

**UNE PERSPECTIVE
MULTIDISCIPLINAIRE**

ACTIFS INTANGIBLES
ÉVALUATION
DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

Si vous pouvez mesurer ce dont vous parlez, et l'exprimer par un nombre, alors vous connaissez quelque chose de votre sujet. Si vous ne le pouvez, votre connaissance est d'une bien pauvre espèce et bien incertaine.

Sir William Thomson, Lord Kelvin (1824-1907)

Actifs intangibles et évaluation de la propriété intellectuelle : une perspective multidisciplinaire

Par Paul Flignor et David Orozco

Si vous pouvez mesurer ce dont vous parlez, et l'exprimer par un nombre, alors vous connaissez quelque chose de votre sujet. Si vous ne le pouvez, votre connaissance est d'une bien pauvre espèce et bien incertaine.

Sir William Thompson, Lord Kelvin (1824-1907)

On retrouve les questions liées à la propriété intellectuelle et à l'actif intangible dans l'ensemble du monde de l'entreprise; elles touchent pratiquement tous les aspects de celui-ci, de l'élaboration du produit jusqu'au capital humain et aux fonctions au sein du personnel – des services juridiques, comptables et financiers aux services tels que la recherche-développement, le marketing et la gestion générale. Cette vaste diversité des applications et des acteurs dans le domaine de la propriété intellectuelle est une des causes premières de la complexité de la tâche qui consiste à administrer la propriété intellectuelle, compte tenu du fait que chaque domaine possède sa propre histoire juridique, réglementaire et pratique.

Toutes ces disciplines ont en commun de nécessiter une évaluation. L'évaluation ainsi que l'a noté Lord Kelvin permet potentiellement de renforcer notre connaissance de la propriété intellectuelle et de combler les fossés qui séparent ces disciplines en nous dotant d'un ensemble de méthodes communes propres à appréhender et à décrire les aspects commerciaux, juridiques et financiers de l'actif intangible en question. Si les applications et même le vocabulaire de ces domaines diffèrent, les méthodes sous-jacentes à l'évaluation offrent des similarités frappantes qui en réduisent la complexité et permettent d'éclairer les questions majeures de la gestion.

En particulier, la présente communication souligne l'importance du contexte de l'évaluation – pourquoi avons-nous besoin d'une évaluation? – et du postulat – qu'attendons-nous de l'utilisation de l'actif intangible? – dans la détermination de la stratégie d'évaluation. Nous démontrons qu'avec un petit nombre de méthodes on peut évaluer la propriété intellectuelle dans toute sa problématique en appréciant les points forts, les faiblesses, les hypothèses critiques et les applications pratiques de chacune. Cette étude récapitule un certain nombre d'éléments essentiels à l'évaluation de la propriété intellectuelle et des actifs intangibles en visant deux cibles : la personne intéressée ayant relativement peu d'expérience directe de l'évaluation de la propriété intellectuelle et la personne connaissant de manière approfondie une application mais souhaitant en savoir davantage sur les implications d'une vaste évaluation de la problématique de la propriété intellectuelle. La présente communication combine à la fois la perspective des théoriciens de la gestion de la propriété intellectuelle et l'expérience des praticiens dans l'évaluation de ces actifs au service d'un certain nombre d'objectifs commerciaux différents.

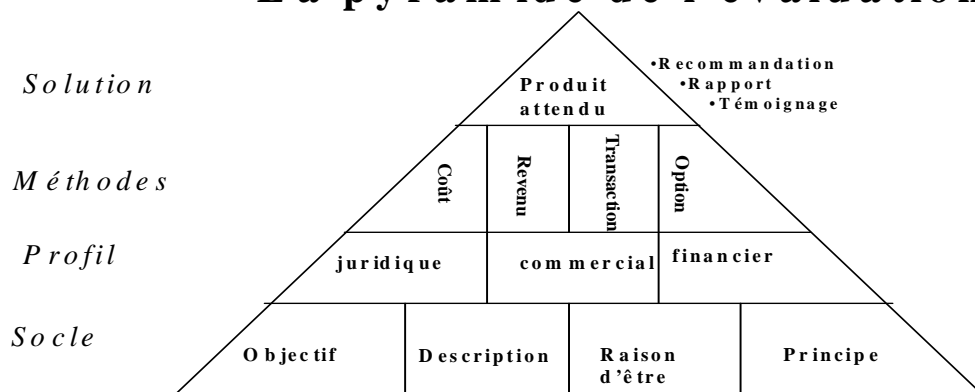
La première section introduit la pyramide de l'évaluation qui sert à structurer la stratégie d'évaluation. Dans la deuxième section sont décrits succinctement les attributs juridiques de chaque type d'actifs considérés et leur implication au niveau de l'évaluation. La troisième section présente les quatre familles de méthodes – transaction, coût, revenu et option/méthode binomiale. Des études de cas illustreront les notions clés tout au long de notre propos.

La pyramide de l'évaluation : généralités

Tout exercice d'évaluation peut être visualisé sous forme d'une "pyramide", dont chaque niveau étaye l'analyse générée au niveau supérieur (voir **figure 1**). Le premier étage de la pyramide est le "socle" – la raison d'être et les hypothèses clés sous-jacentes à l'évaluation de la propriété intellectuelle. Au deuxième étage figure le "profil de propriété intellectuelle", qui définit les attributs commerciaux, juridiques et économiques de l'actif de propriété intellectuelle. Le troisième est celui des "méthodes" et des exercices de quantification et d'analyse financière spécifiques destinés à générer un résultat financier. Au sommet se trouve la "solution". La propriété intellectuelle n'est jamais évaluée par curiosité mais toujours pour résoudre un problème commercial spécifique. Ce niveau supérieur dans la pyramide est destiné à répondre à la question importante de savoir comment résoudre par l'analyse d'évaluation un problème commercial ou produire une recommandation à une question commerciale spécifique.

Figure 1

La pyramide de l'évaluation



Droit d'auteur, Paul Flignor 2006

La pyramide de l'évaluation : le socle

Le socle se constitue de quatre blocs associés chacun à une question :

Objectif – Pourquoi procédons-nous à l'évaluation de l'actif?

Description – Quel est cet actif?

Raison d'être – Quelle utilisation sera faite de l'actif?

Principe – Qui est l'acheteur présumé de l'actif?

Ces questions fondamentales constituent le contexte de l'évaluation et définissent les paramètres généraux du travail d'analyse, notamment son axe, sa profondeur et sa complétude. Par exemple un litige nécessite une documentation complète et approfondie alors que l'évaluation d'un transfert de technologie se contentera en règle générale de moins. Qui plus est, la compréhension de ces questions fondamentales garantira que l'évaluation se déroulera dans un cadre de principes acceptables pour le domaine en cause en tenant compte de toutes les considérations pertinentes.

Objectif de l'évaluation

L'*objectif de l'évaluation* s'entend de l'usage premier de l'analyse menée. L'objectif de l'évaluation détermine les textes juridiques ou réglementaires, la juridiction compétente en cas de litige, les méthodes acceptables et les "règles empiriques" qui jouent dans le domaine particulier. Il existe des dizaines de raisons à l'évaluation d'un actif de propriété intellectuelle – le **tableau 1** en présente six clés.

Stratégie de transaction : L'évaluation de la propriété intellectuelle est stratégique dès lors qu'on envisage un achat, une vente ou un transfert d'actifs dans le cadre d'un accord de licence ou d'une acquisition. Habituellement la stratégie de transaction a pour but final d'aboutir à une recommandation du type "vas-y ou n'y va pas". En d'autres termes, à quel prix suis-je prêt à m'engager dans la transaction qui m'est proposée?

Rapport financier : Il s'agit d'évaluer la propriété intellectuelle et autres actifs intangibles prescrits aux fins de la publication des états financiers. En 2001, le Conseil de normalisation de la comptabilité financière (FASB) a fixé de nouvelles règles détaillées pour l'établissement des rapports sur certains actifs intangibles acquis par acquisition et regroupement d'entreprises. Ces règles spécifient l'établissement de rapports sur l'évaluation et l'amortissement des survaleurs et autres actifs intangibles. Le produit escompté au final est habituellement un rapport spécifiant la valeur des actifs considérés et l'évolution de celle-ci.

Action devant les tribunaux : Un des objectifs de l'évaluation de la propriété intellectuelle dont on a beaucoup parlé est le calcul des dommages-intérêts à attribuer lors d'un procès pour atteinte aux droits. Les tribunaux historiquement se sont montrés plutôt lents à déterminer l'évaluation de la propriété intellectuelle dans

les affaires d'atteinte aux droits; de ce fait, une juridiction distincte a été mise en place, la Cour d'appel pour le circuit fédéral, dédiée au règlement des différends portant sur la propriété intellectuelle.

