

La legal story du brevet sur un montage fiscal aux Etats-Unis

ESSEC
BUSINESS SCHOOL

Dans le cadre du partenariat avec le programme de Droit, Management et stratégies de l'ESSEC



Antoine Masson

18

En effet, si l'imagination est au cœur du métier de juriste, les juristes d'entreprise sont souvent démunis pour éviter que les situations juridiques qu'ils élaborent ne soient copiées par d'autres. Or, la performance d'un montage juridique ou fiscal implique généralement que son utilisation ne soit pas généralisée pour deux raisons : d'une part, un montage largement reproduit ne peut être source d'avantages concurrentiels puisqu'il devient une ressource commune. D'autre part, sa pérennité et son efficacité peuvent s'en trouver compromises. En effet, plus une pratique se diffuse, plus la probabilité d'une réaction hostile du juge ou du législateur à ce montage augmente. Ceci est particulièrement vrai des montages permettant de réduire ses charges fiscales parce qu'ils heurtent directement les intérêts financiers des États.

Aux États-Unis, cette absence de protection des montages juridiques n'a pas toujours été vraie. Il faut rappeler que depuis le fameux arrêt du 23 juillet 1998

Si une utilisation astucieuse du droit peut permettre d'obtenir un avantage comparatif, celui-ci s'estompe généralement quand le montage juridique utilisé devient connu des concurrents.

State Street Bank & Trust Co. v. Signature Fin Group Inc du US Federal Circuit, la brevetabilité des méthodes commerciales (c'est-à-dire des procédés participant à la création de la valeur produite par l'entreprise, que ce soit en interne ou dans ses relations avec ses clients, fournisseurs, ou avec l'administration y compris fiscale) est admise en droit américain. Or, entre un montage de défiscalisation et une méthode commerciale, il n'y a qu'un pas, lequel fut franchi en 2003, lorsque le Patent & Trademark Office a admis les premiers brevets pour des montages d'optimisation fiscale.

Durant les trois années qui ont suivi, ce phénomène est cependant resté marginal. Mais, les choses ont évolué avec l'introduction, le 6 janvier 2006, du pre-

la société Wealth Transfer Group impliquait pour les contribuables le risque d'être poursuivis pour contrefaçon et pour leurs conseils, celui de voir leur responsabilité engagée. La question de la validité du brevet détenu par Wealth Transfer Group ne fut cependant pas tranchée, car l'affaire se solda par un règlement à l'amiable. Bien que l'accord soit resté confidentiel, la District Court du Connecticut indiqua dans son jugement que les parties tenaient pour valide le brevet, accentuant ainsi l'impact médiatique de l'affaire. Ainsi, à la suite de ce litige, le nombre de brevets portant sur des montages fiscaux ne cessa de croître. En 2007, on comptait 52 brevets déposés pour des montages d'optimisation fiscale, concernant principalement des plans de pension, des plans de stock-options, des

« un montage largement reproduit ne peut être source d'avantages concurrentiels puisqu'il devient une ressource commune »

mier recours pour contrefaçon d'un brevet déposé pour un montage fiscal. Le brevet, qui avait été délivré le 20 mai 2003 à la société Wealth Transfer Group, portait sur une méthode de planification, très répandue aux États-Unis, consistant à utiliser des options d'achat pour alimenter une fiducie, elle-même utilisée afin de réduire le coût fiscal d'une donation. L'affaire fit grand bruit. En effet, reconnaître comme valide le brevet de

transactions immobilières ou des donations et 84 demandes en attente d'approbation. En 2011, ce nombre était de 130 brevets et de 150 demandes en attente.

De nombreuses associations, comme la section fiscale de l'American Bar Association (ABA) ou l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), montèrent au créneau pour pointer du doigt les problèmes posés par



« conférer un brevet sur un montage juridique reviendrait à conférer à une personne privée un monopole sur l'utilisation d'une norme alors que les normes sont supposées être des "biens publics" ».

ce type de brevets et contester leur validité. On peut penser que l'ABA n'apprécia guère de voir ceux de ses membres qui avaient participé à une conférence qu'elle avait organisée au sujet d'une technique de planification fiscale, recevoir une lettre les informant que toute personne qui utiliserait cette technique serait poursuivie pour contrefaçon de brevet ou devrait verser une compensation au titulaire du brevet.

