

Rapport de synthèse



Question Q190

Les contrats relatifs au droit de propriété intellectuelle (transferts et licences) et les tiers

Cette Question concerne les contrats relatifs aux droits de PI, tels que les cessions et les licences et leur effet à l'égard des tiers. Une des caractéristiques des droits de PI est la possibilité de les exploiter commercialement sous la forme de cession ou de licence. Les licences ont une importance économique significative. Ces droits peuvent aussi être utilisés comme sûreté pour permettre le financement des opérations d'affaires.

Le Rapporteur général a reçu 44 Rapports des Groupes suivants: Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Danemark, Egypte, Espagne, Estonie, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Group Régional Arabophone, Hongrie, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle Zélande, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, République de Corée, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie et Monténégro, Singapour, Slovénie, Suède, Suisse et Thaïlande.

Ces Rapports procurent un vaste panorama des droits nationaux concernant les cessions et licences dans les différents pays et de la manière dont le droit des contrats et des faillites affectent les droits de PI. Inévitablement, les droits nationaux jouent un rôle important dans le traitement de ces problèmes et le présent Rapport ne tente pas d'entrer dans le détail des diverses règles décrites dans les rapports nationaux. Il peut aussi arriver que certains termes ou phrases ayant une signification subtile et spécifique dans la langue d'origine soient intraduisibles. Les Rapports nationaux doivent donc être considérés comme la source initiale d'information.

Peu de pays ont fait des propositions pour une harmonisation dans ce domaine. Il se peut que davantage d'attention doive être consacré à cette question par les Groupes nationaux ou le Comité de Travail avant qu'une proposition d'harmonisation soit faite, afin que les Groupes puissent connaître la position d'autres pays. Cela peut aussi refléter le fait que l'AIPPI n'a jamais encore étudié ces questions dans le passé.

1) *Quelles formes de bien les droits de PI prennent-ils dans votre pays?*

Les Groupes ont compris cette question de diverses manières. Certains ont énuméré les types de droits pouvant exister. D'autres ont décrit la nature de ces droits. Selon de nombreux droits nationaux, les droits de PI sont des droits de propriété; de tels droits peuvent être "personnels" (Danemark, Corée, Philippines, Singapour, RU). En Belgique, ils sont des "meubles"; aux Pays-Bas, ce sont des "biens". Certains Groupes utilisent le terme "immatériels" (Finlande). Le Groupe français a noté la différence existant entre les droits dérivés de la création (droit d'auteur et droits voisins) et ceux qui sont accordés par l'Etat à la demande d'une personne (brevets, marques, dessins et modèles etc). Cette distinction semble avoir un effet sur le traitement des droits en cas de procédure collective (faillite), comme discuté plus loin. Le Groupe japonais a noté que les droits de PI avaient deux aspects: une forme de propriété et le droit d'interdire aux tiers certains actes.

2) *Exige-t-on d'inscrire une cession ou une licence de droit de PI pour la rendre opposable*

a) *entre les parties et*

b) *aux tiers?*

Il y eut une variété de réponses à cette question. Certains Groupes ont répondu pour tous les droits ensemble, d'autres ont séparé les différents droits. Il sera important de considérer les droits nationaux dans les différents cas. Quelques pays seulement ont fait état de l'obligation fondamentale d'enregistrer les cessions ou licences. En Chine, l'enregistrement auprès d'une autorité administrative est requis pour l'efficacité de ces contrats. Le Groupe japonais a indiqué qu'il existait deux types de licence exclusive: le premier (Senyojishshiken) doit être enregistré pour être efficace. Aux Philippines, les contrats qui ne sont pas conformes aux lois sur les transferts de technologie doivent être enregistrés pour être efficaces. Il semble que l'enregistrement soit rarement exigé pour l'efficacité des contrats entre les parties. Le Groupe allemand indique que l'enregistrement du titulaire du brevet n'a aucun effet positif, ni ne crée de présomption (simple) que la personne enregistrée a droit au titre. Toutefois, en droit des marques, il est présumé que la personne figurant dans l'enregistrement a droit à la marque.