Faillite : Lorsqu'une société fait faillite et se réorganise, les actifs les plus précieux qui lui restent sont souvent ceux de propriété intellectuelle. L'évaluation est exigée par le Tribunal des faillites car elle lui permet de céder de manière appropriée des actifs et de réorganiser la société si nécessaire.

Tableau 1 Objectifs et principes de l'évaluation

Transaction – fusion ou acquisition / octroi de licence	Rapport financier	Banqueroute / réorganisation
<i>Cible :</i> Gestionnaires Investisseurs <i>Principes :</i> Spécifiques à l'entreprise	<i>Cible :</i> Investisseurs SEC <i>Principes :</i> PCGR FASB	<i>Cible :</i> Juge des faillites Créanciers <i>Principes :</i> Textes de loi / jurisprudence Exigences bancaires
Fiscalité	Droit	Financement / titrisation
<i>Cible :</i> Services fiscaux américains (IRS), autorités fiscales étrangères <i>Principes :</i> Code des impôts (§§ 367; 482; 350; 197; 170)	<i>Cible :</i> Juge du fond <i>Principes :</i> "Georgia Pacific" Facteurs "Panduit" Textes de loi / jurisprudence	<i>Cible :</i> Créanciers Investisseurs <i>Principes :</i> Textes de loi / jurisprudence

Financement/titrisation : La titrisation et le financement des actifs de propriété intellectuelle prennent de plus en plus d'importance. Différents procédés peuvent être ici utilisés notamment l'emprunt sur le flux de licences (similaire à l'affacturage) ou la titrisation de la propriété intellectuelle.

Fiscalité : Plusieurs dispositions du Code pénal des États-Unis d'Amérique exigent une évaluation de la propriété intellectuelle et des actifs intangibles aux fins de la planification et du suivi du respect des obligations fiscales. Celle-ci porte notamment sur les dons de propriété intellectuelle à des œuvres charitables, la vente ou l'octroi de licences de propriété intellectuelle d'un État fédéré à l'autre (prix entre sociétés), les réorganisations imposables, les attributions de survalueur, les réserves cachées. Les différends dans ces domaines sont du ressort du tribunal fiscal des États-Unis d'Amérique.

Description de l'évaluation

La description énonce les caractéristiques générales de l'actif intangible. La propriété intellectuelle s'entend des brevets, secrets d'affaires, droits d'auteur, marques et habillage commercial. Voir le **tableau 2** qui donne un aperçu des régimes de propriété intellectuelle. Les actifs intangibles appartiennent au groupe le plus vaste des intangibles et sont spécifiés dans le contrat conclu par les parties contractantes. En revanche, la propriété intellectuelle donne à son titulaire des droits opposables aux tiers, quels qu'ils soient, indépendamment de l'existence d'un contrat; il en est ainsi dans le cas d'une atteinte aux droits de brevet d'une partie non contractante ayant fabriqué un produit breveté. Parmi les actifs intangibles qui ne sont pas des actifs de propriété intellectuelle on peut citer à titre d'exemple le capital relationnel et les accords de fourniture.

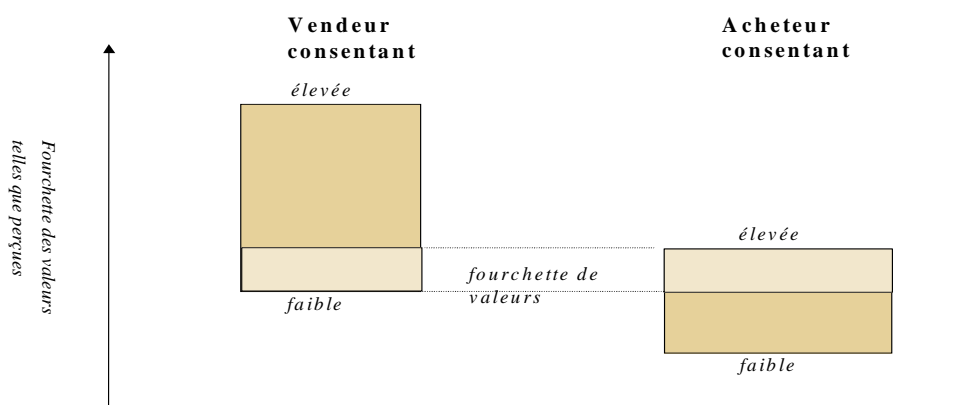
Les régimes de propriété intellectuelle se caractérisent par des attributs commerciaux nombreux et uniques. En règle générale, ils ont l'avantage d'offrir des marges élevées du fait des coûts variables faibles d'octroi de licence. De la même façon, les ressources possèdent chacune des capacités distinctes qui les différencient l'une de l'autre. Pour les produits de marque, la marque permet d'exploiter le capital marques au sein même de l'entreprise, par exemple avec une extension de l'image de marque, ou en association avec des partenaires lorsque la franchise octroie aux franchisés l'autorisation d'exploiter la survalueur de la marque. Les brevets, s'ils

sont de portée suffisamment vaste, peuvent contribuer à fournir un avantage concurrentiel puissant. C'est particulièrement vrai pour les marchés des nouvelles technologies où les pionniers comptent davantage sur une fonctionnalité différenciée que sur la reconnaissance de l'image. En attendant la "percée" de la nouvelle technologie, les brevets sont absolument primordiaux pour maintenir l'avantage concurrentiel¹. Les droits d'auteur comprennent des produits additionnels appelés des dérivés. Par exemple, les romans d'Harry Potter, qui sont les puissants et principaux actifs de ce média, sont en mesure en raison du droit d'auteur initial de générer d'importants revenus en aval grâce aux droits exclusifs associés aux films, aux vêtements, aux jeux vidéo, aux jeux de société et à l'exploitation des produits dérivés.

Raison d'être de l'évaluation

La raison d'être de l'évaluation postule l'exploitation qui sera faite dans l'avenir de l'actif en question. Son utilisation restera-t-elle ce qu'elle est? (évaluée dans le cadre d'une utilisation continue.) Ou encore, l'actif peut être évalué dans le cadre d'une utilisation spécifique qui diffère de son usage traditionnel, par exemple lors d'une acquisition. Une raison d'être commune est la notion de "la meilleure utilisation", qui consiste à évaluer l'actif à sa valeur la plus élevée dans des circonstances prévisibles, indépendamment de son usage actuel.

Figure 2
Principe de la valeur de marché



15

La raison d'être revêt une importance cruciale dans un domaine précis, celui de la faillite, lorsque la distinction entre une aliénation ordonnée et une aliénation désordonnée peut avoir une incidence significative sur l'évaluation.

Principe de l'évaluation

Le principe de l'évaluation définit la valeur à rattacher à l'objectif de l'évaluation. Le principe de l'évaluation le plus commun est celui de la "valeur de marché" définie communément comme le prix auquel un acheteur consentant et un vendeur consentant concluront une transaction; chacune des parties a accès à toutes les informations pertinentes sans qu'aucune d'entre elles soit dans l'obligation de conclure la transaction. Les autres principes possibles sont notamment celui de la "valeur équitable" souvent utilisée dans les procès pour dédommager la partie victime de l'utilisation involontaire d'un actif, par exemple un nom de domaine réputé, ou lorsque rien ne permet raisonnablement de croire à la possibilité d'une transaction au prix de la valeur de marché.

¹ Geoffrey A. Moore, "Darwin and the Demon: Innovating With Established Enterprises" Harvard Business Review, 1^{er} juillet 2004.

La pyramide de l'évaluation : le profil

Par *profil* on entend les caractéristiques juridiques, commerciales/stratégiques et financières de l'actif en question. Le profil dans la pyramide s'articule autour des aspects commerciaux et juridiques; ceux-ci vont dicter les possibilités et les limites de l'actif, et au bout du compte sa capacité à générer des revenus et à créer de la valeur. Une bonne partie de la difficulté du travail d'évaluation et de l'énergie créative qu'elle requiert intervient à ce niveau.

Profil juridique

Tous les actifs, tangibles, intangibles ou se rapportant à la propriété intellectuelle, sont assortis de droits sur le plan juridique². La majorité des actifs intangibles ne relevant pas de la propriété intellectuelle comme les relations avec la clientèle, les droits sur l'eau ou l'air et la main d'œuvre tire sa substance d'un contrat juridique quelconque. Pour ce qui est de la propriété intellectuelle, qui n'existe pas sous forme physique et dont le coût marginal de reproduction est souvent proche de zéro, la protection juridique représente une composante importante de la valeur. Cependant, chaque forme de propriété intellectuelle possède des caractéristiques uniques et c'est pourquoi chacune devra être examinée à l'intérieur du contexte commercial concerné.

