

LE CAPITAL IMMATÉRIEL, RICHESSE CACHÉE DES ENTREPRISES

La protection juridique des actifs immatériels de l'entreprise connaît quelques limites et de nouveaux contentieux apparaissent. État des lieux.

Les aspects juridiques du capital immatériel

La notion de capital immatériel englobe celle de propriété intellectuelle, qui trouve un certain essoufflement notamment du fait du développement de l'économie numérique. Or, si la protection des éléments classiques pour une entreprise par la propriété intellectuelle est relativement bien assurée, il n'en est pas de même des éléments périphériques entrant dans le capital immatériel : une information sur support papier faisant état d'un rapprochement entre entreprises, par exemple. Le juriste va en outre être confronté à de nouveaux contentieux qui mettent en exergue les limites du droit de la propriété intellectuelle.

PAR



**Thibault DU MANOIR
DE JUAYE**

avocat à la Cour¹

PAS D'EXPLOITATION DE L'IMMATÉRIEL SANS PROTECTION

Il est difficile d'envisager une exploitation du capital immatériel d'une société à l'extérieur de l'entreprise, si ce capital n'est pas protégé. Or les modes de protection issus du droit des brevets ou des modèles se rapportent plus à l'ère industrielle qu'à une économie dématérialisée. Rappelons qu'une invention n'est brevetable, en France, que si elle est susceptible d'application industrielle ! C'est cette condition qui donne lieu aux discussions que nous connaissons sur la brevetabilité du logiciel. Toutefois, soucieux d'adapter notre économie à la société de l'immatériel, le législateur a adopté plusieurs textes où, à défaut de protéger des éléments incorporels du patrimoine, il interdisait certains moyens d'accès. Il en est ainsi des lois sur l'intrusion informatique qui répriment la manière de s'approprier certaines données.

Pour faire une comparaison triviale avec des biens matériels, nous sommes dans une situation où le législateur ne réprimerait pas le vol, mais se contenterait

de dire qu'il n'est pas possible de prendre un objet en forçant une serrure.

En revanche, les autres moyens d'appropriation seraient licites. Pour le moment, la situation est donc ubuesque ! Dès lors, les praticiens tentent de recourir au contrat pour élaborer une protection. Mais ils se heurtent à de grandes difficultés comme le montre l'exemple des clauses de non-concurrence, que l'on pourrait rattacher à la protection du capital humain. Le législateur s'interroge pour sa part sur la protection du secret des affaires.

Les clauses de non-concurrence

Depuis juillet 2002, les clauses de non-concurrence imposées aux salariés (et de plus en plus aux indépendants) doivent être indemnisées et ce, quels que soient les secteurs d'activité et les dispositions des conventions collectives.

Dès lors, la doctrine se demande si une entreprise aura la faculté de renoncer unilatéralement à de telles clauses, comme cela se faisait par le passé. En effet, selon d'éminents juristes, l'obligation d'indemnisation a mué d'un engagement unilatéral en une obligation synallagmatique².

Si du fait d'une clause dans le contrat de travail, l'entreprise doit supporter à terme une charge, quelle sera son mode de comptabilisation ? Faut-il la provisionner dès la signature du contrat ? Pour quel traitement fiscal opter ?

Le secret des affaires

Bernard Carayon, député du Tarn, a rédigé et déposé une proposition de loi tendant à protéger les informations économiques au sein des entreprises. Cette proposition a le mérite de tenter de définir ce qui est protégeable et d'élaborer des modes de protection. Il conviendra donc de la suivre.

¹ Auteur de *Le droit pour développer votre business*, Ed. d'Organisation, 2004, et *Le droit de l'intelligence économique*, Ed. Litec (groupe Lexis-Nexis), 2007.

² NDA : qui lie les deux parties.

Ancrer dans l'organisation la valorisation du capital immatériel

Michel Maurino, président, Vinci Consulting

Du capital immatériel, il ne ressort souvent que la face émergée de l'iceberg : brevets, marques, permis de construire, contrats commerciaux, etc. Des actifs plus faciles à caractériser (ils ont une existence physique propre et souvent une technique de caractérisation associée), à protéger (des lois internationales couvrent les droits de leurs détenteurs) et surtout à exploiter (des contrats existent et se monnaient, sous forme de licence, de cession de propriété...).

