

Question Q190

Au nom du Groupe Français
par Joanna SCHMIDT, Serge BINN, Jean-Baptiste CHANIAL,
Paule DROUAULT-GARDRAT, Pierre GENDRAUD, Emmanuel GOUGÉ,
Catherine MATHEU, Ryane MERALLI, Christian N'GUYEN VAN YEN

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

Questions

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

En droit français, l'expression "droits de propriété intellectuelle" regroupe le droit de la propriété industrielle, dont l'objet est la protection de la nature industrielle de la création, et le droit de la propriété littéraire et artistique dont l'objet est la protection des œuvres de l'esprit.

Les droits de propriété littéraire et artistique naissent du seul fait de la création de l'œuvre protégée et ne se matérialisent par aucun titre officiel, à l'inverse des droits de propriété industrielle qui ne peuvent exister qu'après une demande préalable auprès d'une administration qui délivre un titre de propriété industrielle.

Les droits de propriété intellectuelle sont des biens meubles incorporels détachés de tout bien corporel, à la différence d'autres biens incorporels ayant pour objet immédiat un bien corporel.

Ils ont un caractère exclusif et sont opposables à tous, à la différence des droits personnels qui ont un caractère relatif et ne sont opposables qu'à certaines personnes.

Ils ont un caractère temporaire, à la différence des droits réels portant sur des objets corporel qui sont perpétuels ou à tout le moins d'une durée équivalente à celle du bien corporel correspondant.

Les droits de propriété incorporelle confèrent à leurs titulaires un monopole d'exploitation leur permettant de s'opposer à l'exploitation de l'objet protégé sans leur autorisation et le droit de fixer les conditions d'exploitation desdits droits. S'agissant du droit sur la marque, son titulaire peut également interdire le dépôt d'une marque identique ou semblable dans le même domaine d'activité. Les droits de propriété intellectuelle peuvent être librement cédés ou donnés en licence.

Les modalités d'acquisition des droits de propriété intellectuelle sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle (ci-après "CPI").

Concernant les dessins et modèles, l'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété qu'il peut céder ou concéder, conformément aux dispositions de l'article L.513-2 du CPI.

Concernant les brevets, toute invention brevetable peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire et à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation, conformément aux dispositions de l'article L.611-1 du CPI.

Concernant les marques, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés, conformément aux dispositions des articles L.712-1 et L.713-1 du CPI. Par ailleurs, une marque, bien que non déposée, peut être protégée lorsqu'elle présente un caractère notoire, conformément aux dispositions de l'article L.714-4 CPI.

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?*

Aucun enregistrement n'est requis pour qu'un contrat de cession ou de licence de droits de propriété intellectuelle soit opposable entre les parties contractantes.

Aux fins d'être opposables aux tiers, les contrats de cession et de licence des droits de propriété intellectuelle suivants doivent faire l'objet d'une inscription auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle dans les conditions suivantes.

- En application des dispositions de l'article L.513-3 du CPI, lesdits contrats relatifs aux dessins et modèles doivent faire l'objet d'une inscription au registre national des dessins et modèles. A défaut d'inscription, ces contrats sont toutefois susceptibles d'être opposés aux tiers sur le fondement de la protection par le droit d'auteur.
- En application des dispositions de l'article L.613-9 du CPI, lesdits contrats relatifs aux brevets doivent faire l'objet d'une inscription au Registre national des brevets. Toutefois, avant son inscription, ces contrats sont opposables aux tiers qui auraient des droits après la date de ce contrat, mais qui en avaient connaissance lors de l'acquisition de ces droits. Ce régime s'applique également aux contrats de cession ou licence relatifs à des certificats d'obtention végétale, en application des dispositions de l'article L.623-24 du CPI, et relatifs aux topographies de semi-conducteurs, en application des dispositions de l'article L.622-7 du CPI.
- En application des dispositions de l'article L.714-7 du CPI, lesdits contrats relatifs aux marques doivent faire l'objet d'une inscription au Registre national des marques.

Les contrats de cession et de licence relatifs aux droits de propriété littéraire et artistique sont directement opposables aux tiers sans que ces derniers fassent l'objet d'une publicité, et donc d'une inscription auprès d'un registre.

Concernant les brevets européens désignant la France, les inscriptions portées au Registre européen des brevets en application de l'article 92 de la Convention sur le brevet européen, relatives à des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen, rendent ces actes opposables aux tiers en France, conformément aux dispositions de l'article L.614-11 du CPI. En revanche, à l'issue de la période d'opposition de neuf mois à compter de la publication de la délivrance du brevet européen, tout contrat portant sur un brevet français délivré sur la base d'un brevet européen doit faire l'objet d'une inscription au Registre national des brevets tenu par l'INPI pour être opposable aux tiers, conformément aux dispositions de l'article L.613-9 du CPI.