Parmi les critiques émises, certaines faisaient valoir que protéger des montages fiscaux par des brevets pouvait être contraire à la finalité même des brevets. En effet, les brevets sont supposés inciter les inventeurs à révéler les améliorations auxquelles ils sont parvenus, afin que celles-ci puissent être exploitées moyennant rémunération. Or, les brevets octroyés pour des montages fiscaux ne participeraient pas au bien-être collectif. Au contraire, conférer un brevet sur un montage juridique reviendrait à conférer à une personne privée un monopole sur l'utilisation d'une norme alors que les normes sont supposées être des « biens publics ». En outre, de tels brevets limiteraient la capacité des contribuables à réduire légalement leur imposition, voire les dissuaderaient d'utiliser les options fiscales volontairement prévues par le législateur dans

le but d'encourager un comportement donné, compromettant ainsi l'efficacité incitative de la politique fiscale. Enfin, l'existence de ces brevets serait susceptible d'aboutir à augmenter le coût de toute opération d'optimisation fiscale, puisqu'il serait dorénavant nécessaire d'entreprendre des recherches afin de déterminer si des brevets étaient susceptibles d'être violés.

Le second type de critiques émises concernait la compatibilité des brevets accordés pour un montage fiscal avec d'autres principes, comme celui de l'égalité devant l'impôt, tel que dégagé par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire *Thor Power Tool Company v. Commissioner*, 439 U.S. 522 (1979). En effet, les utilisateurs d'un montage breveté se trouvaient ainsi obligés de « déboursier » un certain montant pour l'utiliser, tandis que le ou les titulaires dudit brevet pouvaient y recourir gratuitement, voire interdire à toute autre personne d'y avoir recours. En outre, certaines entreprises pouvaient être tentées d'entreprendre des démarches de lobbying pour obtenir du législateur, au nom de l'ensemble des entreprises actives sur un secteur d'activité, un avantage fiscal, mais en réalité s'en réserver le seul bénéficiaire, en déposant un brevet concomitamment aux actions

de lobbying engagées. De même, selon certaines critiques, les brevets accordés pour des montages fiscaux se concilieraient mal avec le principe américain du « brevet au premier inventeur », introduit afin d'éviter que des méthodes commerciales connues de tous puissent être brevetées. En effet, ce principe permet à une personne accusée de contrefaçon de se défendre en faisant valoir qu'elle utilisait déjà l'invention avant le dépôt du brevet par un tiers. Mais, en matière fiscale, en raison de l'obligation de confidentialité à laquelle tout conseil est assujéti à l'égard de ses clients, obligations expressément prévues par des textes de loi américains, ce mode de défense aurait été difficile à faire valoir.

Des critiques d'un troisième ordre intéressaient l'effet que pouvait avoir l'existence d'un brevet sur l'utilité d'un montage. En effet, il rendrait difficile l'appréciation de l'intérêt et de la pertinence d'y recourir, tant pour les particuliers que pour les juristes.

L'administration fiscale américaine était également hostile à la brevetabilité des montages fiscaux, car elle redoutait que l'octroi de ces brevets donne l'impression aux personnes y ayant recours que leurs montages étaient valides d'un point de vue fiscal, alors que la licéité d'une invention n'est pas une condition de l'octroi d'un brevet. En outre, l'administration fiscale craignait que les juristes ne s'abritent derrière leurs brevets pour contourner certaines dispositions du droit fiscal américain selon lesquelles les conseils en droit fiscal doivent indiquer pour quel type d'opérations ils ont été rémunérés et expliquer la nature du montage effectué. En effet, en étant rémunérés pour l'utilisation d'un brevet et non plus pour une prestation de conseil, les dispositions précitées n'auraient plus été applicables. Cette seconde crainte de l'administration fiscale américaine sera cependant dissipée, par une modification de la loi fiscale américaine, intervenue en septembre 2007, visant à maintenir l'obligation pour les conseils de révéler les opérations sur lesquelles ils ont travaillé, même lorsque celles-ci sont couvertes par un brevet.