L'**encadré 1** présente certaines de ces caractéristiques importantes.

Profil commercial

La valeur d'un actif intangible est matérialisée en fin de compte par son exploitation commerciale (soit directement soit indirectement par voie de dommages-intérêts pour atteinte aux droits). L'exploitation à son tour est déterminée par l'environnement stratégique et commercial qui aidera ou gênera la commercialisation. Les composantes du profil commercial sont les obstacles à l'exploitation, le cycle de vie de l'offre sur le marché³, les services groupés ou autres actifs, les produits et services de la concurrence, la dynamique clients et fournisseurs, la réglementation publique et les nouvelles technologies.

Il existe de nombreux cadres très utiles pour analyser le profil commercial d'un actif intangible. Du fait que cette évaluation est à bien des égards simplement la quantification de la stratégie commerciale, le recours à des cadres de planification stratégique comme l'"analyse des cinq forces" de Michael Porter constitue un bon point de départ pour évaluer la dynamique commerciale de l'actif⁴. De plus, toute analyse scrupuleuse tiendra compte de l'intégralité de la chaîne de valeurs nécessaire pour exploiter l'actif intangible ainsi que de la dynamique concurrentielle à chaque niveau de la chaîne de valeurs et de ses effets sur l'actif en question. Un facteur important à prendre en considération est le fait que la plupart des actifs de propriété intellectuelle sont exploités en conjonction avec d'autres (par exemple, les technologies souvent avec des marques ou des secrets d'affaires), et qu'il est souvent important d'examiner avec soin les interactions entre tous les actifs de propriété intellectuelle au sein de la chaîne de valeurs et leur cycle de vie sur le marché.

Le profil commercial différera en règle générale en fonction de la catégorie de la propriété intellectuelle ou de l'actif intangible. Pour les brevets technologiques, la question de la vie utile économique est typiquement importante. La vie utile (ou vie économique) d'un actif est la période de temps pendant laquelle cet actif générera un revenu ou permettra des économies. La vie utile d'un actif peut être plus longue ou plus courte que sa vie juridique, suivant les facteurs concurrentiels identifiés dans l'analyse du profil commercial. Un élément important du profil commercial est la *caractérisation économique* de l'actif intangible. La caractérisation économique est la capacité d'une fonction ou d'un actif à commander *le bénéfice résiduel* de la chaîne de valeurs⁵. Les chaînes de valeurs se composent des fonctions et des actifs qu'on peut caractériser comme étant courants ou commercialement dynamiques. Une fonction ou un actif sont courants, en principe, lorsqu'ils peuvent s'obtenir auprès d'un autre fournisseur par une transaction normale. Par conséquent, tout bénéfice excédentaire (au-dessus et bien au-delà d'un montant "normal") pourra être conservé par la partie

² L'actif peut également être utilement défini comme la revendication juridique d'un futur flux de recettes.

³ Au début du cycle de vie sur le marché, les consommateurs ont tendance à se concentrer sur les caractéristiques du produit (brevets) et plus tard sur l'image de marque, ce qui veut dire que la valeur de la marque augmente en proportion.

⁴ Michael Porter, "Competitive Advantage," The Free Press (1980).

⁵ Le bénéfice résiduel est défini comme le montant du revenu (ou des pertes) restant après paiement de tous les sous-traitants et fournisseurs courants. Il est étroitement lié aux activités de l'entreprise.

contractante et ne profitera pas au titulaire ou à l'interprète ou à l'exécutant de l'actif ou de la fonction. En revanche, la fonction ou l'actif commercialement dynamiques revêtent une importance critique dans la chaîne de valeurs et ne sont pas disponibles auprès d'autres fournisseurs. En conséquence, les fonctions et les actifs commercialement dynamiques conféreront une position de négociation beaucoup plus intéressante que les autres composantes de la chaîne de valeurs et revendiqueront une part plus importante de l'ensemble des bénéfices.

Tableau 2 Les régimes de propriété intellectuelle aux États-Unis d'Amérique⁶

Régime de propriété intellectuelle	Origine des droits	Conditions indispensables à la protection	Portée de la protection	Vie	Acte constitutif de l'atteinte
Secret d'affaires	Investissement de temps et d'argent, sous la garde de tiers	Reconnaissance de la valeur et de l'utilité	Information confidentielle	Durée de vie de la confidentialité	Moyens de produire des dérivés
Brevet d'utilité	Accordé par les autorités fédérales à la demande de l'inventeur	Objet nouveau, utile et non évident	Procédé, machine, article manufacturé, ou composition d'objets utiles	17 années à partir de la date d'octroi ou 20 ans à partir de la date de dépôt de la demande	Fabrication, utilisation, vente, offre à la vente aux États-Unis, ou importation de l'invention revendiquée
Droit d'auteur	Création d'"œuvres" originales d'auteurs, fixées sous une forme tangible	Originalité, enregistrement et mention de réserve du droit d'auteur nécessaires en cas de publication	Œuvres d'auteurs	Variable de l'ordre de 100 années ou plus; vie de l'auteur plus 70 ans	Reproduction, interprétation ou exécution, distribution
Marque	Adoption et utilisation commerciale	Utilisation commerciale permettant d'identifier et de distinguer les entreprises, les biens et les services, enregistrement au niveau fédéral nécessaire pour la mise en œuvre de la protection au niveau fédéral	Mots, noms, symboles et autres éléments figuratifs	Non limitée dans le temps aussi longtemps que l'actif est utilisé dans le commerce	Risque de confusion, d'erreur ou de tromperie

⁶ Titre adapté de l'ouvrage de James G. Conley & David Orozco, "Intellectual Property – The Ground Rules", note technique 7-305-501 de la Kellogg School of Management (août 2005).

Encadré 1 : Caractéristiques et évaluation de la propriété intellectuelle

Attributs juridiques des brevets	Incidence de l'évaluation
Portée – nombre des éléments énoncés dans la revendication ⁷	Une multiplicité d'éléments signifie qu'il est plus facile de remplacer des pièces du puzzle par d'autres et de "créer autour de" l'invention
Temps restant avant que la durée de validité (20 ans) des droits n'expire	Les brevets perdent de la valeur au fil du temps
Le brevet autorise son titulaire à fabriquer, utiliser ou vendre (et à importer s'il s'agit d'un procédé de fabrication)	Permet d'exploiter différentes parties des chaînes de valeurs d'un marché
Stratégie de continuation	L'existence d'une stratégie de continuation peut étendre la portée et la durée d'un brevet parent ("perpétuel")
La personne accusée d'atteinte aux droits a reçu une ordonnance de cessation	Si l'atteinte est volontaire, les dommages-intérêts peuvent se rajouter (tripler) lorsque la notification a été reçue
Position de l'accusé dans la chaîne de valeurs	Plus il est en aval et plus les dommages-intérêts risquent d'être élevés (la valeur ajoutée du produit est plus grande)
Breveter au moyen de brevets multiples (machines, procédés, composés, produits)	La multiplicité des formes de brevet augmente les possibilités d'octroyer des licences et renforce les défenses

Attributs juridiques des secrets d'affaires	Incidence de l'évaluation
Durent tant qu'ils restent secrets	La valeur peut évoluer au fil du temps (par exemple, la formule du Coca-Cola)
Efforts raisonnables pour préserver la confidentialité	Indispensable à la protection
Contrats de protection	Leur existence assure le statut de secret d'affaires
Ingénierie inverse et déductions indépendantes	Autorisées; quelles sont les chances qu'elles surviennent?
Complexité	Limite la vraisemblance d'une déduction indépendante

Attributs juridiques des droits d'auteur	Incidence de l'évaluation
Vie de l'auteur + 70 ans	La valeur peut augmenter ou rester constante sur une longue période (par exemple, les animations de Disney)
Droit de reproduire, interpréter ou exécuter, distribuer, publier	Permet de segmenter différentes chaînes de valeurs ⁸
Contrôle en aval	Les tiers ne détiennent pas de produits dérivés, ce qui augmente la valeur du droit d'auteur
Complexité	Limite le risque de création indépendante
Il peut y avoir une ingénierie inverse	Dans le cas des logiciels. Quelle est la probabilité?