S'agissant des droits de propriété industrielle communautaires (marques, dessins et modèles) et leur effet en France, les contrats de cession et de licence des droits suivants doivent faire l'objet d'une inscription auprès de l'Office d'Harmonisation du Marché Intérieur dans les conditions suivantes afin d'être opposables aux tiers:

- lesdits contrats relatifs aux marques communautaires doivent faire l'objet d'une inscription au registre des marques communautaires, conformément aux dispositions des articles 17.6 et 23 du règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque

communautaire. Toutefois, avant leur inscription, de tels contrats sont opposables aux tiers qui ont acquis des droits sur la marque après la date de ces actes mais qui avaient connaissance de ceux-ci lors de l'acquisition de ces droits.

- lesdits contrats relatifs aux dessins ou modèles communautaires doivent faire l'objet d'une inscription au registre des dessins et modèles communautaires, conformément aux dispositions des articles 28, 32 et 33 du règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires. Toutefois, avant leur inscription, de tels actes sont opposables aux tiers qui ont acquis des droits sur le dessin ou modèle communautaire enregistré après la date de ces actes mais qui avaient connaissance de ceux-ci lors de l'acquisition de ces droits.

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?*

Seul le licencié exclusif d'un droit de propriété industrielle a le droit d'agir directement en contrefaçon, conformément à la règle fondamentale de procédure: "Nul ne plaide par procureur".

Ce droit d'agir du licencié est soumis à plusieurs conditions:

- D'une part, il ne faut pas que le contrat de licence contienne des dispositions contraires, qui viendraient empêcher ou restreindre ce droit d'agir;
- D'autre part, en matière de brevets, le licencié exclusif doit mettre le breveté en demeure d'exercer l'action en contrefaçon et ce n'est qu'en cas d'inaction du breveté, que le licencié pourra prendre l'initiative de la poursuite; le contrat de licence peut également dispenser le licencié de cette mise en demeure.

Le licencié non exclusif d'un droit de propriété industrielle peut toujours se joindre à l'action en contrefaçon introduite par le titulaire du droit de propriété industrielle, pour demander la réparation de son préjudice; mais il ne peut pas agir directement en contrefaçon.

4) *Une licence est-elle transférable*

a) *par le bailleur, et*

b) *par le licencié?*

Au préalable, il convient d'indiquer que les marques, les dessins et modèles, et les brevets sont soumis au même régime juridique concernant la cession et les contrats de licence. Il n'y a donc pas lieu de distinguer ces différents droits de propriété industrielle. Le transfert de licence est ici entendu au sens de cession de contrat, opération qui a pour objet le remplacement d'une partie par un tiers au cours de l'exécution du contrat. L'objection la plus sérieuse à la possibilité même d'une cession du contrat de licence réside dans le caractère *intuitu personae* de ce contrat, où chacune des parties contracte pour une large part en considération des qualités de l'autre. D'une part, le concédant choisit son licencié en considération de son aptitude à exploiter l'objet du droit; d'autre part, le licencié a pu compter, au moment de la formation du contrat sur les capacités du breveté pour lui apporter l'assistance technique et la communication des perfectionnements. Mais la jurisprudence a admis la cession de contrats conclus *intuitu personae*, dès lors le cédé y a donné son accord (Cass. com., 7 janv. 1992: Bull. civ. IV, n. 3; D. 1992, somm. 278, note Aynès). Il faut rappeler que les licences obligatoires ne sont pas librement cessibles: la licence obligatoire

pour non-exploitation ne peut être cédée qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie d'entreprise à laquelle elle est attachée (art. L.613-13, CPI); la licence de dépendance ne peut l'être qu'avec le brevet dépendant (art. L. 613-15, al. 3).

Transfert de la licence par le concédant

Le problème se pose principalement lorsque le concédant de licence cède son droit de propriété industrielle à un tiers, mais les règles ci-après pourraient jouer aussi en cas de cession isolée de la licence. La cession du droit en tant que telle ne nécessite pas l'intervention du licencié (article 613-8 du CPI: "*les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie, ils peuvent faire l'objet en totalité ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation, exclusive ou non exclusive*"). La question est de savoir si la vente du droit de propriété industrielle a pour conséquence indirecte et obligatoire de la cession de la licence. Celle-ci continue-t-elle avec le nouveau titulaire du droit?

