

# La gestion des actifs de Propriété Intellectuelle: l'audit et la «due diligence»

**Dr. Gabriele Gagliani - Dakar Mai 2014**



Dr. Gabriele Gagliani  
Dakar- Mai 2014

# Objectifs du Séminaire

**Comment gérer efficacement les actifs  
de propriété intellectuelle**

**Comment faire la due diligence et  
l'audit**

# Contenu du Séminaire

- Qu'est ce que l'audit?
- Qu'est ce que la due diligence?
- Pourquoi s'intéresser à l'audit et à la due diligence?
- Comment faire la due diligence?

# Évaluer c'est....

*“Sans évaluation, pas de gestion possible”, Ian Cockburn*



# Les dix commandements...de Jeremy Philips

**Tu devras:**

- 1. Délimiter clairement l'objet des droits
- 2. Lire les clauses en petit caractère des documents financiers
- 3. Tenir les dossiers avec rigueur
- 4. Reconnaître qu'on peut pas tout faire soi-même
- 5. Prévoir un plan de secours

**Tu ne devras pas:**

- 6. Être avide
- 7. Négliger les droits de propriété intellectuelle de tiers
- 8. Oublier la dynamique du marché
- 9. Méjuger les effets de «déperdition »
- 10. Ne pas emprunter plus que nécessaire

# Les actifs de propriété intellectuelle

Les actifs incorporels, et notamment les droits de propriété intellectuelle, peuvent augmenter la **valeur** des entreprises

Savoir en apprécier l'importance permet à leurs dirigeants de prendre des **décisions** financières et commerciales **plus informées**

Une bonne évaluation de ces actifs peut **faciliter les négociations** avec les banques pour l'accès au crédit ou l'obtention d'un meilleur taux sur un prêt

# Pourquoi s'intéresser à l'audit et la due diligence?

La due diligence permet de **connaître la valeur réelle des actifs de propriété intellectuelle** et savoir s'il y a une vraie correspondance avec ce que l'entreprise croit posséder

En général, la due diligence: **recueillir autant d'informations que possible** sur la valeur et les risques des actifs incorporels d'une entreprise, pour...

- ...identifier et évaluer les droits de propriété intellectuelle qu'elle possède ou qu'elle désire acquérir
- ...lever des capitaux
- ...demander de l'aide financière (prêts bancaires)

# Audit et due diligence

**La due diligence de propriété intellectuelle forme partie de l'audit**

- L'audit aide à:
- Planifier une stratégie de développement et commercialisation de la propriété intellectuelle
- Détecter les risques liés aux actifs de propriété intellectuelle de la société
- Prendre des mesures appropriées en matière de P.I.
- Eviter le gaspillage d'argent dans l'acquisition et le développement de P.I.
- Réduire le risque de violation des droits de P.I.

# Quand faut-il faire la due diligence?



Cas pratiques:

- Vous voulez acquérir des actifs de propriété intellectuelle d'une autre entreprise
- Vous voulez obtenir une licence de propriété intellectuelle

# Pourquoi faire la due diligence?

## ...Si vous ne la faite pas:

Parce que, si vous ne la faites pas et s'il y a des problèmes dans la gestion de la propriété intellectuelle:

- A) Perte de crédibilité
- B) Réduction de la valeur de la transaction et révision des termes déjà négociés (l'affaire pourrait être retardée)
- C) Perte d'intérêt des investisseurs

# Pourquoi faire la due diligence?...Si vous la faite:

**Parce que, si vous la faites:**

- En général, cela vous permet de mieux organiser votre activité et mieux exploiter vos produits et services
- Elle peut révéler les problèmes susceptibles d'être découverts par les investisseurs (problèmes à résoudre avant la négociation)
- Les risques d'avoir l'accord dévalué en raison de ces problèmes peuvent être réduits ou éliminés
- Vous pouvez dessiner une carte de P.I. à présenter aux investisseurs au moment de la négociation
- **Gardez à l'esprit** que l'investisseur fera aussi la due diligence

# Comment faire la due diligence

- Pour faire la due diligence, un **avocat spécialisé en propriété intellectuelle** est en général la personne compétente pour vous donner les informations nécessaires
- **Quelles sont les questions à se poser dans la pratique quand on fait la due diligence?**



# Comment faire la due diligence: Liste de contrôle

## Liste de contrôle des actifs de P.I.:

- A. Brevets
- B. Marques
- C. Dessins et modèles industriels
- D. Droits d'auteur
- E. Informations confidentielles
- F. ...



[Dundas Lawyers Pty Ltd](#) © Copyright 2011-2013

# Comment faire la due diligence: Questions générales (I)

## Questions (I):

A. Valeur des vos actifs...?

B. Y a-t-il des redevances...?

C. Risques...?

D. Paiement de redevances...?

E. Maintien de l'enregistrement des droits de P.I.?

# Comment faire la due diligence: Questions générales (II)

## Questions (II):

F. Violation de droits de P.I. sur le marché?

G. Relations avec les entrepreneurs et les fournisseurs de produits et de services...?

F. Évaluation des droits de P.I. en cas d'acquisition de nouvelles technologies

# Comment faire la due diligence: La valeur des actifs

## Optimiser la valeur des actifs de P.I.:

A. Octroi de licences à des tiers: identification de ces parties?

B. Octroi réciproque de licences de P.I.?

C. Utilisation des droits de P.I. pour obtenir des nouveaux droits/privilèges?

D. Franchise des actifs de P.I. ...?

# Comment faire la due diligence: Redevances

## Redevances:

- A. Les redevances sont correctement comptabilisées?
- B. Système de vérification des redevances...?
- C. Droits de vérifier les locaux
- D. Droits de vérifier la chiffre d'affaire

# Comment faire la due diligence: Risques

## Risques:

- A. Exposition à des risques?
- B. “Observation” des actifs de P.I. des concurrents (brevets, marques, etc. )...?
- C. Violation d’un contrat de licence...?

# Comment faire la due diligence: Droits de P.I. expirés (I)

## Droits de P.I. expirés:

A. Paiement de redevances sur droits de P.I.  
expirés?

B. Maintien de l'enregistrement des droits de P.I.

# Comment faire la due diligence: Droits de P.I. expirés

Droits de P.I. expirés:

A. Surveillance du marché...?

B. Analyse des ventes....?

C. Mesures prises...?

# Comment faire la due diligence: Fournisseurs et entrepreneurs

Relation avec les fournisseurs et entrepreneurs:

A. Question des droits de P.I. de chaque partie  
clairement abordée...?

B. Respecte des termes des contrats...?

C. Produits développés conjointement...P.I.?

# Comment faire la due diligence: Évaluation

Évaluation des droits de P.I./ acquisition des  
nouvelles technologies:

A. Technologies protégées par droits de P.I.?

B. Portée du brevet (éventuellement)?

C. Détenteur(s) des droits de P.I.?

# **Merci de votre attention!**

- **Dr. Gabriele Gagliani - Dakar Mai 2014**