

**N°54**

**Mai 2002**

**Brevets et marques :  
actifs stratégiques**

**Marc MULLER**

Lab.RII

UNIVERSITÉ DU LITTORAL-CÔTE D'OPALE

---

Laboratoire Redéploiement Industriel et Innovation

DOCUMENTS DE TRAVAIL

n°54

Mai 2002

**Brevets et marques :  
actifs stratégiques**

Marc MULLER

Laboratoire Redéploiement Industriel et Innovation  
Maison de la Recherche en Sciences de l'Homme  
21, quai de la Citadelle 59140 DUNKERQUE (France)  
Téléphone : 03.28.23.71.47 – Fax : 03.28.23.71.10 – email : [labrii@univ-littoral.fr](mailto:labrii@univ-littoral.fr)  
Site Web : <http://www-heb.univ-littoral.fr/rii>

# **BREVETS ET MARQUES : ACTIFS STRATEGIQUES**

## **PATENTS AND TRADEMARKS : STRATEGICAL ASSETS**

**Marc MULLER**

Résumé : Si les brevets et marques sont utilisés ordinairement dans une démarche de protection de savoir-faire, il arrive que des entreprises multinationales se servent de tels actifs à des fins d'ingénierie fiscale, que ce soit sur le plan patrimonial (transferts de propriété des actifs), ou sur le plan de leur exploitation (transfert des bénéfices). A l'aide de deux exemples vécus, l'un à travers une société holding luxembourgeoise et l'autre à travers une société offshore, l'illégalité, les limites, les dangers et les conséquences de tels agissements sont exposés.

ABSTRACT : Used ordinarily for know-how protection purposes, it is not uncommon that multinational firms use patents and trademarks for fiscal engineering aims, either for patrimony management (ownership shifting), or operating strategy (profit shifting). Two case studies, one based on a Luxembourg Holding company and another on an offshore company, try to demonstrate the illegality, limits, dangers and consequences of such schemes.

## Table des matières

<b>INTRODUCTION</b>	6
<b>1. GESTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET DE L'ACTIVITE INDUSTRIELLE</b>	6
<b>1.1. Brevets, stratégie d'entreprise et innovation</b>	6
1.1.1. Rôles stratégiques des brevets et des marques	6
1.1.2. Éléments d'une stratégie de brevets	7
1.1.2.1. Notion de stratégie	7
1.1.2.2. Comment élaborer une stratégie de brevets ?	8
1.1.2.2.1. Étendue de la recherche poursuivie	8
1.1.2.2.2. Moyen d'appropriation de la technologie	8
1.1.2.2.3 Démarche tactique	9
1.1.2.2.4 Rôle des scientifiques	9
1.1.2.2.5 Questions budgétaires	9
1.1.2.2.6. Stratégie d'alternatives	9
1.1.2.2.7. L'observatoire technologique	10
1.1.2.2.8. Le dépôt des brevets	10
1.1.2.2.9. Protection du savoir-faire non breveté	10
1.1.3. Types de stratégies	10
1.1.3.1 Stratégie d'attaque	10
1.1.3.2. Stratégie de protection	11
1.1.3.3. Stratégie de motivation	11
1.1.3.4. Stratégie d'image	11
<b>1.2 La marque et le brevet entre stratégie productive et stratégie financière</b>	12
1.2.1. Brevets, marques et stratégie financière globale des entreprises	12
1.2.1.1. Formes de délocalisation et d'internationalisation des entreprises	12
1.2.1.2. Motifs fiscaux pour une délocalisation	12
1.2.2 Mécanismes fiscaux en rapport avec la délocalisation des brevets et des marques	13
1.2.2.1 Intérêts du brevet et de la marque sur le plan fiscal et patrimonial	13
1.2.2.2 Intérêts du brevet et de la marque sur le plan fiscal et d'exploitation	13
1.2.2.3. Mise en œuvre des concepts	13
1.2.2.3.1 Situation A	14
1.2.2.3.2 Situation B	14
<b>2. ETUDE DE CAS SUR LA GESTION STRATEGIQUE DES BREVETS ET DES MARQUES</b>	15
<b>2.1. Cas 1 : "Bugatti"</b>	15
2.1.1. Bref historique de "Bugatti"	15
2.1.2. Mise en place d'une société luxembourgeoise de type Holding "29"	15
2.1.3. Acquisition de la marque "Bugatti" par le Holding luxembourgeois	16
2.1.4. Acquisition de "Lotus cars" par le Holding luxembourgeois	16
2.1.5. Sort du Holding luxembourgeois	16
2.1.6. Enseignements	17

<b>2.2. Cas 2 : "Industrie chimique"</b>	18
2.2.1. Exposé du montage	18
2.2.2. Utilisation du montage	18
2.2.3. Conséquences nuisibles	18
2.2.3.1. Volet pénal	19
2.2.3.2. Volet managérial	19
<b>CONCLUSION</b>	19
<b>BIBLIOGRAPHIE</b>	20

## **INTRODUCTION**

Les brevets et les marques jouent aujourd'hui un rôle clé dans la concurrence mondiale. Ces titres de propriété confèrent des protections efficaces qui mettent les entreprises à l'abri des convoitises de leurs concurrents. Brevets et marques sont donc des actifs stratégiques dans la politique productive et commerciale d'une entreprise. L'exemple du brevet, (étudié ci-dessous) montre qu'il est tout à la fois un outil de protection, de veille technologique mais aussi et surtout de construction des atouts monopolistiques.

Mais ces titres de propriété industrielle occupent également une place fondamentale dans la politique financière globale des entreprises. Les entreprises gèrent aujourd'hui leurs actifs de toutes sortes : productifs, financiers, humains, à l'échelle internationale. Elles peuvent alors chercher à profiter de l'hétérogénéité des règles et lois nationales (en matière fiscale notamment) pour améliorer leurs résultats. Les brevets et les marques ont une place de choix dans ces choix stratégiques.