Il a été jugé que la cession n'a pas pour effet de mettre un terme aux licences concédées par le breveté cédant, car selon l'art. L. 613-8, CPI, la transmission des droits ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la cession (CA Douai, 26 septembre 1994, RD prop. ind. 1994, n° 56, 41). Dans cette affaire, il s'agissait seulement de l'opposabilité aux tiers (contrefacteur) de la licence après la cession du brevet. Mais le principal problème est de savoir si, en l'absence d'accord du licencié, le concédant initial est libéré. Selon la Cour de cassation, "la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, (...) n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette" (Cass. civ. 3^e, 12 déc. 2001: Bull. civ. III, n. 39). Pour que la cession soit complète et entraîne une substitution de contractants, il faut que le cédé (licencié) ait consenti à la substitution de son cocontractant, soit dans le contrat lui-même, soit ultérieurement. L'inscription au Registre National de l'INPI en application de l'article L 613-9 du CPI, indispensable pour que la cession du droit de propriété industrielle soit opposable aux tiers, et notamment au licencié, ne remplace pas l'accord du licencié au changement de cocontractant.

La même logique peut être adoptée en cas de cession des droits de propriété industrielle suite à une cession de fonds de commerce, de fusion-absorption, ou d'apport partiel d'actifs. Il a été jugé que même en cas d'apport partiel d'actif, un contrat ne peut être cédé à la société bénéficiaire de l'apport qu'avec son consentement et celui du cédé (Cass. com., 29 oct. 2002: Contrats, conc. consom., 2003, n° 36, obs. Leveneur). Le régime de la cession de la licence serait le même en cas de vente judiciaire du droit, par suite de sa saisie (art. L. 613-21 et art. R 613-55, CPI). Ainsi le transfert du contrat au profit du créancier gagiste doit être autorisé.

Le contrat de licence peut comporter des clauses envisagent la cession, soit pour prohiber celle-ci, soit la soumettre à des conditions diverses, soit reconnaissant au licencié la faculté de résilier le contrat.

Le transfert de la licence par le licencié

- La cession de la licence de façon isolée

Les solutions dégagées à propos de la cession de contrat par le concédant valent aussi pour le licencié. Par principe, le licencié ne peut pas valablement céder à un tiers sa position contractuelle dans le contrat de licence, sans l'accord du titulaire du droit de propriété industrielle, compte tenu du fort *intuitus personae* contenu dans les contrats de licence (Trib Civ. Seine 10 décembre 1904, et CA PARIS 31 mai 1906, Trib Civ Seine 23 juin 1933 Ann Prop ind 1934, 39).

On peut s'interroger sur la cessibilité du contrat de licence, non plus dans le cadre d'une cession isolée, mais d'une transmission du patrimoine du licencié, personne physique ou morale.

- La cession de la licence dans le cadre de la transmission du patrimoine du licencié
- La transmission successorale

Bien qu'une partie de la doctrine y soit favorable, Burst croyait, à juste titre nous semble-t-il, que les intérêts du breveté étaient tout autant compromis par la transmission aux héritiers que lors d'une cession pure et simple. En effet, le breveté ne choisit pas davantage les héritiers qu'il ne choisit le cessionnaire de la licence. Les licences ne peuvent donc être transmises aux héritiers du licencié qu'avec l'accord du concédant, qui peut y mettre fin.

- La transmission avec le fonds de commerce

Dès lors que la licence est un élément du fonds de commerce- elle est indispensable à son exploitation- elle est cédée avec le fonds, à condition de procéder aux formalités de l'article 1690 du Code Civil (notification préalable au concédant). Cette position est discutable dans la mesure où le fonds de commerce du licencié peut être cédé à un concurrent que le breveté ne souhaite pas avoir comme partenaire. Il a été jugé que la licence ne peut être cédée par le licencié sous forme d'apport en société (Trib Civ Seine 23 juin 1933 Ann Prop ind 1934, 39).

Cependant, il est toujours envisageable d'insérer dans le contrat de licence des clauses réglementant la cession. Ces clauses ne sont pas efficaces en cas de procédures collectives (infra, points 7 à 10).