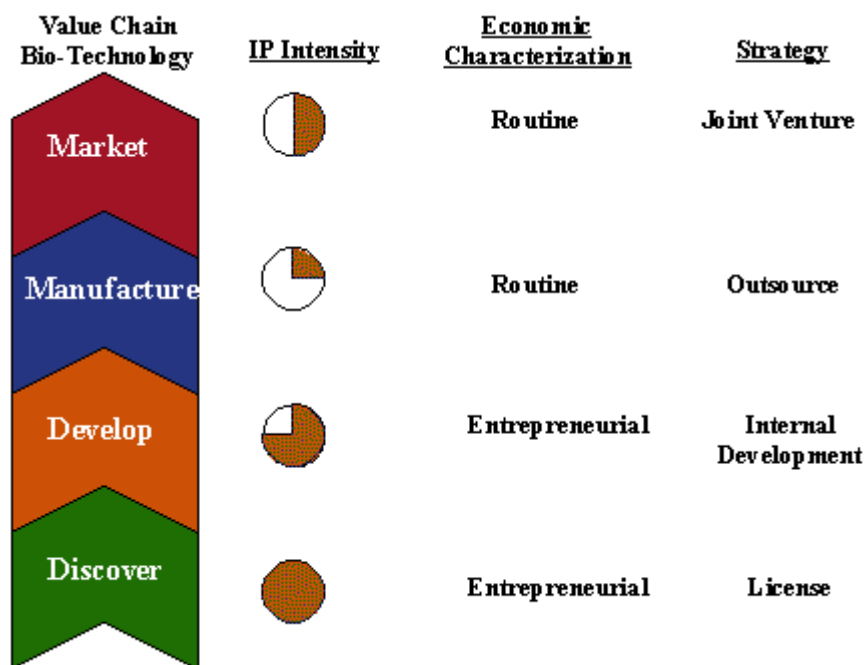
Attributs juridiques des marques	Incidence de l'évaluation
Durée de vie indéfinie aussi longtemps qu'elles sont exploitées commercialement	La valeur peut évoluer dans le temps
Tout ce qui identifie la source du produit peut faire l'objet de la protection par une marque	Les repères cognitifs peuvent être protégés par une marque (par exemple la couleur bleue de l'œuf du rouge-gorge de la marque Tiffany, ou la forme unique des chocolats appelés « les baisers de Hershey » (Hershey's kiss))
Contrôle en aval	En contrôlant tous les dérivés on augmente la valeur
La protection se limite à des domaines de commercialisation distincts	Dans quelle mesure le marché du produit est-il recherché?
Utilisées pour véhiculer une survaleur	Souvent exploitées pour pénétrer de nouveaux marchés ou attirer des partenaires

La propriété intellectuelle juridiquement protégée, qui a le monopole de l'exploitation exclusive d'un actif donné, peut être courante ou commercialement dynamique. La propriété intellectuelle courante est celle dont les avantages peuvent dériver d'une variante qui ne porte pas atteinte aux droits. Dans l'industrie pharmaceutique, les brevets sur les composés ont tendance à être commercialement dynamiques, puisqu'il s'agit de brevets uniques dont le rôle est essentiel au succès du médicament alors que d'autres éléments comme la fabrication, la vente et la distribution tendent à pouvoir s'obtenir auprès de multiples sources. En sens inverse,

⁷ Les éléments énoncés dans la revendication contenue dans la demande de brevet sont : les étapes dans un procédé, les composants structuraux du produit, les parties interactives d'une machine ou les éléments pertinents.

⁸ David Bowie a titrisé les rentrées d'argent tirées de ses spectacles (droits économiques) tout en gardant les droits de propriété sur ses chansons.

dans les industries manufacturières, la propriété intellectuelle tend à avoir un caractère courant parce que les avantages tirés de la technologie sont vraisemblablement disponibles ailleurs et peuvent constituer une “borne supérieure” de la valeur de l’actif⁹. Dans les industries complexes, comme l’industrie automobile, on peut trouver plusieurs actifs commercialement dynamiques, notamment les technologies de plate-forme et les noms commerciaux/marques.



Profil financier

Le profil financier quantifie l’impact de l’actif intangible sur la chaîne de valeurs du produit ou du service. Il englobe les données comptables typiques comme les recettes, les coûts et les investissements, mais aussi l’information stratégique telle que les majorations de prix, les économies de coûts, les excédents de capital (épargné) et tout autre résultat financier découlant de l’usage de l’intangible en question et de la création, directement ou indirectement, de valeur. Les avantages indirects sont l’impact de l’actif intangible sur les flux de recettes en dehors de la chaîne directe de valeurs (connu également comme “vente dérivée” ou “vente groupée”); ils comprennent les ventes de pièces de rechange, les extensions potentielles de la marque, etc. Le profil financier est normalement dressé par itération au moyen de la méthode d’évaluation décrite ci-dessous.

Voici quelques-uns des aspects associés au profil financier :

- Projection des recettes, dépenses et fonds propres liés à la commercialisation de l’actif intangible
- Estimation du temps nécessaire à la commercialisation de l’actif
- Coût estimé des autres solutions ne portant pas atteinte aux droits
- Valeur temps de l’argent (coût du capital) liée à l’actif intangible
- Impact de la commercialisation sur l’actif circulant (comptes des créances clients et comptes des dettes fournisseurs)

Le profil financier doit typiquement couvrir l’intégralité de la vie utile de l’actif.¹⁰

⁹ Cependant, il existe de toute évidence des exceptions comme Dell avec ses procédés de production innovants.

¹⁰ La vie utile (ou vie économique) d’un actif est la période de temps durant laquelle cet actif générera un revenu ou permettra des économies de coûts. La vie utile d’un actif peut être plus longue ou plus courte que sa vie juridique, en fonction des facteurs concurrentiels identifiés dans l’analyse du profil commercial.

La pyramide de l'évaluation : les méthodes

Comprendre les questions fondamentales suivantes – pourquoi une évaluation? Qui est l'acheteur présumé? Quelles sont les conditions de la transaction? Qu'évaluons-nous? – et bien comprendre les attributs juridiques, commerciaux et financiers de l'actif contribuent à assurer une sélection et un calcul judicieux de la méthode d'évaluation. Malgré leurs nombreux noms et la myriade de combinaisons possibles, toutes les méthodes d'évaluation se résument à quatre méthodes fondées sur :

- la transaction;
- le coût;
- le revenu;
- l'option binomiale.

Méthode fondée sur la transaction

La méthode fondée sur la transaction est à bien des égards la plus simple à comprendre. C'est le prix réel payé pour un actif intangible *similaire* dans des circonstances *similaires*. Elle est utilisable tant pour l'acquisition directe ou achat ou pour le droit d'utilisation – la licence. Cette méthode est également appelée “la méthode de la valeur de marché”. Son attrait tient au fait qu'elle mesure directement la valeur de l'actif intangible. Partant, elle est souvent considérée comme la méthode la plus fiable lorsqu'elle est exécutée de manière crédible.

L'attrait pour cette méthode intuitive fait qu'elle se retrouve au cœur de beaucoup de principes d'évaluation comme on l'a vu plus haut. “La valeur de marché” et “le principe de normalité” qui sont deux des principes d'évaluation les plus communs dérivent de la méthode fondée sur la transaction. Par conséquent, la règle générale veut que les données de la transaction ne puissent jamais être ignorées dans l'exercice d'évaluation – elles doivent être soit incorporées, soit rejetées de manière affirmative au cours de l'analyse.

C'est en veillant à la comparabilité entre les preuves extérieures et l'actif en cause que l'on garantit le succès de l'approche fondée sur la transaction. Les facteurs de comparabilité en question se fondent sur ceux discutés au niveau du *profil* de la pyramide de l'évaluation. Du fait que les informations requises pour assurer cette comparabilité doivent être très précises, les seules données correctes sur la transaction seront souvent réunies par les parties ayant un accès intégral à l'accord juridique. Parce qu'il s'agit en général de documents privés difficiles à obtenir, souvent cette méthode ne sera utile que dans le cas où une des parties à la transaction est membre du groupe ayant accès à ces données. De plus, les méthodes fondées sur la transaction sont plus difficiles à appliquer dans les situations où l'objectivité est essentielle par exemple dans les rapports financiers, la fiscalité et les actions devant les tribunaux, et plus faciles à appliquer dans le contexte de la consultation, lorsque le résultat attendu dépend davantage de l'expérience subjective de l'expert chargé de l'évaluation.

Typiquement, l'évaluation par la méthode fondée sur la transaction se déroule en deux étapes – dépistage et ajustement. Par dépistage on entend la procédure d'identification des transactions avec des tiers éventuels au moyen d'informations sur la fixation des prix, la portée et les conditions, suffisantes pour pouvoir être considérées comme comparables à l'actif intangible en question. L'ajustement s'entend de toute modification quantifiable explicite de l'évaluation pour un motif spécifique. Les ajustements interviennent typiquement dans la transaction (ou les transactions) de départ et sont suffisamment proches de l'actif intangible en cause, et pour lequel on dispose d'informations suffisantes pour analyser les conditions techniques, juridiques, commerciales et financières. Les ajustements sont ensuite basés soit sur des données “dures” quantifiables lorsqu'il y a une différence explicite entre l'actif intangible pertinent et les preuves extérieures soit sur des estimations subjectives de l'analyste¹¹. Les ajustements doivent être pratiqués avec modération, parce qu'en trop grand nombre ils pourraient limiter la comparabilité avec les preuves extérieures et compromettre la crédibilité de la méthode fondée sur la transaction.