Des difficultés peuvent surgir d'une gestion non maîtrisée des titres de propriété industrielle, en l'occurrence les brevets et les marques. Celles-ci peuvent résulter d'une mauvaise appréciation des incidences productives et financières qui résultent de la gestion des titres de propriété industrielle ou encore des manœuvres plus ou moins frauduleuses d'entrepreneurs et de managers peu scrupuleux. En définitive, les études de cas présentées dans ce document de travail montrent qu'une mauvaise gestion des titres de propriété industrielle fait courir de grands risques aux entreprises, à leurs dirigeants, salariés, actionnaires.

La première partie de ce document apporte des éléments d'explication sur le rôle des brevets et des marques dans la stratégie productive et financière de l'entreprise. La seconde partie étudie des cas réels, dont les données sont publiques, et en tire des enseignements en matière de gestion et de contrôle.

## **1. GESTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET DE L'ACTIVITE INDUSTRIELLE**

### **1.1 Brevets, stratégie d'entreprise et innovation**

#### **1.1.1 Rôles stratégiques des brevets et des marques**

Le brevet peut être défini comme un titre délivré par l'Etat, conférant à son propriétaire, durant une durée déterminée et dans un territoire spécifique, des droits exclusifs sur l'invention protégée.

Puisque les brevets sont publiés, ils représentent une formidable source d'information sur les tendances technologiques et commerciales en cours, les pays et les entreprises impliqués. Cette source peut servir d'observation de concurrents et des évolutions technologiques, mais elle sert également à éviter que des mêmes recherches soient faites deux fois.

Ensuite, cette publication sert d'incitation à d'autres chercheurs, pris dans une espèce de course où les concurrents peuvent s'observer et comparer leurs progrès.

Mais le but des brevets va plus loin : J. Schumpeter explique dans *Histoire de l'analyse*

*économique*<sup>1</sup> que l'entrepreneur, grâce au brevet, bénéficie d'une situation de monopole (ou de quasi-monopole) qui lui autorise une certaine marge d'autonomie sur le marché face à ses concurrents. Or c'est cette marge d'autonomie qui lui confère une rentabilité accrue qui, à son tour, lui permet de rentabiliser sa recherche dans des conditions financières meilleures et sécurisées.

Le brevet tend dès lors stimuler la recherche par la protection qu'il confère à son exploitation à des fins commerciales.

Le brevet, mais aussi les autres titres de propriété industrielle, notamment la marque, sont donc fortement intégrés dans la stratégie productive de l'entreprise, petite ou grande. Rappelons que les plus grandes marques mondiales légitiment et protègent les produits. Ce thème est bien connu et largement traité dans la littérature économique et de gestion. Mais le brevet et la marque, en tant qu'actifs, s'intègrent aussi dans la stratégie financière de l'entreprise. Cet aspect, parfois négligé, est celui qui nous intéresse plus particulièrement dans ce document.

Le brevet, actif stratégique de la production, par ses rôles de stimulant à l'innovation, d'outil de veille technologique et de construction de situation de monopole est aussi un actif stratégique sur le plan financier. Il en est de même de la marque qui joue un rôle croissant dans la valorisation boursière des entreprises et qui fait l'objet de d'intenses convoitises commerciales. Or, l'association des deux aspects (productif, financier), et leur gestion parcellaire (non maîtrisée) peut faire courir de grands risques à l'entreprise, à ses dirigeants, à ses salariés et à ses actionnaires. Pour mieux comprendre ces éléments, revenons d'abord à la place des titres de propriété industrielle (notamment les brevets) dans la stratégie productive de l'entreprise.

## **1.1.2. Eléments d'une stratégie de brevets**

### **1.1.2.1 Notion de stratégie**

Quasiment au sommet de la pyramide décisionnelle de l'entreprise figure le concept de stratégie. Pour nous mettre à l'esprit ce concept, nous nous sommes inspirés du Professeur Dr. Michael Kutschker qui enseigne à la Katholische Universität Eichstätt – Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Ingolstadt et qui est co-auteur avec le Dr. Stefan Schmid d'un livre paru en 2002 au R. Oldenbourg Verlag München intitulé : « Internationales Management ».

Pour cet auteur la stratégie est la description d'alternatives et d'actions cohérentes permettant d'atteindre le point B en partant du point A. La stratégie comprend une composante temporelle (horizon temporel) et conceptuelle et de contenu (stratégie marketing, technologie, finances ...) et se prolonge par la programmation de sa mise en œuvre dénommée plan opérationnel ou tactique.

En pratique l'on constate souvent que le processus stratégique, surtout quand il résulte d'une démarche « Top – Down », c'est-à-dire que s'il est initié au top management pour ensuite s'exercer sur les niveaux hiérarchiques en dessous, est mal perçu par ceux qui le subissent. La

---

<sup>1</sup> Schumpeter J., *Histoire de l'analyse économique*, Gallimard, tomes 2 et 3, 1954 édition originale en anglais et 1983 pour la présente édition en français.

faute est que dans ces circonstances, la stratégie résulte d'un processus de prise de décision insuffisamment coopératif où les collaborateurs se sentent insuffisamment impliqués pour le porter.

### **1.1.2.2. Comment élaborer une stratégie de brevet ?**

Suivant que la stratégie est définie en rapport avec un brevet spécifique ou un ensemble de brevets sa nature change; ceci dit, en toutes hypothèses, la stratégie de brevets doit s'inscrire dans une politique plus générale de l'entreprise définissant entre autres la nature des marchés (pays, créneaux, clientèle, ...) et produits visés (le degré de technicité recherché), la politique de R&D (axes de développements technologiques), la politique de l'image de l'entreprise, etc....

Passons en revue les points le plus importants définissant une telle politique :

#### **1.1.2.2.1. Etendue de la recherche poursuivie**

Le processus de recherche n'est pas à comparer avec une ligne droite qui irait d'un point de départ "A" à un point "B", considéré comme étant le but.