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

Principes gouvernant l'annulation des actes juridiques en droit français

La nullité d'un acte juridique ne peut résulter que d'une décision judiciaire, quelle que soit la gravité du vice qui l'affecte. Tant qu'elle n'est pas prononcée, le droit demeure en vigueur, sauf à exciper de l'exception de nullité, notamment en réponse à une action en contrefaçon. L'acte juridique dont la nullité a été prononcée ne produit aucun effet: *quod nullum est nullum producit effectum*. Ce principe non écrit de droit français est invoqué par la Cour de cassation (p. ex.: Cass. 3^e civ., 2 oct. 2002: Contr. Concurr. Consum., 2003, comm. N. 23, obs. Leveneur). Une fois le jugement rendu, l'annulation produit un effet rétroactif: l'acte annulé est censé n'avoir jamais existé. Cette règle s'applique aussi à l'annulation de droits de propriété industrielle: un brevet, une marque, un dessin ou modèle, etc. annulé est rétroactivement anéanti depuis la date de sa prise d'effet théorique. Si l'annulation est partielle (p. ex. certaines revendications seulement du brevet sont nulles), seule la partie annulée est supprimée, le droit subsistant pour le reste, parfois avec des aménagements (p. ex.: en cas d'annulation partielle de brevet, le titulaire doit présenter une nouvelle rédaction des revendications: art. L. 613-27, Code de la PI). L'annulation a un effet absolu *erga omnes*.

Effet de l'annulation des droits sur les contrats dont ils sont l'objet

Les contrats de licence ou de cession ont pour objet un droit de propriété industrielle. Or, un contrat n'est valable que s'il a un objet formant "la matière de l'engagement" (art. 1108, Code civ.). L'objet doit en principe exister lors de la conclusion du contrat. Lorsque le contrat porte sur un droit de propriété (corporelle ou incorporelle), l'existence de ce droit conditionne la validité de l'engagement: si le droit n'existe pas, le contrat est nul faute d'objet. En conséquence, l'annulation du droit de propriété industrielle qui est l'objet d'un contrat de licence ou de cession emporte évidemment la nullité de ce contrat, puisque l'objet a disparu

rétroactivement (Cass. req., 25 mai 1869: DP 1869, 1,367.– Cass. civ. 3^e, 24 juin 1975: D. 1976, 193, note J. Schmidt.– Cass. com., 8 juill. 1981: PIBD 1981,290,III,236.– CA Toulouse, 17 juin 1976: PIBD 1977,183,III,11.– CA Paris, 17 déc. 1983: PIBD 1983,321,III,79.– CA Lyon, 12 janvier 1989: Ann. Propr. ind. 1989, 45, pour les contrats sur brevets. Cass. com., 1^{er} juin 1999: JCP 1999, II,10147, note Alleaume et JCP 1999,II,E, p. 1439, note Alleaume, pour les licences de marques. CA Paris, 14 juin 1963: JCP 1964,II,13561, pour la licence de modèle). Certaines décisions annulent le contrat pour défaut de cause (p. ex. Cass. com., 3 mai 1978: D. 1979, 247, note Burst.– CA Paris, 27 mars 2002: Revue PI 2002, p. 19, cession de droits sur un modèle nul). De manière générale, on peut définir la cause comme étant “l’intérêt de l’acte juridique pour son auteur” (Vocabulaire juridique Capitant). L’annulation du contrat est alors fondée sur l’art. 1131 C. civ.: “L’obligation sans cause...ne peut avoir aucun effet”.

Conséquences de l’annulation des contrats

Même si elle a été invoquée par voie d’exception, la nullité rétroagit: tout doit se passer comme si le contrat n’avait jamais existé. Les effets de l’annulation peuvent affecter les parties et les tiers.

– Conséquences de l’annulation du droit sur les parties

L’annulation du droit de propriété industrielle entraîne des conséquences quant au sort du contrat et quant à la responsabilité des parties.

– Sort du contrat

En pratique, l’effet de la nullité du droit sur le contrat se manifeste a posteriori. Un contrat, comme tout acte juridique, est présumé valable jusqu’à une décision d’annulation judiciaire. C’est lorsque l’une des parties en réclamera l’exécution, que l’autre invoquera la nullité du contrat.

Puisque le contrat nul est censé n’avoir jamais existé, il n’aura plus d’effet pour l’avenir et sera effacé pour le passé. La première conséquence ne suscite pas de difficultés: si le contrat n’a pas encore été exécuté, les parties sont dispensées de l’exécuter pour l’avenir. Toutefois, certaines clauses sont maintenues malgré l’annulation, en raison de leur “autonomie”, tel est le cas des clauses compromissoires; ou des clauses convenues précisément pour s’appliquer en cas d’annulation (clauses de garantie ou clauses de responsabilité). La seconde conséquence est difficile à mettre en œuvre lorsque, au moment de l’annulation, le contrat a déjà fait l’objet d’une exécution totale ou partielle. Les solutions varient selon que le contrat annulé ne comportait pas de clause réglant par avance ce problème, ou au contraire, prévoyait une telle clause.