De nombreuses entreprises ne valorisent pas forcément suffisamment cette partie tangible du capital immatériel et occultent presque systématiquement l'*in-licensing*⁴, principalement à cause de réflexes culturels du type "*not invented here*". Elles occultent également des sous-ensembles moins tangibles de leur capital

immatériel, qui sont sous la ligne de flottaison de l'iceberg et qu'elles pourraient atteindre avec un minimum d'effort. Parmi ces richesses, de nombreux trésors résident dans leur processus de conception et leurs référentiels de données.

Par exemple, durant son processus de conception, l'entreprise a pu tracer toutes les décisions de design qu'elle a prises pour privilégier un concept plutôt qu'un autre. Elle peut avantageusement s'ouvrir à d'autres applications pour les concepts abandonnés, qui, s'ils sont suffisamment documentés, peuvent constituer le *background* d'un développement en collaboration avec un partenaire⁵.

Les retours d'expériences de nombreux projets réalisés notamment dans les secteurs de l'aéronautique et de l'énergie ont pu démontrer que les facteurs clés de

succès des démarches de valorisation du capital immatériel peuvent être synthétisés en trois points. Tout d'abord, il s'agit souvent d'une démarche de transformation de l'organisation ; une forte conviction et une mobilisation du management sont donc indispensables. Puis l'entreprise se doit d'évaluer en permanence l'utilisation de ses actifs immatériels et de mettre ainsi en place un processus idoine pour garder une veille active sur les opportunités de valorisation, interne et externe, et bien au-delà de la gestion des brevets ou marques ! Enfin, elle doit mettre en place une organisation forte, avec des acteurs multi-métiers de bon niveau afin de manager ce processus, de négocier les transactions issues de la valorisation des actifs et de suivre les relations avec les partenaires avec lesquels elle contractualise.

LES NOUVEAUX CONTENTIEUX

Il n'est pas possible d'examiner toutes les nouvelles formes de contentieux ; limitons-nous aux marques. Des discussions s'engagent régulièrement pour tenter d'établir le lien entre la marque et la notoriété.

Or cette dernière se défend parfois par le droit des marques, mais également par des procédés plus classiques comme le montrent les affaires suivantes.

Dans trois affaires voisines dans le temps, des entreprises (Areva, Danone et Esso) se sont plaintes que leurs marques ont été déformées, abîmées sur Internet. Elles n'ont pas obtenu gain de cause, la cour d'Appel ayant considéré que, dans certaines conditions, le droit à l'information primait sur le droit des marques.

Dans une affaire toujours en cours devant les tribunaux, un consultant avait diffusé un faux rapport de la *Food and Drug Administration*³ sur Internet, expliquant que le produit du concurrent de son mandant n'était pas commercialisable.

Enfin, des salariés créent régulièrement des blogs ou des sites dénonçant leur employeur, lequel peut néanmoins bénéficier d'un droit de réponse.

Toutefois, la stratégie de marque devrait subir une importante évolution liée, non pas au Code de la propriété intellectuelle, mais aux règles régissant le droit de la responsabilité.

En effet, le besoin de sécurité s'accroît de manière importante, les sanctions sont lourdes et les obligations impérieuses, comme en témoignent les annonces médiatiques effectuées régulièrement par des fabricants qui rappellent leurs produits.

C'est pour cette raison que la société Perrier a décidé de retirer du marché américain des centaines de milliers de bouteilles qui présentaient une trace de benzène infime, sans risque pour la santé.

La société Perrier ne s'est relevée que d'extrême justesse d'une telle épreuve.

La société Arthur Andersen ne s'est, quant à elle, pas relevée d'un scandale provenant d'une mauvaise certification de comptes.

Aucune société ne peut prétendre échapper à une telle crise.

Et, il est probable que des sociétés moins solides que Perrier, dans des circonstances analogues, seront contraintes à une cessation d'activité.

Dès lors, une prévention par la partition s'impose et il convient de déposer différentes marques pour pouvoir supporter la disparition de l'une d'elle après une action en responsabilité.

La notion de capital immatériel est balbutiante, émergente. Elle ne pourra être analysée juridiquement qu'au regard plus global de l'appréhension de l'immatériel par le droit. ■

³ NDLR : Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments.

⁴ Chercher à construire des produits et services en se basant sur une propriété intellectuelle d'un partenaire.

⁵ NDLR : lire à ce propos l'article de Liviu Cotoră en p. 74 de ce dossier.