La voie unique et droite est plutôt un faisceau de voies et le point "B" n'est pas unique, il est un nuage de points où, pour protéger le noyau en ce milieu, il a procédé à un ensemble de protections autour.

En effet, pour protéger un brevet il n'est pas exceptionnel que les entreprises s'approprient via dépôts de brevets de tout un réseau de savoir-faire encerclant le brevet dit stratégique pour lui rendre technologiquement son accès d'autant plus difficile.

Dès lors il y a lieu de définir l'envergure des recherches à réaliser et à breveter le cas échéant et s'adossant notamment autour du vrai brevet pour le protéger lui-même et son entourage.

Or, plus la zone de ratissage autour du brevet central est large, plus le projet de recherche sera étoffé.

#### **1.1.2.2.2. Moyen d'appropriation de la technologie**

En particulier, il s'agira de répondre à la question :

- s'il y a lieu de développer soi même la technologie ou
- s'il était plus opportun d'acheter des brevets en vue de leur exploitation ou enfin
- s'il y avait lieu d'entamer une joint venture pour le développement de la technologie.

Le développement propre de la technologie est évidemment le plus sécurisant et permettra par la suite de maintenir une avance de savoir-faire sur la concurrence qui garantira le succès à long terme de la politique de R&D retenue.

En revanche, l'achat de know-how est une solution de rapidité et peut être justifiée dans un contexte concurrentiel où la rapidité de mise sur marché aurait de l'importance. Elle peut être également justifiée s'il était possible de disposer de résultats d'entités étatiques de recherche



dans des conditions favorables. La sécurité de l'entreprise en matière de monopolisation de savoir-faire autour de ses produits est évidemment moins confortable dans ce cas.

La 3<sup>ème</sup> solution consistant notamment dans une démarche en coopération avec des chercheurs est une bonne solution intermédiaire à condition de trouver de tels partenaires sans que ceux-ci constituent une menace pour l'entreprise. Un partenaire relativement intéressant dans cette démarche serait les agences de recherche de l'Etat, la sécurité y étant bien acquise et les coûts étant normalement acceptables.

#### **1.1.2.2.3. Démarche tactique**

La stratégie devra se prolonger par une démarche tactique spécifiant entre autres la nature et la profondeur exactes des recherches à entamer, l'horizon temporel envisagé, les moyens techniques et en ressources humaines à déployer, la nature et la transformation des résultats en avantages compétitifs à intégrer dans les produits futurs et la politique de prix qui s'y greffera.

#### **1.1.2.2.4. Rôle des scientifiques**

Le processus en question ci-dessus est généralement réalisé au mieux lorsque les scientifiques concernés interviennent plutôt qu'en consultants qu'en preneurs de décision.

Ceci est d'ailleurs un des problèmes des TPE technologiques où, forcément, le patron et le chercheur sont souvent les mêmes.

#### **1.1.2.2.5. Questions budgétaires**

Les laboratoires, installations techniques et la puissance informatique requis pour réaliser de nos jours une recherche digne de ce nom exigent des moyens financiers considérables et de plus, sans cesse nouveaux pour éviter l'obsolescence. Il en va de même des personnes qui, pour être compétitives, doivent sans cesse se former et maintenir à niveau un savoir qui de plus en plus ne se mesure plus à l'échelle d'un seul chercheur, mais se retrouve réparti dans nombre de chercheurs organisés en équipes.

Ici encore la PME est perdante : comment arriverait-elle à maintenir à niveau non pas quelques chercheurs, mais des équipes et ce sur une période longue allant notamment au-delà du dépôt du brevet recherché ?

Se pose alors la question d'une gestion financière nuancée en rapport avec le financement de la recherche : opportunité de disposer d'une équipe de chercheurs, composition, installations de laboratoires mises à disposition au sein même de l'entreprise ou location d'équipements hautement techniques à l'extérieur, politique de recours aux aides publiques, .....

#### **1.1.2.2.6. Stratégie d'alternatives**

Pour l'entreprise qui se lance dans un programme ambitieux d'innovation technologique, il est bien conseillé d'envisager la riposte de ses concurrents. Suivant différents scénarii à étudier, elle pourrait être amenée à intensifier sa recherche s'il s'avérait que son avance technologique serait challengée, l'orienter autrement, voire choisir de toutes autres voies.

Chacun de ses scénarii comporte des coûts qui risquent d'être appréciables, en plus des risques encourus pour la réussite du projet en cours.

### **1.2.2.2.7 L'observatoire technologique**

Pour surveiller les démarches de ses concurrents les entreprises innovantes maintiennent des équipes d'observateurs des dépôts de brevets réalisés par la concurrence.

Ceci a en plus comme effet bénéfique de frotter les observateurs aux nouveautés trouvées par les confrères et d'y stimuler éventuellement de nouvelles idées.

### **1.2.2.2.8. Le dépôt des brevets**

La question de savoir pour quels pays déposer les brevets devrait résulter de l'analyse marketing qui a spécifié les pays de distribution du nouveau produit. Dans cette réflexion il a fallu évidemment tenir compte de l'évolution de la demande dans de nombreux pays émergents, des échanges commerciaux internationaux et d'autres facteurs changeants en rapport avec la mondialisation des affaires.

Or, avec cette globalisation de l'économie mondiale il y a à craindre que de partout, particulièrement dans un pays où le brevet ne sera pas déposé, qu'un concurrent s'approprie le savoir-faire et arrose le marché de produits d'imitation.

Accessoirement la question se pose quand il faudra déposer le brevet : un dépôt très tôt ou avant la mise sur marché du produit qui l'incorpore donne évidemment du temps à la concurrence à développer une stratégie de riposte ; un dépôt tardif risque de donner le temps à un concurrent à faire la même recherche et prendre de court l'autre entreprise qui après avoir presque abouti dans ses recherches constate que l'effort consenti a été en vain.