Il convient également de noter que la caractérisation économique décrite plus haut est importante si l'on veut déterminer l'applicabilité de la méthode. S'agissant de la propriété intellectuelle qui obéit à une dynamique commerciale et qui est de par sa nature unique, il sera bien difficile d'identifier des transactions similaires avec cette méthode – cela reviendrait par analogie à évaluer un chef d'œuvre de Van Gogh en se fondant sur le prix

¹¹ Dans la pratique, la gamme des ajustements va de la modélisation statistique complexe à l'expérience subjective du praticien.

Méthode fondée sur la transaction

Licence de marque d'une société de produits cosmétiques

Taux de la redevance de base à 7% des ventes nettes			
Contrat de base	Contrat à l'essai	Méthode utilisée pour l'ajustement	Ajustement
Site : Europe occidentale Appui publicitaire : Aucun Force juridique de la propriété intellectuelle : Forte Durée : 5 ans, renouvelables	Amérique latine	Aucune	0%
	Jusqu'à 1 million de dollars pour l'année 1	Remboursement	0,2%
	Modérée	Estimation subjective	(0,5%)
	3 ans, renouvelables	Aucune	0
			6,7%

17

d'un Rembrandt. Tous deux sont de grandes œuvres artistiques mais possédant vraisemblablement des valeurs très différentes sur le marché.

Étude de cas utilisant la transaction : marque

Socle : il s'agit d'évaluer le marché pour estimer correctement les taux des redevances des marques pratiqués par une société de cosmétiques américaine (États-Unis) avec plusieurs de ses succursales sises outre-mer à des fins fiscales.

Profil : l'enjeu est la valeur de toute une série de marques de cosmétiques moyen de gamme pour femmes vendues dans les grands magasins, drugstores et autres points de vente. Les marques seront commercialisées sous licence trois années durant par une série d'entreprises en Amérique latine jouissant d'une utilisation exclusive sur leurs territoires. La société fournira également des services de commercialisation aux titulaires d'une licence si besoin est. Certains des preneurs de licence fabriqueront directement les cosmétiques tandis que les autres confieront cette fabrication à des entreprises tierces. La société reste la propriétaire incontestée des marques pertinentes qu'elle gère activement dans tous les pays concernés. Dans ce secteur, les marques se caractérisent par leur caractère "commercialement dynamique" parce qu'elles sont essentielles au succès du flux de recettes et qu'il n'existe pas de produits de substitution facilement interchangeables avec elles sur le marché. Les projections financières des lignes de produit sont stables, et indiquent une croissance modérée et des marges constantes.

Application de la méthode fondée sur la transaction :

Une transaction initiale est déterminée par : une licence exclusive sur les mêmes marques/noms commerciaux sans versement d'une redevance initiale à signature du contrat et avec versement d'une redevance régulière à un taux établi à 7% des ventes nettes à toute société d'Europe occidentale. L'accord de licence est conclu pour une durée de cinq ans. Les ajustements effectués ont concerné les éléments suivants :

- Site : l'évaluation d'une marque peut varier considérablement selon la géographie, compte tenu des facteurs démographiques et concurrentiels. Dans le cas d'espèce, il a été conclu que la valeur sous-jacente des marques dans le secteur des cosmétiques en Europe et en Amérique latine était comparable, et qu'aucun ajustement explicite pour des raisons géographiques n'était requis.
- Appui publicitaire : pour contribuer au lancement des marques dans ces nouveaux territoires, le donneur de licence a convenu de fournir un appui au développement commercial à hauteur d'un million de dollars la première année. Le taux de la redevance a été ajusté à la hausse pour compenser le coût supplémentaire ainsi occasionné au donneur. L'ajustement a été calculé de manière à le rembourser à hauteur d'un million de dollars plus une année de coûts d'investissement pour compenser la valeur temps de l'argent. Calculé sur les ventes projetées durant les trois années de l'accord de licence, l'effet net est d'augmenter le taux de la redevance de 0,2%.

Force de la propriété intellectuelle : la protection assurée par la marque et la capacité de gérer l'utilisation des marques ont été fixées pour l'Amérique latine au-dessous des niveaux européens. Les estimations subjectives ont indiqué une diminution du taux de redevance de 0,5% des ventes nettes.

- Durée : la durée de l'accord de licence est un facteur important pour déterminer la valeur. Des accords de licence plus longs tendent à générer des taux de redevance plus faibles. Cependant, dans ce cas d'espèce, on s'attend à ce que l'accord soit vraisemblablement renouvelé à la fin de la période de trois ans et c'est pour cela qu'il n'y a pas eu d'ajustement.

Méthode fondée sur le revenu

*La méthode fondée sur le revenu est à bien des égards la méthode la plus fondamentale de toutes. La définition la plus élémentaire de la “valeur” consiste à dire qu’elle est la capacité de l’actif à générer d’une manière ou d’une autre un revenu futur. Cette caractéristique sous-jacente est souvent appelée la valeur “intrinsèque” de l’actif et appréhendée comme la capacité de générer directement ou indirectement un solde de trésorerie positif. Cette rentrée nette de fonds, lorsqu’elle est **correctement actualisée, est le postulat sous-jacent à la méthode fondée sur le revenu**¹².*

Lorsque ces flux de trésorerie périodiques (typiquement annuels) sont “actualisés” ou réajustés par un facteur tenant compte de la différence de valeur ou d’argent d’une période à l’autre, on parle de la valeur présente de l’actif. Les flux de trésorerie sont en général prévus explicitement tout au long de la vie économique escomptée de la propriété intellectuelle. Au-delà de cette vie économique de l’actif il peut s’avérer approprié de procéder à une estimation de la valeur restante ou valeur finale¹³.

La méthode fondée sur le revenu s’articule autour de trois composantes – flux de trésorerie projetés, vie économique de la propriété intellectuelle et taux d’actualisation. Les flux de trésorerie projetés représentent le revenu futur attribuable à l’actif intangible. Il est important que l’analyse tienne compte de tous les coûts directs et indirects associés à la propriété intellectuelle en question, y compris le chiffre d’affaires non réalisé sur les produits ou les services groupés, les frais généraux additionnels, les investissements nécessaires ainsi que les effets probables de la concurrence sur la majoration des prix ou les économies sur les coûts dérivés de l’actif. La vie économique s’entend de la durée de temps pendant laquelle la propriété intellectuelle sera en mesure d’imposer le prix ou la majoration des coûts. La vie économique est en général limitée à la vie juridique de l’actif tout en étant souvent beaucoup plus courte. Par exemple, il est fréquent dans le secteur de l’électronique que la technologie devienne obsolète en l’espace d’à peine trois ans, souvent bien avant que le brevet n’expire. Par taux d’actualisation on entend le coût escompté du financement de l’actif en question. Les taux d’actualisation des actifs de propriété intellectuelle sont, quant à eux, généralement bien plus élevés que le coût du capital de l’entreprise, et à rapprocher des investissements de type capital-risque; ils se situent quelque part entre 20% à 50% par an.

La méthode fondée sur le revenu, bien qu’extrêmement analytique, est également tout à fait subjective. Cette subjectivité inhérente commande de faire particulièrement attention à évaluer toute la dynamique commerciale et financière ayant une incidence sur les flux de trésorerie additionnels attendus. La valeur finale, au-delà des années, représente souvent un pourcentage important de la valeur totale de l’actif. La méthode fondée sur le revenu fait l’objet d’analyses détaillées et de publications : une documentation et des logiciels sont disponibles. Si toutes les méthodes d’évaluation doivent être utilisées avec beaucoup de soin, c’est d’autant plus vrai de celle fondée sur le revenu que sa subjectivité rend particulièrement difficile à manier.

Étude de cas utilisant la méthode fondée sur le revenu : évaluation de la marque Gasoline

Socle : il s’agit ici d’évaluer la valeur sur le marché de la marque protégeant le nom d’un distributeur de carburant de marque avec pour finalité la planification fiscale.