– En l’absence de clause

Chacune des parties doit restituer à l’autre ce qu’elle a reçu: il y aura lieu à des restitutions réciproques. En principe chacun doit restituer exactement ce qu’il a reçu à raison du contrat annulé: prix de cession du brevet, redevances de licence, etc.

Toutefois, certaines prestations ne sont pas restituables en nature; ainsi, le licencié ne peut pas restituer en nature la jouissance du brevet annulé. La jurisprudence relative au contrat de bail (la licence est traitée comme un bail) décide que le juge doit déterminer la valeur de l’avantage économique représenté par la jouissance du bien (droit de propriété industrielle) entre la conclusion du contrat et l’annulation, sans référence au prix effectivement payé. La Cour de cassation a ainsi censuré un arrêt ayant ordonné la restitution totale des redevances, au motif que la nullité de la licence “n’a pas pour conséquence de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié en contrepartie des prérogatives dont il a effectivement joui” (Cass. com., 28 janv. 2003: Propr. ind. mai 2003, n° 36, p. 19, note Raynard). Mais le juge peut estimer

que la somme payée correspond exactement à la prestation non restituable, par exemple à la jouissance du brevet dont a bénéficié le licencié jusqu'à la décision d'annulation. Dans ce cas, il n'y a pas lieu à restitution des redevances perçues par le titulaire du droit.

Le licencié qui poursuit l'exploitation après l'annulation n'est pas contrefacteur, car le droit exclusif a disparu; il peut, toutefois, commettre une faute constitutive d'un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité.

– En présence de clause

Les contrats envisagent parfois les conditions de l'annulation, par une clause dite "de non contestation", par laquelle l'une des parties renonce à agir en nullité du brevet ou de la marque objet du contrat. La Cour de cassation française a admis la validité de telles clauses au regard du droit des contrats (Cass. com., 11 mars 1986: D. 1987, somm. P. 134, obs. Mousseron et Schmidt).

Les clauses du contrat traitent aussi parfois des conséquences de l'annulation, en limitant ou en supprimant les restitutions. Ainsi, en présence de la clause "mettant le contrat aux risques et périls" du licencié ou du cessionnaire, ceux-ci ne pourront demander ni la restitution du prix payé, ni des dommages et intérêts. Pareilles clauses rendent le contrat aléatoire, en incluant l'acceptation du risque d'inexistence de l'objet (Cass. com., 11 mars 1986, préc.– J.J. Burst, La portée de la clause de non-garantie dans les contrats de cession de brevet d'invention en cas d'annulation du brevet, D. 1976, chron., p. 115). En revanche, la clause de non-garantie (p.ex.: "le cédant ne donne aucune garantie autre que celle de son fait personnel") ne fait pas obstacle à l'annulation du contrat et à l'obligation de restituer le prix perçu (TGI Toulouse, 21 juill. 1975: D. 1976, 262).

– Réparation du dommage résultant de l'annulation du droit

La disparition du contrat est une conséquence inévitable et indiscutable de la disparition du droit qui en était l'objet. En pratique, le contentieux est concentré sur le problème de l'indemnisation du dommage subi par le cessionnaire ou le licencié. Cette indemnisation est faite en exécution de l'obligation de garantie des vices cachés de la chose vendue ou louée. La nullité du droit constitue un vice juridique couvert par l'obligation de garantie, parce qu'elle est un défaut rendant l'objet impropre à l'usage auquel il était destiné. C'est aussi généralement un vice caché, ignoré du cessionnaire ou du licencié. Si la cession est nulle pour absence d'objet, elle reste efficace en tant que contrat générateur de l'obligation de garantie. En l'absence de clause, l'étendue de cette obligation est fixée par référence à la loi; mais les parties peuvent prévoir des clauses la concernant.

En l'absence de clause, la garantie des vices cachés dans la cession est traitée par application de l'article 1693 du code civil qui dispose: "Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport quoiqu'il soit fait sans garantie". La licence fait naître une obligation de garantie des vices à la charge du concédant, considéré comme un loueur: l'article 1721 du code civil dispose: "Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser". Selon ce texte, le licencié n'est pas tenu, pour obtenir réparation, de démontrer que le concédant de licence connaissait le vice du droit lors de la conclusion du contrat. En revanche, le droit de la vente, applicable à la cession des droits de propriété industrielle, subordonne l'indemnisation de l'acheteur victime d'un vice caché de la chose vendue, à la preuve de la mauvaise foi du vendeur (art. 1645, C.civ.).