### **1.1.2.2.9. Protection du savoir-faire non breveté**

Une attention particulière doit être attachée à la non-divulcation de savoir-faire, considéré comme banal au sein de l'entreprise, mais qui, dans des mains peu scrupuleuses, pourrait servir à des falsifications et autres démarches préjudiciables. Ici encore, il n'est pas rare que les entreprises fassent breveter si possible un ensemble de savoir-faire entourant le brevet et aidant à le comprendre et y parvenir.

Dans le même ordre d'idées, il y a lieu de réfléchir sur la protection des transferts de technologies du laboratoire vers l'ingénierie de production et la mise en place des nouvelles chaînes de montage rendues nécessaires pour la production des nouveaux produits développés à partir du nouveau brevet.

## **1.1.3. Types de stratégies**

Quatre stratégies typiques ont été observées :

### **1.1.3.1. Stratégie d'attaque**

En termes stratégiques, le brevet est une arme contre la concurrence pour l'exclure d'un marché et ainsi y acquérir un certain monopole (cf. J. Schumpeter<sup>2</sup>)

Suivant le cas, conforté par sa protection technologique, il arrive que l'inventeur accorde des

---

<sup>2</sup> Schumpeter J., *op.cit.*

licences d'exploitation avec possibilité pour le preneur de licence de proposer des améliorations et se faire rémunérer par l'inventeur initial.

Mais là où tout inventeur rêve d'arriver est de transformer le brevet en standard de l'industrie. Les exemples sont nombreux et tous extrêmement bénéfiques pour l'inventeur : Cassettes audio pour Philips ; Technologie d'enregistrement VIDEO VHS pour JVC ; .....

Evidemment il est dans les intentions de grands groupes de tout faire pour obtenir de tels monopoles. Le bénéfice devient en effet double : non seulement les ventes sont-elles assurées, mais comme le brevet devient standard industriel, la concurrence est condamnée à utiliser la même technologie sur base d'une licence de brevet à souscrire avec le concurrent.

### **1.1.3.2. Stratégie de protection**

Le brevet est très souvent utilisé comme outil de protection. L'entreprise veille alors particulièrement à ce que tout un bouclier de brevets connexes protège le brevet central en rendant impossible tout accès.

Outre l'effet de protection, ceci réduit le champ de manœuvre de la concurrence qui se voit handicapée dans sa propre politique de dépôts de brevets à agir dans des domaines proches ou semblables.

Souvent, pour parfaire cette démarche, les entreprises sont appelées à acheter des brevets qu'ils jugent trop près du leur.

Or, une telle occupation de terrain sur des zones relativement vastes au moyen de portefeuilles de brevets accroît d'autant l'effet de protection.

### **1.1.3.3. Stratégie de motivation**

L'effet recherché ici va dans le sens de la motivation et éventuellement un certain intéressement des chercheurs ou ingénieurs dans la marche de l'entreprise.

Une telle politique, si elle est disséminée dans l'ensemble de l'entreprise – en ce compris les ateliers de production – peut aboutir à une culture d'éveil pour la technologie dont profitent non seulement les laboratoires, mais l'ensemble des départements de l'entreprise. Le brevet apparaît alors comme un stimulant à la créativité et à l'innovation.

### **1.1.3.4. Stratégie d'image**

De nombreuses entreprises se donnent une image à technologie avancée et sont fiers de libeller leurs produits par rapport aux brevets qu'ils incluent. Ceci crée en effet un capital confiance chez une certaine clientèle sensible à la technique. En plus, une telle démarche est intéressée également à justifier une politique de prix plus élevée, reflétant les frais de R&D inclus dans le produit.

Dans ce premier point, nous avons mis l'accent sur le rôle des titres de propriété industrielle (spécialement du brevet) dans la stratégie productive de l'entreprise. Un raisonnement parallèle pourrait être mené sur la marque mais notre ambition est ici de souligner le caractère stratégique que revêt la gestion des titres de propriété industrielle dans une politique productive innovante (le brevet le démontrant aisément). Mais ces actifs sont aussi cruciaux

dans la stratégie financière, aujourd'hui globale (c'est-à-dire dont la gestion s'effectue non plus sur une base nationale - unifiée sur le plan des règles et des lois - mais globale et donc marquée par une hétérogénéité des systèmes juridiques et fiscaux) de l'entreprise. Ce qui est étudié dans le point suivant.

## **1.2. La marque et le brevet entre stratégie productive et stratégie financière**

### **1.2.1. Brevets, marques et stratégie financière globale des entreprises**

#### **1.2.1.1. Formes de la délocalisation et d'internationalisation des entreprises**

La délocalisation et l'internationalisation des entreprises, revêt de multiples formes dont il convient d'énumérer les principales :

Juridiquement la distinction est à faire entre une filiale, un établissement ou « partnership », la première ayant une personnalité morale et les deux autres non – entraînant des traitements différents sur le plan des impôts, de la consolidation comptable et de la responsabilité.

Fiscalement, il y a lieu de distinguer entre des concepts issus normalement des conventions contre la double imposition à savoir, filiale, établissement stable, représentation commerciale, aire de stockage,...

Fonctionnellement enfin, il y a lieu d'étudier la nature économique de l'unité délocalisée : département de R&D, atelier de production, activité de Vente-Distribution, fonction d'approvisionnement, financement, détention de brevets et marques, gestion de trésorerie, ....

Organisationnellement la question est de voir si l'établissement étranger est détenu en exclusivité par le groupe ou s'il est en association avec des partenaires nationaux, si financièrement il existe une indépendance ou non vis-à-vis du groupe, si, sur le plan de la visibilité, il adopte l'image du groupe ou s'il s'en distingue, s'il a été créé par le groupe ou s'il s'agit d'une acquisition ou fusion,...

#### **1.2.1.2. Motifs fiscaux pour une délocalisation**

Suivant les régimes fiscaux que l'on trouve dans les pays, les motifs poussant à la délocalisation de l'une ou l'autre fonction peuvent être très diversifiés.

Aussi l'exposé ici ne se consacrera-t-il que grossièrement sur l'aspect classique de la délocalisation d'un titre de propriété industrielle (notamment brevet) d'un pays à forte fiscalité vers un pays qui accorde des avantages fiscaux aux revenus provenant de l'exploitation de brevets.