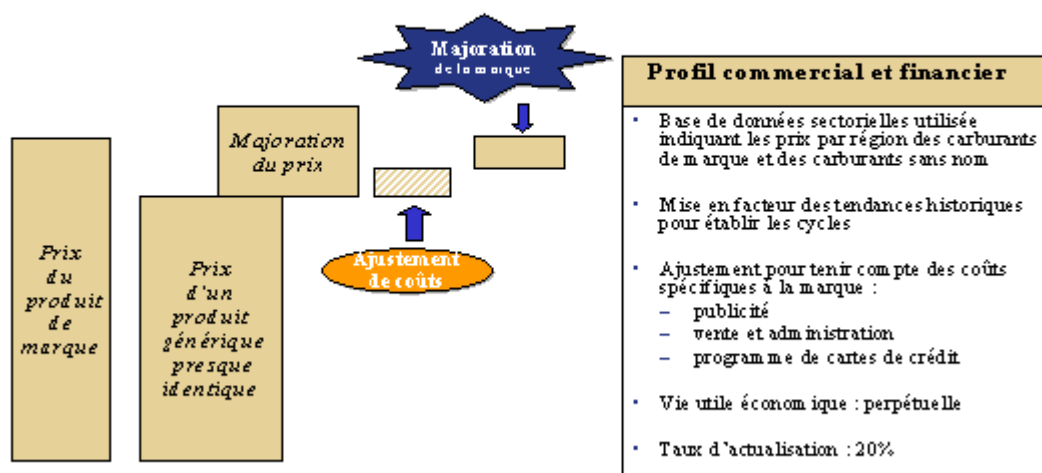
Profil : l’objet de la propriété intellectuelle est la marque de carburant détenue par une grande compagnie pétrolière de distribution de carburant. Le prix du carburant est tout d’abord déterminé par le prix sous-jacent du brut et du raffinage, par des facteurs locaux liés à la réglementation, et secondairement par l’emplacement et l’image. Une base de données sectorielles fournissant les prix par région et par produit de marque a été utilisée pour rendre compte des premiers facteurs. Ces données ont permis de déterminer la majoration du prix de la

¹² La méthode fondée sur le revenu peut prendre divers autres noms, notamment “valeur actualisée nette”, “surcoût”, “bénéfices résiduels” et “méthode de l’allègement fiscal au titre des redevances”.

¹³ Il existe une multitude d’excellentes références concernant la méthode fondée sur le revenu. Un bon ouvrage de départ et un classique en matière de finances s’intitule PRINCIPLES OF CORPORATE FINANCE de Brealey et Myers.

marque en question par rapport au prix d'un carburant sans nom à l'indice d'octane similaire¹⁴. La majoration de prix a ensuite été ajustée à la baisse pour tenir compte des coûts additionnels d'appui à la marque, y compris publicitaires, des coûts associés au programme de cartes de crédit ainsi que de certains coûts identifiables de vente et d'administration estimés supérieurs à ceux nécessaires pour un produit sans nom. Cette majoration a été multipliée par les ventes annuelles escomptées d'un carburant de marque. Étant donné que les marques ont une durée de vie d'emploi indéfinie et que leur vie économique est également infinie si l'image est correctement gérée, on a donc utilisé une durée de vie infinie. Aucune valeur finale n'a été nécessaire. Un taux d'actualisation de 20% a été utilisé basé sur les taux typiques de rendement des actifs liés à une image de marque.

Exemple utilisant la méthode fondée sur le revenu : évaluation de la marque Gasoline



11

Méthode des coûts de remplacement

Le coût de remplacement d'un actif de propriété intellectuelle est le coût de développement d'une fonctionnalité similaire à celle protégée au titre de la propriété intellectuelle et échappant à la portée de cette protection juridique. Il s'agit souvent ici d'établir le coût de la conception sur la base d'un brevet ou d'une série de brevets. Cette méthode se fonde sur le principe de la substitution – un investisseur refusera de payer pour un actif plus que ce qu'il devra payer pour obtenir des avantages similaires d'un autre actif. Cette méthode est particulièrement utile lorsque la protection juridique est faible ou que la technologie est relativement bien connue, et que la protection assurée par la propriété intellectuelle ne fournit pas de revenu à ce moment-là.

La méthode des coûts de remplacement ouvre une perspective qui anticipe sur les moyens de créer un actif doté de fonctionnalités similaires à celles de l'actif en cause – à ne pas confondre avec le coût cumulé ou le coût comptable. Elle repose sur le coût des ressources nécessaires pour créer aujourd'hui le nouvel actif, en utilisant les coûts d'aujourd'hui et en incluant les coûts indirects liés au temps nécessaire pour fabriquer l'actif de remplacement. Qui plus est, pour refléter correctement la valeur de la propriété intellectuelle, l'analyse des coûts de remplacement doit englober l'obsolescence, ou l'état utile actuel de l'actif¹⁵.

¹⁴ Les différences de qualité entre les carburants vendus dans le commerce sont minimales parce qu'ils passent par des circuits communs de raffinage et de distribution.

¹⁵ Certains praticiens établissent une distinction entre "les coûts de remplacement" et "les coûts de reproduction". Les coûts de remplacement représentent les coûts de la création d'un actif aux caractéristiques fonctionnelles similaires mais de forme différente, par exemple sur la base du brevet. Les coûts de reproduction sont les coûts de reconstitution de l'actif spécifique en question. En conséquence,

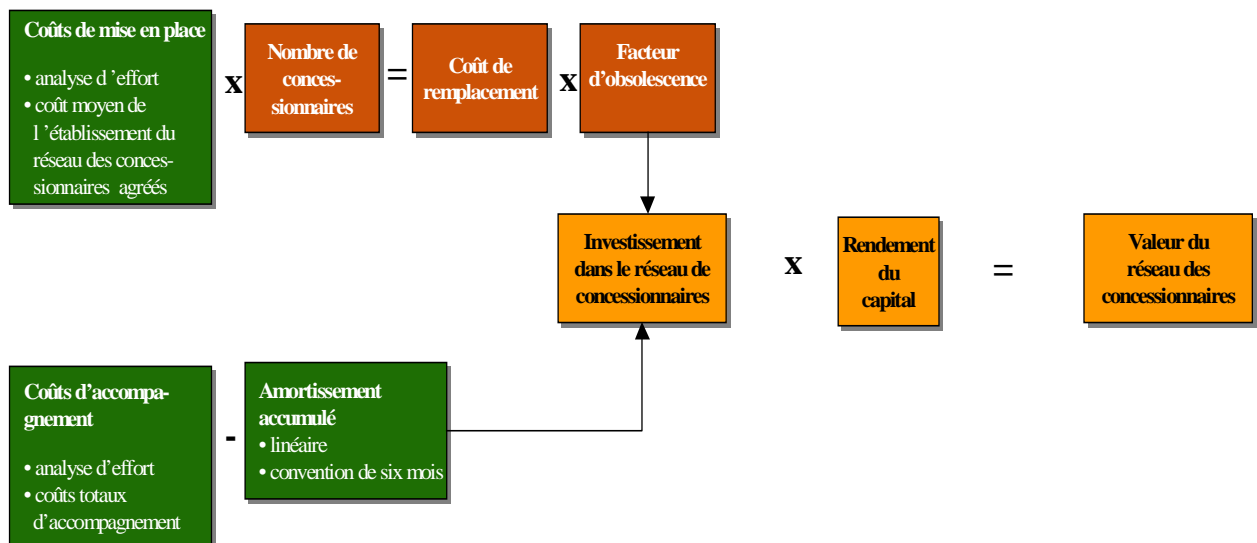
De nombreux commentateurs et praticiens croient que cette méthode n'est appelée qu'à jouer un faible rôle dans l'évaluation de la propriété intellectuelle parce que a) la protection juridique conférée par la propriété intellectuelle rend difficile tout remplacement; et b) sans la protection juridique les coûts de remplacement sont bien souvent de fait équivalents à zéro¹⁶. La méthode fondée sur les coûts de remplacement n'en reste pas moins un outil précieux pour établir un prix "plancher" ou "plafond". En cela, elle est particulièrement utile pour négocier la vente d'un actif de propriété intellectuelle ou l'octroi d'une licence sur celui-ci.

Étude de cas utilisant la méthode des coûts de remplacement : réseau de concessionnaires automobiles

Socle : *il s'agit ici d'évaluer à des fins de négociation dans un véritable marché le réseau de concessionnaires d'une société de distribution automobile.*

Profil : l'actif intangible en question est le réseau des relations tissées entre le distributeur automobile et ses franchisés indépendants. Ce qu'il est important de noter c'est que l'analyse n'évalue pas directement la concession agréée mais plutôt la relation de distribution établie par la compagnie automobile avec ses concessionnaires indépendants. La mise en place, la supervision et la formation des concessionnaires ont un coût pour la société. L'analyse des coûts de remplacement va se fonder sur ces coûts. C'est ici la seule méthode valable pour évaluer le réseau, puisqu'il n'y a pas de flux de revenu directement associés à l'actif intangible et que ce type d'actif est rarement vendu à un tiers en utilisant la méthode fondée sur la transaction.