Cependant, les solutions concernant les effets des contrats envers les tiers sont très différentes. Un grand nombre de groupes ont fait état d'une obligation d'enregistrement des cessions ou licences pour les rendre opposables aux tiers. Par exemple, en Belgique et en Espagne, en cas de conflit entre les contrats successifs, sera efficace le premier enregistré, de manière à procurer une bonne sécurité juridique. Aux Pays-Bas, les tiers sont généralement protégés s'ils ont agi de bonne foi (sauf pour le droit d'auteur). Le Groupe danois s'est référé à l'exigence de publication prévue par les règlements sur la marque et les dessins et modèles communautaires. Les exceptions semblent rares. En Slovaquie, l'effet envers les tiers n'est pas subordonné à l'enregistrement, de même qu'au Pérou à propos des contrats sur les droits d'auteur.

3) *Le licencié*

a) *exclusif, et*

b) *non exclusif d'un droit de PI a-t-il le droit d'engager une action en contrefaçon et, dans l'affirmative, quelles conditions doivent être satisfaites pour qu'il puisse faire valoir ce droit?*

Une grande majorité de pays a indiqué que le licencié exclusif avait le droit d'agir en contrefaçon. Cette possibilité est entourée de diverses règles; p. ex., en Australie, et au Royaume-Uni, un licencié exclusif doit inclure le titulaire du droit dans la procédure en contrefaçon, soit comme demandeur, soit comme défendeur. Aux USA, un licencié exclusif ne peut agir en contrefaçon si sa licence ne couvre pas toute la durée du droit de PI. La Belgique a indiqué que même le licencié obligatoire pouvait agir en contrefaçon, ce qui semble surprenant et mériterait une étude plus approfondie. En Allemagne, il n'y a pas de disposition légale concernant les brevets, mais il est d'usage de permettre au licencié exclusif d'agir. Au Chili, Danemark, Estonie, Indonésie et Mexique, un licencié non exclusif peut agir; au Chili et en Indonésie, cela doit être l'objet d'un accord. Le Royaume-Uni et la Belgique ont des dispositions similaires pour les licences non-exclusives de marque et en Belgique, de droit d'auteur. En France, seul le licencié exclusif peut agir après avoir mis en demeure le titulaire du droit de le faire. En Espagne, le licencié non exclusif peut agir si le titulaire du droit ne le fait pas dans les trois mois après avoir été requis de le faire. La Malaisie a une position similaire, avec un délai de 3 mois pour les brevets et 2 mois pour les marques. Le Groupe finlandais a indiqué que les solutions n'étaient pas claires. Au Japon, les solutions sont complexes et dépendent du type de licence.

Il est intéressant de noter que selon les Recommandations de l'OMPI concernant les Licences de Marque (art. 4.2), un Etat membre ne peut pas exiger l'enregistrement d'une licence pour conditionner le droit du licencié de se joindre au procès en contrefaçon.

4) *Une licence est-elle transférable*

a) *par le bailleur, et*

b) *par le licencié?*

Etant donnée la grande variété de réponses à cette question, il est évidemment prudent de traiter le transfert d'une licence par une clause appropriée du contrat. Si les droits nationaux de PI ne traitent pas ce problème, il doit être résolu selon le droit des obligations et des contrats. Par exemple, au Danemark, si la partie qui souhaite transférer est débitrice d'obligations non encore exécutées, il n'est généralement pas possible de transférer sans l'accord de l'autre partie.

En Australie, Chine, Egypte, Estonie, Pays-Bas, Roumanie, Thaïlande, RU et USA, le concédant peut généralement transférer le contrat. En Australie et RU, il est possible de transmettre les créances, mais non les dettes nées d'un contrat. Dans la plupart des pays (sauf en Finlande), il est possible de convenir de la transmission par une clause du contrat. En Bulgarie, le contrat ne peut être transmis qu'avec le droit qui en est l'objet.

S'agissant de la possibilité de transfert par le licencié, la majorité des pays considèrent que le consentement du concédant est nécessaire et qu'il convient de traiter le problème par une clause de la licence. En absence d'accord, la question dans certains pays (Belgique, France, Suisse, RU et USA) est de savoir si la licence est consentie à titre personnel, auquel cas, elle est incessible.