Le mécanisme se résume alors à faire en sorte que les bénéfices susceptibles d'être réalisés dans le pays à forte fiscalité puissent l'être dans l'autre pays.

Or, sans une motivation économique sous-jacente à de telles opérations, il faut souligner qu'en règle générale les législations fiscales des pays à forte fiscalité interdisent de telles pratiques.

## 1.2.2. Mécanismes fiscaux en rapport avec la délocalisation de brevets et des marques

### 1.2.2.1. Intérêts du brevet et de la marque sur le plan fiscal et patrimonial

Le brevet et la marque sont des titres relativement faciles à délocaliser, s'agissant en effet de valeurs mobilières caractérisées par :

- Autonomie et indépendance vis-à-vis de leur créateur (propriétaire),
- Transmissibilité, délocalisation, exportation, possibilité de vivre en dehors de l'entreprise qui les ont générés,
- Génératrice de plus-value dans le chef de leur détenteur à la suite d'une cession, .... ),
- Génération d'amortissements pour l'acquéreur dont l'assiette est la valeur d'acquisition,
- Effets financiers et fiscaux qui résultent de ce qui précède, notamment dans le chef du vendeur, de l'acquéreur ou de l'exploitant.

Or, dans la stratégie décrite, ce sont justement ces éléments qui sont recherchés par les entrepreneurs.

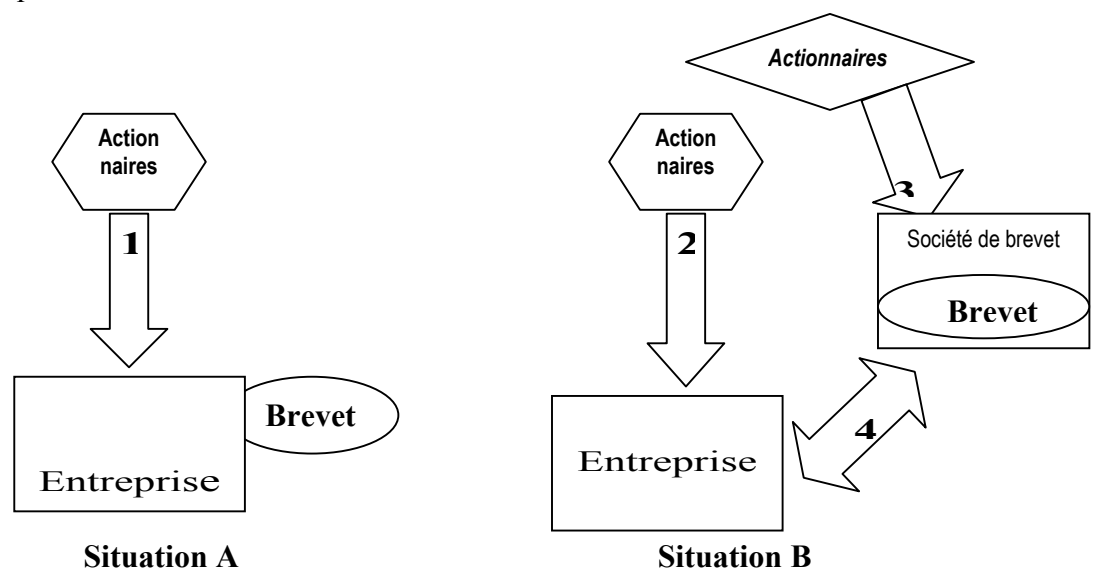
### 1.2.2.2. Intérêts du brevet et de la marque sur le plan fiscal et d'exploitation

Sur le plan de leur exploitation, le brevet et la marque sont susceptibles de devenir :

- Créancières de revenus (redevances, royalties, pénalités, produits de vente, ... ),
- Originaire de charges (amortissements, éventuels frais financiers dans le chef de son détenteur en rapport avec le financement de l'acquisition, ....),
- Source d'effets financiers et fiscaux, notamment dans le chef du détenteur, du vendeur ou de l'exploitant.

### 1.2.2.3. Mise en œuvre des concepts

La mise en œuvre des concepts exposés ci-avant aboutit à une situation dite « B » nouvelle par rapport à ce qu'une situation ordinaire dite « A » aurait été :



### **1.2.2.3.1. Situation A**

La situation A est classique : une entreprise a développé son (ses) brevet(s) et en est propriétaire. Elle l'exploite à son propre profit.

En contrepartie, elle en supporte les frais d'investissements et prend en charge les amortissements.

### **1.2.2.3.2. Situation B**

Ici les choses sont très différentes :

L'entreprise a vendu (apport en nature, cession,...) son brevet à une nouvelle société dont ses propres actionnaires en sont les propriétaires ou non.

Les flux en sont singulièrement compliqués :

- Le flux « 2 » est le même que le flux « 1 » de la situation « A » : participation avec retour de dividendes.

- Le flux « 3 » est de nature diverse : l'actionnariat y représenté peut en effet être l'ancien actionnariat de l'entreprise, un autre, l'entreprise elle-même ou une combinaison des ses trois possibilités qui précèdent. Suivant qui est actionnaire de la société détentrice du brevet et comment avait été faite la transaction (apport en nature par l'entreprise exploitante, transaction avec/sans plus-value,...) les relations financières sont fondamentalement différentes : régime fiscal de la plus-value, valorisation de l'apport, financement de l'acquisition par l'entreprise détentrice et/ou par ses actionnaires...

- Le flux « 4 » devient alors le paiement d'une redevance par l'entreprise exploitante en contrepartie du droit d'exploitation. Le régime fiscal du paiement de la redevance doit être vu par rapport à celui qui la paye (déductibilité, retenue à la source, ...) et celui qui la reçoit (imposition des revenus, déductibilité des charges d'amortissements et des frais financiers en rapport avec le brevet.