Le cessionnaire ou le licencié garanti obtient, outre la restitution du prix, l'indemnisation du préjudice résultant de la disparition du droit. Lorsque le titre est annulé, la nullité du brevet ou de la marque entraîne la perte du monopole d'exploitation, mais ne rend pas l'exploitation impossible (Cass. req., 25 mai 1869: D.P. 1869, 1,367). Pour évaluer cette

perte, on doit estimer la fraction des dépenses d'exploitation que le licencié ou le cessionnaire n'a pas pu amortir suite à la disparition du monopole. En revanche, la perte des bénéfices que le licencié ou le cessionnaire aurait pu retirer de l'exploitation du droit ne constitue pas, selon la jurisprudence, un préjudice réparable, en raison de son caractère incertain (CA Toulouse, 2 juill. 1884: A. 1884, 177).

En présence de clause: bien que des clauses étendant l'obligation de garantie soient possibles, elles sont exceptionnelles dans la pratique, qui connaît surtout des clauses limitant ou supprimant la garantie.

Pareille clause peut se présenter, notamment, sous la forme suivante: "Le breveté ne garantit que l'existence matérielle du brevet". Pareille clause n'a pas pour effet de rendre le contrat aléatoire et n'empêche donc pas le cessionnaire ou le licencié de demander la nullité du contrat pour défaut d'objet et la restitution du prix, lorsque la nullité du droit a été judiciairement constatée (Cass. com., 3 mai 1978: D. 1979, 247, note Burst.- J.J. Burst, op. cit., n° 297). En revanche, la clause fait obstacle à une demande de dommages et intérêts dès lors qu'elle est valable selon les critères généraux du droit des obligations, c'est-à-dire que son bénéficiaire était de bonne foi lors de la conclusion du contrat (CA Paris, 12 juill. 1971: PIBD 1972, III, 28).

– Conséquences de l'annulation du droit sur les tiers

La rétroactivité expose les tiers à une insécurité, en particulier lorsque le contrat nul était une cession de droits. Supposons qu'avant l'annulation, le cessionnaire a consenti des droits à des tiers; il a vendu le brevet ou la marque à un sous-acquéreur. L'annulation de la cession entraîne l'anéantissement des droits des sous-acquéreurs, car ils ont acquis d'une personne qui, rétroactivement, est considérée comme n'ayant jamais été propriétaire.

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

Les brevets, marques, dessins et modèles sont des droits réels. Ils peuvent donc faire l'objet d'une mise en gage (nantissement sans dépossession du débiteur). Une exception est prévue à propos de la marque collective de certification, qui ne peut faire l'objet de gage (art. L.715-2, 4, CPI). Cette faculté résulte de dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle qui sont explicites (Marques: art. L. 714-1) ou implicites (Dessins et modèles: art. R. 512-15; brevets nationaux: art. R. 613-55). Il en est de même des parties nationales des demandes de brevets et brevets européens. Il faut noter que ces parties françaises de demandes de brevets ou de brevets ne peuvent être mises en gage indépendamment de la demande de brevet ou du brevet français couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou ayant cause de celui-ci (art. L.614-14). Une marque communautaire peut également être mise en gage (art. 19 du Règlement). Le droit applicable sera celui de l'Etat du domicile du titulaire, de l'établissement du titulaire ou, à défaut, le droit espagnol (art. 16 du Règlement).

L'opposabilité aux tiers est toujours subordonnée à l'inscription du gage sur le registre correspondant tous trois détenus par l'INPI (art. L. 512-4, L. 613-9 et L. 714-7). La procédure à suivre pour les trois types de droits est identique (formulaire de demande, extrait de l'acte – ou copie si l'acte est authentique, reproduction de tout ou partie de l'acte destinée à être conservée par l'office, paiement de la taxe, éventuellement pouvoir du mandataire).

Les dispositions générales du code civil (art. 2071ss) et du code de commerce (art. L. 142-1 ss) sont également applicables. En particulier, des titres de propriété industrielle peuvent être donnés en gage en même temps que le fonds de commerce auxquels ils sont attachés. Dans ce cas, il faut une mention explicite dans l'acte de nantissement. Deux formalités de publicité doivent être alors respectées: une au Registre du commerce et des sociétés et une autre au registre tenu par l'INPI pour chacun des droits concernés.

