of all Liens. Annex X contains a complete and accurate list of all of the Company IP filed with Governmental Authorities dealing with Intellectual Property*

Titularité des droits sur les inventions d'employés etc.

- *Each of the Sellers and each director, consultant, contractor and employee of the Company has irrevocably assigned in full to the Company all of such individual's right, title and interest in and to any Company IP, where such rights do not vest in the Company by operation of law; and copies of all such agreements have been disclosed in ...*
- Consultants, sous-traitants, cocontractants:
pas d'application de l'art. 332 CO!

Titularité des droits sur une invention spécifique

- *X, Y and Z are the sole inventors of the invention described in patent application Nr ... and each of them has irrevocably assigned in full to the Company all right, title and interest in and to this patent application; and copies of all such agreements have been disclosed in ...*

Titularité des droits non enregistrés

- Droits non enregistrés: pas nécessairement des droits exclusifs, donc pas de garantie que l'on serait titulaire de tels droits
- Droits d'auteur: chaîne de cessions?

Autres garanties en relation avec la titularité des droits de PI

- PI développée sans utilisation de fonds publics
- PI développée en dehors de la participation à des consortiums ou à d'autres accords qui obligerait la société à accorder à des tiers des droits d'utilisation sur sa PI
- Pas d'incorporation d'éléments tirés de logiciels libres dans les logiciels développés par la société

Validité des droits

- Garantie de la validité de tous les droits: excessif
- Brevets: nullité ex tunc, donc on ne peut garantir qu'ils seraient actuellement valables parce qu'ils n'ont pas été attaqués
- Pas d'oppositions ni d'autres procédures pouvant affecter les droits de PI, et pas connaissance d'un risque de telles procédures

Absence de procédures pendantes

- *No opposition or other proceeding is pending or, so far as Sellers are aware, threatened, in which the scope, validity, or enforceability of any Company IP is being or could reasonably be expected to be contested*
- Brevets pas encore délivrés: objections des examinateurs?

Autres garanties en relation avec la validité des droits de PI

- Garantie du fait que l'on n'a pas connaissance de circonstances pouvant affecter la validité, la portée ou la protection des droits de PI?
- Trop large par rapport à la définition de la Company IP
- Brevets: revendications souvent modifiées en cours de procédure de délivrance
- Marques non utilisées pour certains produits ou services depuis plus de 5 ans

Exemples de clauses en relation avec la validité des droits de PI

- *Sellers have no actual knowledge of any circumstances (other than those disclosed in Annex) that could have materially modified the conclusions reached by the IP Due Diligence Report*
- *No representation and warranty whatsoever is made hereby as to whether patents which have been applied for by the Company but not yet granted will be granted, in whole or in part*

Maintien des enregistrements

- *All application, registration, maintenance and renewal fees in connection with registered Company IP and applications therefore have been paid and all material documents in connection therewith have been filed for the purposes of maintaining such Company IP with the relevant Governmental Authorities dealing with Intellectual Property*

Actions à entreprendre

- *Annex X sets forth a list of all actions that are required to be taken by the Company within 120 days of the date of this Agreement with respect to any of the registered Company IP in order to avoid prejudice to, impairment of, or abandonment of such Company IP*

Garanties pour les droits non enregistrés

- Mesures prises pour préserver la confidentialité du savoir-faire et des secrets de fabrique et de commerce
- *The Company has taken all reasonable steps to maintain the confidentiality of and otherwise protect and enforce their rights in all Intellectual Property that it holds, or purports to hold, as a trade secret*

Droit d'utiliser

- Pas de restriction à l'utilisation des droits de PI
- Pas de droits d'utilisation accordés à des tiers sur la PI de la société
- Pas d'engagements de non-concurrence ni d'autres limitations contractuelles qui restreindraient la liberté de la société d'exploiter ses droits ou plus généralement de conduire ses affaires

Pas de violation de droits de tiers

- *(To the Sellers' knowledge) none of the operations of the Company infringes, or is likely to infringe, the IP rights of a third party*
- *No claim has been made by a third party which alleges that the operations of the Company infringe, or are likely to infringe, the IP rights of a third party. Sellers are not aware of any circumstances likely to give rise to such a claim*

Droits suffisants pour la conduite des affaires

- *To the Sellers' knowledge, the Company IP is sufficient for the conduct of the business of the Company as currently conducted and as currently proposed to be conducted by the Company*

Licences concédées à la société

- Liste des licences concédées
- Validité de ces licences
- Pas connaissance de circonstances pouvant donner lieu à la résiliation de ces licences
- L'opération de M&A ne donne pas le droit de résilier ces licences (changement de contrôle)
- A la connaissance des vendeurs, ces licences sont suffisantes pour la conduite des affaires

Violations de droits de PI de la société par des tiers

- Pas d'action pour violation des droits de PI de la société
- Pas connaissance de circonstances susceptibles de donner lieu à une telle action

Garanties: autres questions

- Par qui sont-elles données?
- Best knowledge: de qui?
- Limites: disclosure schedules
- Pas d'autres garanties que celles expressément données

Conditions préalables au closing

- Conditions à fournir au closing
 - p. ex. consentement au transfert de certains contrats ?
 - modification de certains contrats ?
 - confirmation de la cession de droits ?
 - Option d'exit sinon ?

Conséquences

- Indemnisation
- Limite
- R&W trop larges: moyen de diminuer le prix négocié!

Conclusion

- Importance de la due diligence pour :
- - vérifier la titularité des enregistrements et le droit d'utiliser
- - évaluer la validité et la portée des titres de protection
- - évaluer les risques d'atteinte à des droits de tiers