Le passage de la situation « A » à la situation « B » change donc fondamentalement les données financières surtout si l'on considère que de telles transactions font intervenir des structures étrangères, localisées dans des pays à fiscalité clémente, introduisant une dimension internationale à la problématique fiscale sous-jacente à l'opération.

En plus, il n'est pas rare de constater différentes valorisations du brevet qui sont susceptibles d'accompagner ces transactions.

La gestion des titres de propriété industrielle revêt donc un aspect stratégique, tant sur le plan productif que financier. De plus l'articulation entre stratégie productive et financière ne va pas de soi. Elle comporte de nombreux risques et doit faire l'objet d'une forte vigilance de la part des entreprises et/ou des gestionnaires desdits titres de propriété. C'est ce que démontrent les deux études de cas présentées ci-dessous.

## **2. ETUDE DE CAS SUR LA GESTION STRATEGIQUE DES BREVETS ET DES MARQUES**

### **2.1 Cas 1 : « Bugatti »**

L'expérience « Bugatti » est intéressante en ce sens qu'elle relève une erreur de gestion qui a été à l'origine d'une mise de l'entreprise au bord de la faillite mais qui par la suite l'en a sauvé.

Les éléments relatés à ce sujet étant dans le domaine public, les noms en sont donc rapportés.

#### **2.1.1. Bref historique de « Bugatti »**

C'est en 1898, que M. Ettore Bugatti monte son premier véhicule à quatre roues. La Type 1, comme on l'a appelée par la suite, comporte quatre moteurs, deux devant et deux derrière l'essieu arrière.

Quelques années plus tard, alors que la Bugatti Type 2 vient d'obtenir une médaille à l'exposition automobile de Milan, le baron de Dietrich, constructeur de véhicules de Niederbronn, en Alsace, est tellement enthousiasmé qu'il prend M. Ettore Bugatti sous contrat. Entre 1902 et 1904, environ 100 automobiles des Types 3, 4 et 5 voient le jour sous le nom de Dietrich-Bugatti.

Mais M. Ettore Bugatti ne se satisfait pas de cette situation : Il commence à construire des automobiles pour son propre compte, dans l'usine de Molsheim, près de Strasbourg. Dorénavant, l'emblème Bugatti va orner tous ses modèles. Au salon automobile de 1910 à Paris, les « Bugatti » connaissent un vif succès. Ses véhicules se caractérisent par une technique avancée, une haute qualité de finition et l'esthétique du design. Ils expriment la devise d'Ettore Bugatti : « Rien n'est trop beau, rien n'est trop cher. »

De l'usine de Molsheim vont sortir au cours des 47 années qui suivent des véhicules équipés de moteurs quatre, huit et seize cylindres.

La deuxième guerre mondiale met fin à la production de Molsheim et jusqu'à la mort de M. Ettore Bugatti, survenue le 21 août 1947, ont lieu de timides tentatives de reprendre la production. La tentative de come-back avec une voiture de course de Type 251 échoue. Le groupe d'armement Hispano-Suiza-Mercier reprend l'usine. En tout, ce sont 7950 Bugatti (de la Type 13 à la Type 101) qui auront quitté l'usine de Molsheim.

En 1991, le courtier en finances italien Romano Artioli fait renaître la marque. A Modène (Italie) on construit l'EB 110, qui est alors la voiture de sport la plus rapide du monde (352 km/h). Son châssis monocoque est en fibre de carbone, sa carrosserie en métal léger.

En 1995, l'entreprise d'Artioli fait faillite. En quatre ans, 139 véhicules ont été construits.

En 1998, le groupe Volkswagen acquiert les droits afférents à la marque. Lors du salon de l'automobile de Paris, ItalDesign présente la Bugatti EB 118, développée sur une commande de Volkswagen qui, avec son moteur dix-huit cylindres de 6,3 litres, développe 408 kW/555 ch.

#### **2.1.2. Mise en place d'une société luxembourgeoise de type Holding « 29 »**

Sur initiative de M. Artioli il s'est créé une société luxembourgeoise de type Holding « 29 » dont la nature fiscale peut être résumée ainsi :

En 1929 (d'où le raccourci de nom « 29 ») le législateur du Grand-Duché de Luxembourg a instauré un régime particulier de société Holding caractérisée par son objet social limité à la prise de participations dans des filiales avec accessoirement la possibilité de leur faire des prêts et de faire exploiter des brevets dont elle possède le titre.

En contrepartie de cette restriction dans son objet social, la société Holding a été exonérée de la taxation sur les revenus et les plus-values. En effet, pour éviter une double imposition des dividendes, une première fois dans le chef de la filiale distributrice et une seconde fois dans le chef de la Holding qui bénéficie des revenus de dividendes ainsi distribués, il a été choisi d'exonérer purement et simplement la société holding.

### **2.1.3. Acquisition de la marque « Bugatti » par le Holding luxembourgeois**

Sur initiative de M. Artioli, la marque « Bugatti » et le sigle originaire de la calandre des voitures de course de même nom ont été acquises par une société luxembourgeoise de type holding.

Cette société exploitait activement les marques dont elle était propriétaire notamment par la création et le financement de la filiale en Italie près de Modène dont l'objet a été la conception, la construction et la commercialisation d'une nouvelle voiture de sport de marque « Bugatti ».

### **2.1.4. Acquisition de « Lotus cars » par le Holding luxembourgeois**

Or, durant cette période, il se trouvait que les actions d'une autre marque de voitures de sport se trouvaient sur le marché : en effet, à la suite du décès de Colin Chapman, fondateur et patron de « Lotus Cars », sa veuve avait mis en vente les actions de la société. Devant le peu d'intérêt des investisseurs potentiels pour le rachat des parts de « Lotus », le holding luxembourgeois s'est manifesté et, accessoirement à son objectif « Bugatti », a acquis lesdites actions.

### **2.1.5. Sort du holding Luxembourgeois**

Cependant, le lancement de la nouvelle Bugatti « EB110 » en 1992 n'a pas connu le succès escompté et la filiale italienne du Holding luxembourgeois, en charge de la construction de la voiture, a été mise en faillite quelques années plus tard.