L'utilisation de titres de propriété industrielle comme gage reste apparemment assez limitée en France. Selon les données communiquées par l'INPI, sur la période 2000–2005, 300 brevets, 1000 marques et 50 dessins et modèles ont fait l'objet d'une inscription de gage.

- 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?*

Le droit français des faillites a été modifié récemment. En effet, une loi n° 2005–845 du 26 juillet 2005 (loi dite de sauvegarde des entreprises, publiée au Journal Officiel du 27 juillet 2005) et son décret d'application n° 2005–1677 du 28 décembre 2005 ont été adoptés afin de reformer les procédures collectives.

La loi de sauvegarde des entreprises est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2006. Elle a introduit deux nouvelles procédures: la procédure de conciliation et la procédure de sauvegarde qui s'apparente à la procédure du "Chapter 11" du droit américain des faillites. En substance, le but de la procédure de conciliation est de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise sous la houlette d'un conciliateur désigné par le président du Tribunal. Le but de la procédure de sauvegarde est de faciliter la réorganisation de l'entreprise notamment grâce à la suspension des poursuites à compter du jugement d'ouverture de la procédure. A l'instar de la procédure du "Chapter 11", bien qu'un administrateur soit désigné par le Tribunal, l'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant conformément à l'article L. 622–1 du code de commerce (CC). D'après l'article L. 620–1 CC, la procédure de sauvegarde est ouverte sur demande d'un débiteur qui justifie de difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements (qui correspond à l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible).

En conséquence, cette procédure ne peut être engagée lorsque la société est déjà en situation de cessation des paiements et ne constitue pas une "procédure d'insolvabilité" (insolvency proceedings) stricto sensu. Les procédures susvisées ne seront donc pas étudiées aux fins du présent questionnaire. La procédure de liquidation volontaire sera, par ailleurs, exclue. In fine, seules les procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, qui ont été modifiées par la loi de sauvegarde des entreprises, seront comprises dans le présent questionnaire.

Nous n'avons pas identifié de disposition du droit français des faillites règlementant expressément les effets d'une faillite sur les droits de propriété industrielle et les contrats les concernant.

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

En règle générale, tous les droits de propriété industrielle peuvent être compris dans une faillite/procédure collective. Par exemple, en ce qui concerne le droit des brevets, peuvent être compris dans une faillite/procédure collective tous les éléments cessibles tels que les brevets, les demandes de brevets ou les droits de priorité (la jurisprudence considère que, sauf stipulation expresse, le droit de priorité n'est pas cédé avec la demande de brevet).

- 9) *Quelle est l'incidence de l'insolvabilité ou de la faillite du bailleur de licence et du licencié sur un contrat concernant un droit de PI?*

- a) *L'une des parties a-t-elle le droit de résilier du fait de l'insolvabilité de l'autre?*

D'une manière générale, l'administrateur a seul la faculté de décider la poursuite ou la résiliation des contrats en cours dans l'hypothèse d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (articles L. 622–13 et L. 631–14 CC respectivement; voir CA Colmar, 13 Juin 1990, D. 1991. 97, décision rendue sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985).

De même, le liquidateur a seul la faculté de décider la poursuite ou la résiliation des contrats en cours dans l'hypothèse d'une procédure de liquidation judiciaire (article L. 641-10 CC). Cependant, cette faculté ne sera envisageable que dans l'hypothèse d'une liquidation avec maintien temporaire d'activité.

Au regard de ce qui précède, une partie n'a pas le droit de résilier un contrat relatif à la propriété intellectuelle en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'autre partie, peu important qu'une clause du contrat prévoit un tel droit.

Dans l'hypothèse où l'administrateur ou le liquidateur judiciaire n'userait pas de la faculté de poursuivre le contrat, l'inexécution pourrait donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts à déclarer au passif de la société débitrice. La même solution s'applique dans l'hypothèse où l'administrateur ou le liquidateur déciderait de résilier un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps faute de disposer des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant i.e. l'inexécution donnerait lieu à des dommages et intérêts dont le montant devrait être déclaré au passif au profit de l'autre partie contractante.

Dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du donneur de licence et dans le cas où l'administrateur ou le liquidateur déciderait de résilier le contrat, le licencié pourrait éventuellement demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la cessation de son droit d'utiliser le droit de propriété industrielle dans les conditions définies par le contrat de licence résilié.

Dans l'hypothèse où la société débitrice serait cédée à un tiers dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, le contrat de licence devrait, en principe resté en vigueur et être cédé au tiers repreneur, peu important le caractère intuitu personae de ce type de contrat (voir CA Colmar, 13 juin 1990, mentionné supra).