Exemple de coûts de remplacement Évaluation d'un réseau de concessionnaires automobiles



Méthode des coûts de remplacement :

La méthode pour évaluer le réseau des concessionnaires est basée sur les coûts de mise en place et d'accompagnement. Les premiers incluent l'analyse d'effort pour identifier l'emplacement et le propriétaire concessionnaire, évaluer l'incidence sur l'environnement, etc. Ils représentent les coûts de la mise en place d'un nouveau réseau de concessionnaires. Ce "nouveau réseau" doit être abaissé pour refléter les changements au niveau de la démographie et de l'attrait présenté par l'emplacement avec le temps ou l'obsolescence du réseau. À ces coûts viennent se rajouter ceux de l'accompagnement continu sous forme de formation, supervision, etc. Cette somme est l'investissement total dans le réseau des concessionnaires. On applique le rendement du capital à l'ensemble des investissements, ce qui permet de dériver la valeur du réseau des concessionnaires et d'harmoniser la valeur temps de l'argent aux différents points utilisés dans le temps pour déduire l'estimation des coûts.

Méthode binomiale et autres méthodes non traditionnelles

Les trois méthodes d'évaluation traditionnelles fondées sur la transaction, le revenu et les coûts de remplacement, sont appropriées à pratiquement toutes les analyses d'évaluation. Cependant, au cours des 10 dernières années environ, nous observons l'émergence d'une nouvelle famille de méthodes basées sur les événements éventuels futurs. Cette famille inclut les options réelles, les modèles binomiaux et les simulations de Monte Carlo. Toutes sont basées sur des arbres de décision sur lesquels sont explicitement modélisés les événements qui sont indispensables pour que la propriété intellectuelle génère de la valeur. Chacune de ces méthodes s'articule autour de deux étapes : la première consiste à calculer la probabilité que survienne un événement favorable qui rendra précieuse la propriété intellectuelle (ou "dans le cours") et la deuxième les avantages si l'événement favorable survient (en utilisant habituellement l'une des trois méthodes traditionnelles décrites plus haut).

La méthode de l'option réelle est basée sur le modèle d'évaluation éprouvé de Fischer-Black qui permet de déterminer le prix des options (options d'achat et options de vente) des actions. La méthode de l'option réelle postule qu'un investissement assorti d'un bénéfice asymétrique (c'est-à-dire un bénéfice potentiellement important et des pertes uniquement limitées) verra sa valeur croître avec le niveau d'incertitude, appelé volatilité. En conséquence, les méthodes fondées sur l'option réelle sont à privilégier en cas de gros investissements et de bénéfices aux perspectives extrêmement incertaines et lointaines, par exemple dans les secteurs pharmaceutique ou pétrolier. Les simulations de Monte Carlo, baptisées d'après le jeu de hasard mis en vogue dans cette station balnéaire méditerranéenne, modélise une faible probabilité de bénéfices à l'aide d'itérations multiples. Les simulations de Monte Carlo sont utilisées pour estimer la propagation des maladies, établir les tolérances et même la probabilité que les Chicago Cubs remportent les séries mondiales! La méthode de l'expansion binomiale, ou arbre de décision, est la plus intuitive de ces méthodes. Dans l'expansion binomiale, les décisions et les événements requis sont modélisés explicitement assortis chacun de leurs propres probabilités. Il est important dans la construction de l'expansion binomiale de veiller à tenir compte de toutes les solutions possibles et de tous les scénarios potentiels.

Chacune de ces méthodes possibles est à utiliser avec précaution. L'intuition, qui en est une des composantes, s'avère souvent difficile à suivre pour le lecteur de l'analyse, et c'est pourquoi la clarté de l'objectif et de l'approche méthodologique doit toujours être l'objectif premier de l'exercice. En effet, l'intuition peut brouiller les cartes au point que l'analyste commence à s'absorber dans les paramètres du modèle en perdant de vue l'objectif à l'origine de l'évaluation¹⁷. En dépit (ou à cause) de la complexité technique desdites méthodes, la construction des modèles requiert un soin extrême, tant ils sont particulièrement sensibles aux changements intervenant dans les hypothèses et les paramètres sous-jacents.

Par exemple, en utilisant l'option réelle ou le modèle de Monte Carlo, il est toujours conseillé de créer un arbre de décision binomial détaillé de manière à s'assurer d'incorporer dans l'analyse tous les résultats potentiels. Au fur et à mesure que la propriété intellectuelle prendra de l'importance dans le monde des affaires et que les techniques d'évaluation s'affineront, ces autres méthodes de remplacement seront de plus en plus utiles à l'avenir pour évaluer la propriété intellectuelle. Cependant, nous recommandons de les utiliser et de les

¹⁷ Ces méthodes sont parfois appelées "réponses à la quête d'un problème" en raison de la complexité parfois étourdissante qu'exige la résolution d'un problème souvent simple.

appliquer avec prudence, et à cet effet que le lecteur se familiarise auparavant avec l'une des nombreuses ressources qui les expliquent¹⁸.

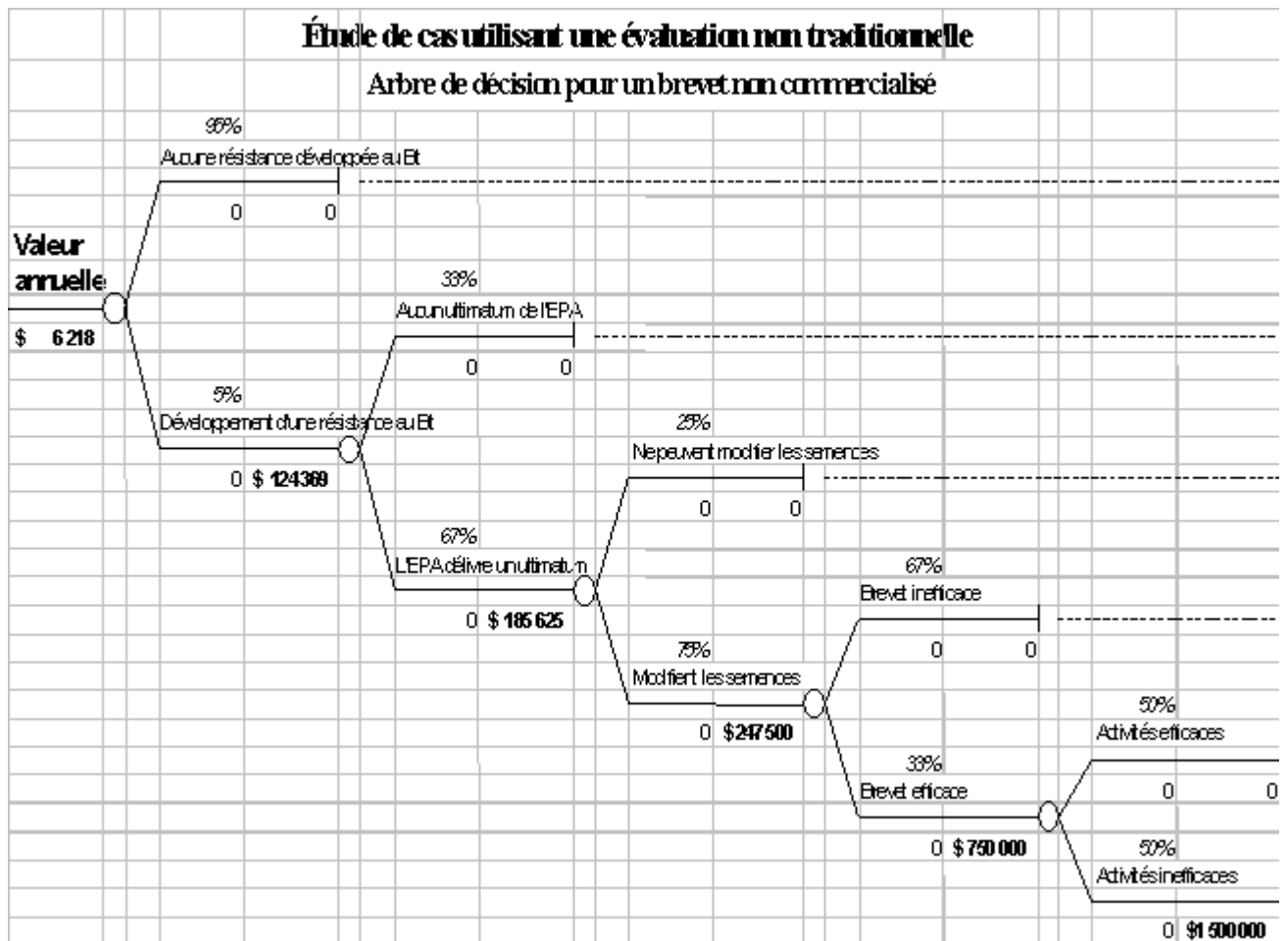
Étude de cas utilisant la méthode binomiale : brevet agricole non commercialisé

Socle : *Il s'agit ici d'évaluer sur le marché un brevet non commercialisé pour en négocier la vente.*

La chenille européenne de la pyrale du maïs (*ostrinia nubilalis*) est un parasite vorace qui détruit chaque année l'équivalent de plusieurs millions de dollars des États-Unis de maïs. Durant des années, une bactérie, *Bacillus thuringiensis* ("Bt"), s'est avérée un insecticide efficace pour lutter contre l'*ostrinia nubilalis*. Un maïs transgénique a été mis au point contenant la carte des gènes effectifs des bactéries Bt, qu'on a appelé "le maïs Bt".