Cette faillite a eu des répercussions financières néfastes sur la société mère luxembourgeoise qui, pour se protéger contre une mise en faillite à son tour, a demandé au Tribunal de commerce le bénéfice du régime de la « gestion contrôlée »<sup>3</sup>. La suite favorable que le Tribunal du Luxembourg a donnée à cette requête a permis au Holding de réaliser ses actifs à l'abri des voies d'exécution de la part de ses créanciers.

Ces actifs ont été de deux natures : d'une part la marque « Bugatti » et d'autre part les actions de « Lotus ». Or, les déboires de la marque « Bugatti » n'ont pas été favorables à leur bonne mise en valeur ; en plus, les mauvais résultats de « Lotus » mettaient à leur tour cette filiale au bord de la faillite.

Le holding luxembourgeois était dès lors extrêmement fragilisé pour continuer la valorisation de ses actifs et ce n'est que grâce au régime de la « gestion contrôlée » qu'il trouvait le temps et la protection juridique pour négocier avec des repreneurs de « Lotus ».

---

<sup>3</sup> Le régime juridique français équivalent est le redressement judiciaire



A la fin de l'année 1996, le holding a pu vendre ses actions « Lotus » au groupe malaysien « Proton », rétablir tant soit peu sa situation financière et sortir du régime de la « gestion contrôlée ».

Par la suite et en toute sérénité, le Holding luxembourgeois a vendu la marque « Bugatti » au groupe allemand « Volkswagen » pour un prix qui a mis le holding définitivement à l'abri de tout problème financier.

### **2.1.6. Enseignements**

Dans le cas présent, l'entrepreneur italien a essayé de mettre la marque « Bugatti » à l'abri de tout risque, notamment en la mettant dans une structure luxembourgeoise.

Or, si cette structure luxembourgeoise a été appropriée en l'occurrence sur le plan juridique, il s'avère notamment que sur le plan stratégique il y a eu une erreur de gestion qui a failli être fatale : le mélange au niveau du holding d'une stratégie industrielle avec une stratégie de protection de la marque a failli entraîner la perte des deux actifs.

L'exploitation des marques ne courrait guère de risque financier : l'endettement de la société détentrice en vue du financement a été très faible, les acquisitions des marques ayant été financées au moyen de fonds propres. Dès lors l'exploitation de ces marques était assurée de rapporter des rentrées de royalties régulières qui, en l'absence de beaucoup de frais assuraient un substantiel dividende aux actionnaires du holding. Cette dernière, bénéficiant de surcroît d'un privilège fiscal, le rendement financier en était d'autant plus élevé.

En revanche le développement d'une activité industrielle à partir de ce même holding constituait une erreur : plutôt que de séparer les différents risques entre eux et éviter ainsi que les problèmes éventuels d'une des activités pouvaient avoir des répercussions sur l'autre, l'entrepreneur a, certainement pour des motifs d'économie de chandelles, profité du même holding pour y lier les sorts des deux activités.

En plus, en acquérant les actions de « Lotus » par le même holding, il y a même logé un 3<sup>ème</sup> volet de risques !

Or, nous avons vu qu'effectivement l'activité industrielle s'est mal passée et a failli entraîner la perte de l'activité d'exploitation des marques et ce n'est que parce qu'en fait il y a eu encore davantage de mise en commun de risques, notamment avec l'ajoute du 3<sup>ème</sup> volet, que l'ensemble s'est finalement bien terminé.

En bonne gestion, il aurait mieux été de séparer le risque industriel et financier en rapport avec la construction et la commercialisation de la voiture « Bugatti » de l'exploitation de la marque. Celle-ci, au travers de la concession du nom pour toute une gamme de produits utilisant le sigle et le nom « Bugatti », avait en effet une rentabilité propre sans trop de risques ni de problèmes.

En revanche, la construction automobile, surtout eu égard aux très hautes ambitions du promoteur, présentait une activité à haut risque qu'il aurait fallu séparer de l'exploitation de la marque, ceci pour éviter que les problèmes éventuels de l'une des activités puissent se répercuter sur l'autre.

Or, la mise en commun de l'ensemble des activités dans une même structure juridique a entraîné les problèmes relatés ci-avant et aurait entraîné la perte totale s'il n'y avait pas eu, dans une stratégie du « tout mélangé », le holding n'avait pas eu l'immense chance de se

trouver encore propriétaire des actions « Lotus » et qui par une chance inouïe ont pu être vendues in extremis et ainsi sauver le holding à son tour de la faillite.

## **2.2. Cas 2 : « Industrie chimique »**

Le second cas exposé ici est certes atypique mais intéressant parce qu'il s'agit :

- d'un part d'un cas réel et malheureusement pas unique et
- d'autre part, d'une manière abusive d'utiliser la stratégie de la propriété industrielle.

Il s'agit notamment de la délocalisation de brevets à des fins exclusivement fiscales pour réduire la charge d'impôts.

### **2.2.1. Exposé du montage**

Dans un but (illicite) de transférer des bénéfices d'un pays à forte fiscalité vers un paradis fiscal un groupe chimique (en faillite depuis) en question les brevets ont été transférés par les sociétés d'exploitation à une société de brevets localisée dans une des îles anglo-normandes entraînant volontairement des flux financiers nouveaux :

- L'évaluation des brevets transférés a été telle qu'il y a eu bénéfice dans le chef des sociétés cédantes (compensation avec d'autres pertes et « amélioration » de sa situation financière)

- S'agissant d'un apport en nature, la contrepartie de la cession avait donné lieu dans les bilans des sociétés cédantes à un montant élevé représentatif d'une participation dans la société des îles anglo-normandes, désormais détentrice du brevet.

Ces deux éléments ont donc permis un substantiel « window dressing » dans le bilan des sociétés cédantes.