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

Dans l'hypothèse d'une procédure collective tous les droits de propriété industrielle de la partie insolvable sont considérés comme des actifs et peuvent, en principe, être cédés.

A cette fin, l'évaluation des droits de propriété industrielle en tant qu'actifs incorporels de la société conformément aux nouvelles normes comptables IAS-IFRS pourrait s'avérer utiles.

Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, le débiteur peut céder ses droits de propriété industrielle s'il estime que cela est profitable et constitue une bonne décision managériale, avec l'assistance d'un ou plusieurs administrateur et le sous le contrôle du tribunal, conformément aux articles L. 622-1 et L. 622-3 CC. En fait, à l'instar d'un "debtor in possession", le dirigeant continue à administrer son entreprise.

Dans le cadre des "procédures d'insolvabilité", la partie insolvable n'administre généralement plus la société. En conséquence, la décision de conserver ou de céder les droits de propriété industrielle appartiendra à l'administrateur (ou éventuellement au débiteur, ceci dépendant des missions confiées à l'administrateur par le tribunal conformément à l'article L. 631-12 CC) ou du liquidateur.

Dans l'hypothèse d'un plan de continuation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut décider, dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, que *les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise* ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation (articles L. 626-14 et L. 631-19 CC). Une règle similaire existe pour les plans de cession dans le cadre de procédures de liquidation judiciaire (article L. 642-10 CC).

Nous n'avons pas identifié de jurisprudence sur ce point mais on pourrait éventuellement envisager d'appliquer cette règle aux droits de propriété industrielle nécessaires pour poursuivre l'activité.

Une règle similaire a d'ailleurs déjà été appliquée à des contrats de brevets jugés "nécessaires au maintien de l'activité" conformément à l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 (aujourd'hui L. 642-7 CC qui dispose que "le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné" et que "le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats")(voir CA Colmar, 13 juin 1990, mentionné supra).

c) *dans cette situation quels sont les effets de dispositions contractuelles exprès?*

Au regard de ce qui précède, l'administrateur ou le liquidateur ont eux seuls la faculté de décider la résiliation ou continuation des contrats en cours. En conséquence, toute clause contractuelle contraire à cette règle est sans effet.

10) *Existe-t-il une protection statutaire ou autre pour un licencié/bailleur de licence dans l'hypothèse d'insolvabilité d'un bailleur de licence/licencié?*

Nous n'avons identifié aucune protection légale ou autre pour le licencié/donneur de licence dans l'hypothèse de l'insolvabilité du donneur de licence/licencié.

Summary

Under French law, intellectual property rights are ownership rights on intangible objects. Whereas author's rights stem from the act of creation, industrial property rights are granted by a State authority upon application by the possessor. A license or an assignment of industrial property rights has to be published in an official registry in order to be effective as against third persons. A licensee may transfer the license upon agreement by the licensor. If the title is assigned, the license continues with the new rightholder. Avoidance of an IP right entails avoidance of the contracts having this right as subject matter. Restitutions may be limited by the courts or by contractual clauses. An IP right is an asset which may be used as a security. All such rights are included in a bankruptcy. The administrator has discretion to continue or terminate ongoing contracts; any contrary contractual provision is ineffective.

Zusammenfassung

Nach französischem Recht, sind Urheberrechte Eigentumsrechte über unverletzliche Gegenstände. Im Gegensatz zu geistigem Eigentum, das ein Urheberrecht durch die blosse Schöpfung verleiht, erfolgt der gewerbliche Rechtsschutz nach Antrag des Eigentümers durch staatliche Behörden. Eine Lizenz oder eine Abtretung gewerblicher Rechtsschütze muss in einem offiziellen Register verkündet werden, um Dritten gegenüber wirksam zu sein. Der Lizenzinhaber kann seine Lizenz nur mit Zustimmung des Erteilenden übermitteln. Sind die Rechte verliehen, dann dauert die Lizenz mit dem neuen Inhaber fort. Verstöße gegen Urheberrechte haben zur Folge Verstöße gegen jene Verträge, die diese Rechte bezwecken. Rückerstattungen können gerichtlich oder vertraglich beschränkt werden. Urheberrechte können die Rolle einer Sicherheit spielen. Im Falle eines Konkurses, sind jene Rechte aufgenommen. Der Konkursverwalter entscheidet, ob er die im Gange befindlichen Verträge durchführt oder auflöst. Andere Vereinbarungen sind nichtig.