5) *Quelle est l'incidence sur une cession ou une licence de l'invalidité du droit de PI objet du contrat?*

Les réponses ont été très variées. Plusieurs groupes ont indiqué que la nullité avait un effet *ex tunc*. Ceci peut potentiellement affecter les contrats, puisque leur objet n'a jamais existé juridiquement. Un groupe de pays, incluant la Suisse et l'Espagne, a observé que la nullité d'un droit de PI affecte les contrats dont il est l'objet seulement à compter de la date de la décision d'annulation.

Le Groupe japonais a noté qu'en théorie, le licencié ou cessionnaire peut en cas d'annulation réclamer la résiliation du contrat et le remboursement des sommes payées. En pratique, il y a généralement des clauses protégeant le concédant/cédant; la même solution est appliquée par la jurisprudence française. La Serbie et le Monténégro notent que le licencié a le droit à la restitution des sommes payées. Au Pérou, le contrat prend fin, s'il est exécuté. En Argentine, le concédant de licence peut être tenu de dommages et intérêts. En Egypte, le licencié peut résilier le contrat et réclamer des dommages et intérêts. Aux USA, l'obligation de payer les redevances disparaît pour le futur, mais il n'y a pas de restitution par le concédant des sommes déjà payées par le licencié.

6) *Les droits de PI peuvent-ils être utilisés en tant que garantie? Dans l'affirmative, quelles sont les formalités requises?*

Dans une grande majorité de pays, un droit de PI peut servir de sûreté. Il existe des exceptions: p. ex. l'Indonésie. Les droits du Panama et des Philippines sont muets sur la question; au Panama et en Thaïlande, cela devrait être possible. En Norvège, il n'est pas possible d'utiliser un droit de PI isolé comme sûreté, mais les entreprises créent des garanties sur les actifs nécessaires à l'exploitation de leur activité. Les autres groupes ont décrit une grande variété de sûretés, tels que les gages, nantissements, dépôts et usufruits. Un créancier souhaitant utiliser un droit de PI comme sûreté sera bien avisé de solliciter un conseil sur les formalités et types de droits prévus par la loi applicable. P. ex., en Australie, il n'est pas possible de constituer une sûreté sur une marque non enregistrée; en Espagne, la publicité est "constitutive" de la sûreté.

Certains pays ont noté des exceptions spécifiques concernant le droit d'auteur et le droit moral. En Belgique, Egypte et Mexique, le droit d'auteur ne peut être donné en garantie. Au Mexique, il est possible de constituer un gage sur les revenus de droits d'auteur.

L'absence de publicité des droits d'auteur dans la plupart des pays implique que les sûretés doivent être publiées séparément du droit lui-même. Le Groupe allemand a noté que le but des registres des droits de PI est de rendre publique l'existence des droits et non de la propriété qu'ils impliquent.

- 7) *La législation sur la faillite prévoit-elle explicitement des dispositions quant à l'incidence d'une faillite sur les droits de PI et les contrats les concernant?*

La grande majorité des Groupes a répondu par la négative. Les commentaires suivants ont été faits. Aux USA, le Intellectual Property Bankruptcy Act de 1988 (11 USC 365n) prévoit l'effet des faillites sur les contrats concernant les droits de PI tels que définis par le Bankruptcy Code. Cela n'inclut pas les marques, brevets ou droits d'auteur étrangers. L'article 365 s'applique aux contrats "executory", c'est-à-dire ceux où des obligations essentielles restent à exécuter par toutes les parties. Puisque les contrats sur les droits de PI sont généralement considérés comme "executory", le Bankruptcy Code s'applique à ces contrats.

Le Groupe japonais a noté que les art. 53 et 56 de la loi sur les faillites s'appliquent dans certains cas pour permettre de continuer les contrats de licence malgré la procédure de faillite et l'administrateur n'a pas le droit de les résilier.

Le Groupe néerlandais a noté que le droit moral de l'auteur et les droits sur les œuvres non publiées demeurent hors de la procédure de faillite (art. 21 de la loi sur les faillites).

- 8) *Tous les droits de propriété industrielle sont-ils concernés lors d'une faillite, ou bien certains d'entre-eux sont-ils exemptés?*

Le droit d'auteur et les droits voisins sont la principale exception: ils sont exclus des procédures collectives en Australie, Danemark, Pays-Bas, Egypte, Finlande, Japon, Mexique et Espagne. Le Groupe grec a noté que seul un droit transmissible peut l'être.