Or, ceci ne suffisait pas : il fallait en plus que soit généré un flux de dépenses déductibles dans le chef des sociétés cédantes et pleinement imposables et de préférence non imposable dans le chef du bénéficiaire.

Ce fut chose faite par le contrat d'exploitation des brevets que la société des îles anglo-normandes avait signé avec les sociétés exploitantes, générant un flux de royalties au départ des dernières et au profit de la société off-shore, non imposable.

### **2.2.2. Utilisation du montage**

Ces agissements ont évidemment faussé l'image de la situation financière des sociétés cédantes, (d'autant plus que les commissaires aux comptes n'ont pas fait déprécier les participations dans la société des îles anglo-normandes) et ont permis entre autres l'utilisation de ces bilans pour négocier des crédits auprès des banques.

En plus, du moment où les sociétés cédantes allaient faire du bénéfice, le mécanisme était en place pour y extraire des revenus moyennant le jeu des redevances en faveur de la société off-shore.

### **2.2.3. Conséquences nuisibles**

Le comportement de l'entrepreneur, alléché par la recherche d'une maximisation illégale de son profit personnel à court terme est à l'origine de multiples conséquences néfastes et dont les principales sont :

### **2.2.3.1. Volet pénal**

Les manœuvres qui relèvent du délit pénal sont en effet nombreuses : abus de bien sociaux, faux bilan, fraude fiscale, .... pour en nommer que les principales.

### **2.2.3.2. Volet managérial**

Sur le plan du management, les torts ne sont pas moindres :

- Les fonds qui sont soustraits à la société débitrice des (fausses) redevances risquent un jour de manquer alors que l'entrepreneur les a prélevés sans contrepartie pour la société.
- En plus les fonds ainsi prélevés seront difficilement réintégrables dans les circuits financiers normaux de sorte que l'on ne peut que regretter l'appauvrissement définitif de la société et la fragilisation financière qui en découle nécessairement.
- A supposer que d'autres actionnaires minoritaires puissent exister, le fait que l'entrepreneur majoritaire dérobe ainsi pour son propre compte exclusif des sommes qui, si elles avaient été distribuées sous forme de dividendes, leur revenait du moins en partie, constitue un flagrant irrespect des droits des minoritaires.
- Mais ôter une partie du bénéfice revient également à spolier les intérêts légitimes des salariés bénéficiant d'un intéressement au résultat.
- A leur tour, les créanciers se retrouvent avec moins de garanties quant aux chances de recouvrer leurs créances. Ceci est d'autant plus préjudiciable que par la suite, en cas de faillite, il sera en effet quasiment impossible au liquidateur judiciaire de recouvrer les sommes ainsi dérobées.
- Enfin le commissaire aux comptes, s'il omet de faire diligence particulièrement poussée dans la voie d'une telle fraude, risque de certifier un faux bilan et encourir à son tour des responsabilités.
- En revanche, le fisc à qui certes échappe une base imposable à hauteur des fausses redevances payées, a néanmoins une parade qui lui permet de récupérer malgré tout une partie des sommes ainsi prélevées : en effet, le mécanisme des retenues à la source qui dans de telles situations sont dues permettent en effet de sanctionner du moins partiellement de telles prélèvements au profit de l'État. Ceci dit, le mécanisme des retenues à la source ne saurait en aucun cas enlever le caractère frauduleux des agissements décrits.

## **CONCLUSION**

Actifs hautement stratégiques dans le cadre d'un déploiement d'une stratégie d'entreprise, les brevets et marques peuvent également faire l'objet de montages dont les motifs résultent de considérations fiscales et de maximisation du profit à court terme – souvent en dehors de la légalité.

Alors que dans le cas de Bugatti la politique de sécurisation de la marque au sein d'une structure propre a finalement été profitable pour son propriétaire, il en a pas été ainsi dans le cas de l'industrie chimique.

La stratégie de dépôts de brevets y poursuivie ne correspond en effet en rien à la littérature et

aux bonnes pratiques de gestion. Le seul but recherché a été de transférer abusivement des bénéfices dans les îles anglo-normandes, à supposer qu'il en ait eu.

Ceci dit de tels comportements ne sont pas étrangers également aux grandes entreprises. Ce qui distingue souvent les comportements de ces dernières est que les montages sont d'un degré de sophistication beaucoup plus élevé, laissant moins apparaître l'attrait d'un gain personnel, tel que c'est toujours le cas lorsqu'une PME se lance dans de tels montages.

Néanmoins le récent cas « ENRON » démontre le contraire et que même de (très) grandes entreprises ont recours à toutes sortes de stratagèmes pour permettre à une minorité de s'enrichir.....

Mais le cas « Enron » renferme un autre enseignement : c'est la pression à laquelle les entreprises cotées sont exposées pour à tout prix publier des résultats financiers toujours croissants et ainsi satisfaire leurs actionnaires qui en effet achètent les actions à des ratios « Price / Earnings (P/E) » de 60 et plus.

De tels abus appellent à des mesures pour les enrayer : sur le plan fiscal et comptable elles sont en place à travers tout un train de mesures, règles et procédures, en ce compris les mesures pénales appropriées ; sur le plan du contrôle en revanche il reste des lacunes que le cas « Enron » vient de démontrer au détriment de nombreux investisseurs.

## **BIBLIOGRAPHIE**

BROYER P., *L'argent sale*, coll. Economie et Innovation, L'Harmattan, Paris, 2001.

KUTSCHKER M., SCHMID S., *Internationales Management*, Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, Munchen 2002.

LAPERCHE B. (coord.), *Propriété industrielle et innovation. La "nouvelle économie" fausse-t-elle l'enjeu ?*, coll. Economie et Innovation, L'Harmattan. Paris 2001.

LEFEBVRE F. (ed), *Paradis Fiscaux et Operations Internationales*, F-92532 Levallois-Perret 1999.

LERNER J., An Introduction to Patents and Trade Secrets, *Harvard Business Review*, Boston 9/1995.

SCHUMPETER J., *Capitalisme, socialisme et démocratie*, Payot edition, 1979.