Événements	Probabilité
1) Développement d'une résistance chez les larves de l' <i>ostrinia nubilalis</i>	5% par an
2) l'EPA lance un ultimatum aux entreprises semencières leur enjoignant de trouver une solution à la résistance de l' <i>ostrinia nubilalis</i>	67%
3) Les entreprises semencières sont incapables de modifier les semences d'une manière efficace pour vaincre la résistance de l' <i>ostrinia nubilalis</i>	33%
4) Le régime d'assurance des brevets est un succès	33%
5) Aucune activité effective n'est mise en place sur la base du brevet	33%

¹⁸ Plusieurs ouvrages récents ont été publiés à ce sujet. Deux des plus en vogue sont de Tom Copeland & Valdimir Antikarov, *REAL OPTIONS*, Texere, 2001 et de Richard Razgaitis, *VALUING AND PRICING OF TECHNOLOGY-BASED INTELLECTUAL PROPERTY*, John Wiley & Sons, Inc, 2003.



Une des grandes préoccupations des décideurs en matière d'environnement et de politique agricole est le fait que l'utilisation des semences transgéniques quelles qu'elles soient, par exemple le maïs Bt, accroît la résistance du ravageur ciblé. Dans le cas d'espèce, il est craint que l'utilisation sur une large échelle du maïs Bt ne conduise à créer une souche d'*Ostrinia nubilalis* résistante à la bactérie Bt, ce qui rendrait inefficaces tant le maïs modifié que les insecticides classiques. Pour éviter ce risque, l'agence de protection de l'environnement ("EPA") a imposé les plantations "refuges".

La mesure consiste à imposer l'ensemencement du maïs traditionnel hybride, à l'exclusion du Bt génétiquement renforcé, sur un certain pourcentage des superficies agricoles. L'ensemencement de 20 à 40% des terres avec du maïs hybride crée un refuge qui permet aux souches non résistantes de l'*Ostrinia nubilalis* de se développer et de s'accoupler avec la souche résistante, et d'engendrer ainsi une progéniture très vraisemblablement *non* porteuse du gène résistant à la bactérie Bt. Le principal obstacle à la mise en œuvre d'une stratégie de refuge à forte dose est que celle-ci doit être volontairement acceptée par l'exploitant agricole individuel. Lorsque celui-ci l'accepte, la difficulté réside encore dans le contrôle des pratiques de gestion des semences et des cultures, surtout parmi les petits exploitants.

Si le taux d'acceptation n'augmente pas, l'EPA risque de retirer l'agrément donné au maïs Bt et d'interdire la vente d'une ligne de produits rentables pour plusieurs entreprises semencières.

Pour inciter les exploitants à accepter les refuges, un brevet sur une méthode commerciale a été obtenu qui permet de lier par une police d'assurance les bactéries Bt et la semence transgénique. Ce brevet a encore six ans de validité. Le modèle binomial ici est approprié puisque le brevet n'a de valeur que si le gène résistant mute à l'intérieur de l'*Ostrinia nubilalis* et se propage. Un arbre de décision est utilisé ici pour déduire tous les scénarios concevables et leurs probabilités associées. La valeur du brevet réside alors dans la probabilité du développement d'une résistance et elle augmente grâce aux avantages retirés (valeur de licence) de la concrétisation du scénario favorable.

Compte tenu des redevances escomptées au titre de la licence, soit 1,5 million de dollars par an, si le scénario décrit plus haut se réalise, le revenu attendu demeure toutefois faible en raison de la faible probabilité. La valeur cumulative, exprimée en termes de valeur présente nette avec la méthode fondée sur le revenu, est à peine inférieure à 25 000 dollars.

La pyramide de l'évaluation : la solution

Comme tout exercice bien planifié, l'évaluation de la propriété intellectuelle devrait toujours s'accomplir dans une perspective de finalité. L'étape finale du processus d'évaluation consiste à exprimer l'analyse d'une manière qui contribue substantiellement à résoudre un problème commercial. Les formes généralement prises par les solutions attendues relèvent de trois catégories découlant des problématiques déjà décrites dans la section consacrée aux objectifs de l'évaluation : recommandation de planification, suivi du respect des obligations ou règlement des différends.

La recommandation de planification est généralement liée à une nouvelle utilisation de la propriété intellectuelle et s'articule typiquement autour de la question de savoir si l'on va s'engager dans une vente de propriété intellectuelle ou dans une transaction concernant des licences. Les résultats attendus sont généralement les données comptables sur la faisabilité de la transaction proposée, ainsi que ses coûts financiers et avantages probables. La planification peut avoir pour objectif d'accompagner une stratégie d'octroi de licence, une gestion fiscale ou une dissolution due à la faillite.

Le suivi du respect des obligations s'entend de l'obligation d'établir un rapport financier sur la propriété intellectuelle ou sur la valeur de l'actif intangible pour respecter une prescription réglementaire. Aujourd'hui de tels rapports sont le plus souvent exigés par la FASB en cas de regroupement commercial, mais aussi dans une mesure non négligeable par le code des impôts. Qui plus est, l'exigence de rapport peut également répondre à des obligations non imposées par les autorités publiques, pour renseigner sur la loyauté ou la solvabilité d'une entreprise commerciale, ou accorder un financement ou un prêt.

Le règlement des différends signifie apaiser les revendications portant sur des atteintes aux droits de propriété intellectuelle ou des violations contractuelles concernant des actifs intangibles. Le résultat attendu ici est souvent le témoignage d'un expert confirmant le rapport d'un autre expert. Les principes applicables sont déterminés par les juridictions compétentes.

Sélectionner les méthodes d'évaluation prioritaires

La sélection de la méthode la plus appropriée à l'évaluation de la propriété intellectuelle dépend des facteurs rassemblés dans la *pyramide de l'évaluation*. Au niveau du *socle*, le contexte et la problématique de l'objectif de l'évaluation tels qu'ils se présentent peuvent prendre leur origine dans une loi ou des décisions judiciaires pertinentes qui suggéreront une méthode plutôt qu'une autre. Il faut savoir qu'une bonne exécution au niveau du *profil* permettra d'identifier la disponibilité, la fiabilité et le caractère approprié des données à employer. Étant donné que chaque méthode demande de vastes connaissances, c'est précisément celles-ci qui détermineront la méthode à retenir. Si la propriété intellectuelle n'est pas commercialisée, une des autres méthodes possibles sera peut-être plus appropriée. En règle générale, la fiabilité d'une méthode d'évaluation décroît avec la multiplication des ajustements et des hypothèses, ce qui veut dire que la meilleure méthode est en général celle qui est la plus simple et la plus directe compte tenu des faits et des circonstances.

Dans la plupart des applications qui sont faites de l'évaluation de la propriété intellectuelle, il n'existe pas de hiérarchie dans les méthodes puisque toutes sont en principe également applicables. Qui plus est, la plupart des praticiens seront d'accord pour dire que toutes les méthodes d'évaluation, si elles sont correctement appliquées, devraient aboutir à une évaluation pratiquement similaire. En conséquence, beaucoup suggèrent de multiplier les méthodes permettant d'évaluer un actif de propriété intellectuelle donné pour prouver la robustesse et l'exhaustivité de l'analyse. Dans la pratique, cela est souvent difficile à réaliser parce que les données nécessaires dans le cas d'une multiplicité de méthodes souvent ne sont pas disponibles ou bien la caractérisation économique de l'actif empêche l'emploi d'une méthode (par exemple, un actif de propriété intellectuelle commercialement dynamique par définition n'aura pas d'application intéressante utilisant la méthode des coûts de remplacement). Le domaine de l'évaluation de la propriété intellectuelle change aussi rapidement que cette

dernière explose dans le domaine économique et que sa complexité s'accroît dans le domaine juridique. Cependant, même si les méthodes ne manqueront pas d'évoluer avec le temps, l'évaluation de la propriété intellectuelle nécessitera toujours d'ancrer l'analyse dans les questions clés liées au *socle* et de *dresser le profil* des questions commerciales, juridiques et financières.