

Startup et propriété industrielle : Erreurs à éviter dans une stratégie à la mode

Le plus souvent, ce qu'il est convenu d'appeler « Startup » est fondé sur une idée originale développée par son créateur.

Depuis longtemps, le pli a été pris de créer une société qui sera contrôlée et dirigée par ledit créateur, et ce pour assurer le développement futur de l'entreprise.

De même, il est quasi systématique de se poser la question de la manière de protéger l'idée ou le concept inventé : s'il s'agit d'une invention, alors la technique du brevet s'impose ; si ce n'est pas le cas, il conviendra de procéder par des méthodes un peu plus complexes consistant à identifier le concept à une marque déposée et/ou à un savoir-faire qu'il convient de protéger par des moyens internes en application des nouvelles dispositions du Code de commerce [cf notre article sur la protection du savoir-faire par le secret des affaires : L'Echo Drôme Ardèche du 16 mars 2019].

1/ La nécessité d'un contrat de licence

Dans un premier temps, il paraissait logique de loger dans le patrimoine de la société nouvellement créée les droits de propriété intellectuelle qui étaient ainsi créés (brevet d'invention ou marque pour simplifier). Désormais, on remarque que la mode a tendance à s'inverser et que les créateurs d'entreprise ont une lourde tendance à déposer, à titre personnel, les droits afférents à des brevets ou des marques. Cette stratégie a des mérites, mais elle comporte également des inconvénients dont le créateur n'a pas souvent conscience. Il convient donc de se poser un certain nombre de questions avant d'opérer ce choix stratégique afin d'éviter des erreurs que l'on rencontre trop souvent en pratique.

Tout d'abord, le choix de garder dans son patrimoine personnel le droit de propriété intellectuelle qui sera exploité ensuite par la société commerciale créée, pose la question du financement des coûts de dépôt. Certes, s'il s'agit du dépôt d'une marque, le coût est très modeste et peut aisément être supporté par le patrimoine personnel du créateur. En revanche, s'il s'agit de développer un brevet d'invention, les coûts risquent d'être élevés et donc difficilement supportables par le patrimoine personnel du créateur, sans parler des problèmes de déductibilité fiscale. Toutefois, dans la configuration qui consiste à réserver au patrimoine personnel du créateur le droit de brevet, il n'est

pas légalement possible que la société d'exploitation en supporte les coûts de développement, sous peine de sanction fiscale (non-déductibilité), civile (responsabilité pour faute de gestion) voire pénale (abus de biens sociaux).

Mais il ne s'agit pas de la seule question qui peut poser problème. En effet, lorsque la décision a été prise de garder dans le patrimoine personnel du créateur les droits de propriété intellectuelle (brevets ou marques), se pose la question de l'exploitation de ce droit de propriété intellectuelle. En pratique, cette question n'étant pas posée, la société dirigée par le créateur exploite gratuitement et sans fondement ni titre juridiques le brevet ou la marque qui a été déposée personnellement par celui-ci. Il est même fréquent que la dénomination de la société utilise ladite marque, sans que le créateur ne se soit soucié du fondement juridique qui permettrait cette exploitation. Or, seule une licence de brevet ou de marque permet de justifier juridiquement que la société créée exploite l'invention ou la marque déposée. À défaut de licence de brevet ou de marque, la situation devient juridiquement très délicate, y compris pour le titulaire des droits de propriété intellectuelle. En effet, le Code de la propriété intellectuelle impose qu'une exploitation effective du brevet ou sérieuse de la marque soit réalisée dans certains délais (3 ou 4 ans pour le brevet, et 5 ans pour la marque : articles L. 613-11 et L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle). À défaut, s'agissant d'un brevet, un tiers peut solliciter en justice une licence obligatoire ; quant à la marque le défaut d'exploitation est sanctionné par une déchéance. Or, dans la configuration sus-décrite, la société exploite sans droit ni titre le brevet ou la marque, tandis que celui qui en est titulaire ne l'exploite ni directement, ni indirectement, faute de contrat ayant conféré des droits de jouissance à la société d'exploitation. Juridiquement, la stratégie consistant à réserver dans le patrimoine personnel les droits de propriété intellectuelle nécessite la conclusion d'un contrat de licence avec la société d'exploitation.

2/ Le contenu du contrat de licence

Le contenu du contrat de licence pose d'autres difficultés sur lesquelles il convient de réfléchir. Parmi celles-ci, la principale consiste à fixer le montant de la redevance due par la société d'exploitation au titulaire des droits de propriété intellectuelle. Un premier réflexe consiste souvent, pour le créateur de la Startup, de choisir la solution de la gratuité. Outre le doute qui pèse sur la validité juridique d'une licence gratuite, il convient de se poser la question de l'opportunité de celle-ci. En effet, une jouissance gratuite ou en contrepartie d'une redevance modeste peut se révéler inopportune, et ce à plus d'un titre.

D'une part, d'un point de vue fiscal il est souvent intéressant de se demander si la rémunération par redevance de brevet ou de marque n'est pas plus intéressante que d'autres formes de rémunérations (salaires ou dividendes). D'autre part, lorsqu'il s'agira d'apporter ou de vendre le brevet ou la marque à la société d'exploitation, lorsque celle-ci aura connu une croissance forte et rapide, se posera un délicat problème de valorisation. En effet, que vaut un brevet ou une marque dont les revenus annuels sont symboliques ou très faibles ? Il sera alors difficile de justifier, notamment à l'égard d'éventuels actionnaires ou apporteurs de fonds ayant permis le financement du projet, une valorisation importante du brevet d'invention ou de la marque dans la mesure où la seule évaluation objective consisterait en une actualisation des redevances futures, dont le montant est évidemment déterminé par le contrat de licence tel qu'il a été conclu.

Il est donc d'une importance extrême de se poser un certain nombre de questions qui impliquent l'avenir à moyen et long terme de la structure d'exploitation, afin de prendre, dès la création de celle-ci, des décisions concernant les redevances stipulées dans le contrat de licence. Une fois que l'activité économique de la société d'exploitation aura connu une croissance importante, il sera difficile, voire impossible, de revenir en arrière et de rectifier les erreurs commises dans la construction de la stratégie initiale.

En conclusion, la stratégie consistant à réserver au créateur les droits de propriété intellectuelle de la Startup n'est pas en soi mauvaise, mais elle nécessite d'appréhender un certain nombre de questions qui, si elles ne sont pas traitées correctement, risquent de poser ensuite des problèmes inextricables. Il ne faut en effet pas perdre de vue que, si la Startup a besoin de fonds externes pour financer sa croissance, les divers apporteurs (investisseurs, sociétés de capital-risques, etc.) exigeront un transfert au profit de la société d'exploitation des droits de propriété intellectuelle, car ils seront probablement réticents à participer au financement d'une société qui ne détient pas les droits d'exclusivité sur les actifs qui constituent le cœur, et donc la richesse, du projet.

Maître Jean-Pascal CHAZAL
Avocat spécialiste
en Droit commercial

Marine COMTE
Master droit de la propriété
intellectuelle
et des nouvelles technologies