- 9) *Quels sont les effets de l'insolvabilité ou de la faillite du concédant ou du licencié sur le contrat?*

a) *le cocontractant de l'insolvable a-t-il le droit de mettre fin au contrat?*

b) *la partie insolvable peut-elle transmettre les droits?*

c) *Quel est l'effet des clauses dans cette situation?*

Le Groupe US a noté que le syndic de faillite avait trois options s'agissant des contrats "executory": entreprendre l'exécution; exécuter puis céder; ou refuser le contrat. Si le contrat est rejeté, le licencié peut conserver certains droits et peut traiter le rejet comme une rupture donnant droit à des dommages et intérêts ou garder les droits qu'il tient du contrat (11 USC 365g). Le contractant insolvable ne peut pas transmettre ses droits si le contrat porte sur des services personnels. Selon l'art. 365(f), la plupart des contrats peuvent être exécutés, puis transmis, sauf s'ils sont à titre personnel.

Au RU, le liquidateur peut rejeter la responsabilité pour les droits de propriété. Cela pourrait être le cas si le concédant failli est encore débiteur d'obligations inexécutées. Au Japon et en France, les clauses permettant de terminer le contrat ne sont pas valables; aux Pays-Bas, le liquidateur peut résilier le contrat. En Australie, il existe une suspension des actions et elles dépendent de l'autorisation du tribunal. Au Portugal, le concédant peut résilier le contrat en cas de faillite du licencié; si le contrat est à titre personnel, le licencié le peut aussi.

En Belgique, un auteur peut résilier le contrat avec un éditeur insolvable (art. 30 de la loi sur le droit d'auteur).

Selon le droit français et espagnol, les clauses permettant la résiliation du contrat sont nulles. Au Portugal, sont nulles les tentatives pour s'écarter de la loi sur les faillites. Toutefois, plusieurs groupes ont relevé l'importance des clauses.

10) Existe-t-il une protection légale du concédant ou du licencié en cas de faillite de l'autre partie?

Très peu de Groupes ont répondu par l'affirmative. Les juridictions américaines statuant en équité ne doivent pas permettre la réalisation d'un dommage significatif au préjudice du licencié, en particulier s'il n'y a pas de bénéfice en contrepartie dans le patrimoine en faillite. En Belgique s'appliquent les protections décrites ci-dessus. Aux Pays-bas, on peut obtenir un droit d'usufruit-droit d'usage d'un bien appartenant à autrui. Le groupe allemand a décrit une intéressante structure de "dual trust", qui peut protéger efficacement contre les effets de la faillite.

Propositions d'harmonisation

Le Groupe belge a recommandé une harmonisation autour de la Question de l'enregistrement de la licence comme condition mise à l'action en contrefaçon du licencié. Ce groupe suggère que les dommages et intérêts devraient être alloués pour la période précédant la publication, dès lors que la licence est enregistrée.

Le Groupe belge considère aussi souhaitable d'harmoniser

- i) la notion d'*intuitus personae* dans les licences (comment reconnaître qu'un contrat a été conclu en considération des qualités de l'une des parties) et
- ii) l'utilisation des droits de PI comme sûreté, les formalités et efficacité de pareille sûreté.

Le Groupe japonais considère qu'il est nécessaire de protéger l'une des parties contre l'insolvabilité de l'autre. Alors que la publicité de la licence peut être utile, elle n'est pas actuellement d'un usage courant; elle n'existe pas pour les licences de droits d'auteur et peut manquer d'efficacité pour les licences croisées. L'art. 11 USC 365 (n) américain pourrait constituer un point de départ.

Le licencié mérite aussi protection quand le concédant transfère le contrat. La publicité peut procurer une certaine protection, mais les problèmes demeurent.

Le Groupe anglais propose que les accords concernant les droits enregistrés soient publiés afin d'avertir les tiers. L'absence de publicité ne doit pas affecter les effets du contrat entre les parties. Les droits nationaux devraient traiter spécifiquement des effets des procédures collectives sur les droits de PI et prévoir que lorsque le liquidateur veut désavouer une licence, le licencié peut continuer le contrat et que les cessionnaires du droit de PI sont tenus de respecter ces contrats.