

Rapport Q194

au nom du groupe Français
par Clotilde TURLEQUE, Marianne SCHAFFNER, Frédéric BOURGUET,
Allain GALLOCHAT, Emmanuel GOUGÉ, Francis HAGEL, Anne LAURENT,
Denis MONÉGIÉ DU SORBIER, Fabirama NIANG, Béatrice ORÈS,
Béatrice THOMAS, Thierry WIRIG, Sandra GEORGES et Agnès ROBIN

L'influence de la copropriété des Droits de Propriété Intellectuelle sur leur exploitation

Introduction

Ainsi que le rappellent les orientations de travail, la question de l'influence de la copropriété des droits de propriété intellectuelle sur leur exploitation n'a encore jamais été traitée par l'AIPPI, si ce n'est indirectement à l'occasion de la Q183 (les droits des employeurs dans le domaine de la propriété intellectuelle) ou de la Q190 (les contrats relatifs aux droits de propriété intellectuelle et les tiers).

Il s'agit donc d'une question nouvelle dont le champ s'étend à tous les droits de propriété intellectuelle, mais qui est limitée à leur exploitation et ne traite donc pas de l'origine de leur copropriété.

L'étude de la question a fait apparaître que, malgré son intérêt certain sur le plan pratique, le droit positif Français dans ce domaine est disparate et mal connu, la doctrine peu avancée et la jurisprudence rare.

Les statistiques françaises 2005-2006 démontrent que la copropriété est loin d'être une situation anecdotique:

- Brevets déposés 2006: 17 245
 - 16 109 brevets ayant un seul déposant soit 93,4%
 - 1 136 brevets déposés en copropriété soit 6,6%
- Marques publiées en 2005: 66 962
 - 62 242 marques avec un seul déposant soit 93%
 - 4 720 marques en cotitularité soit 7%
- Dessins et modèles 2006: 6 037 dépôts correspondant à 71 522 modèles
 - 5 666 dépôts avec un seul déposant correspondant à 69 906 modèles soit 97,7% des modèles
 - 371 dépôts en cotitularité correspondant à 1 616 modèles soit 2,3% des modèles.

Ainsi, la copropriété de droit de propriété intellectuelle se rencontre particulièrement en relation avec la protection des créations obtenues dans le cadre de collaborations techniques et qu'elle peut dans certains cas être une bonne solution, même si les praticiens font le maximum pour l'éviter parce qu'ils considèrent que ses conséquences sont difficiles à gérer.

Cette situation se rencontre aussi de manière importante en matière de propriété littéraire et artistique dans le cadre des oeuvres notamment de collaboration, les co-auteurs de ces oeuvres

étant souvent nombreux dans les oeuvres modernes de type oeuvre audiovisuelle, cinématographique...

Questions

I) Les dispositions légales actuelles

- 1) *Les Groupes sont invités à indiquer si, dans leur pays, la co-propriété des droits de propriété intellectuelle fait l'objet d'un régime général uniforme ou bien si chaque droit de propriété intellectuelle fait l'objet d'une réglementation propre de la co-propriété, particulièrement en ce qui concerne leur exploitation.*

Quelles options s'offrent à des co-proprietaires pour organiser l'indivision: les règles légales sont-elles d'ordre public ou s'appliquent-elles à défaut de convention d'indivision entre les parties?

1.1 Le droit positif: pas d'uniformité:

Il n'existe pas en France, de règles organisant de manière uniforme la copropriété et l'exploitation en copropriété des droits de propriété intellectuelle; mais seulement des textes spécifiques épars et le régime de droit commun de l'indivision des biens, tous s'appliquant seulement en l'absence de dispositions conventionnelles.

On constate ainsi que, si pour certains des droits de propriété intellectuelle, quelques articles mentionnent l'existence et/ou l'exploitation des droits de PI en copropriété, la lecture de ces textes montre qu'en réalité:

En matière de propriété industrielle, le régime spécial de copropriété, applicable aux demandes de brevets et aux brevets, s'applique également aux certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection (article L.611-2 CPI) ainsi qu'aux certificats d'obtention végétale (article L.623-24), dont les articles spécifiques renvoient expressément aux dispositions des articles L.613-29 et suivants: on les désignera ci-après par le terme de "*Brevets et droits assimilés*".

Seuls donc les Brevets et droits assimilés ont fait donc l'objet d'une attention particulière de la part du législateur, sans pour autant que le régime légal spécifique soit exhaustif et complet.

Pour les autres créations en copropriété, Dessins et modèles, Logiciels et Bases de données (en cas de copropriété de producteurs ou de succession indivise) le droit commun de l'indivision a vocation à s'appliquer.

En matière de signes distinctifs (droits d'occupation), Marques, Enseignes, Noms commerciaux, Noms de domaine, en l'absence de dispositions spécifiques, le régime légal est également le régime de l'indivision.

En matière de droits de Propriété littéraire et artistique/ Droits d'auteurs sur des créations plurales, le régime légal permettant de définir les conditions d'exploitation des oeuvres indivises via l'exploitation des droits patrimoniaux sont plus élaborées, pour répondre notamment aux besoins de rémunération de ces coauteurs sur l'exploitation de leurs oeuvres.

1.2 Droits de propriété intellectuelle analysés:

- 1.2.1 *La dénomination sociale* ne paraît pas pouvoir être l'objet d'un droit en copropriété.
- 1.2.2 *La marque collective* ne sera pas spécifiquement traitée dans les questions qui suivent du fait que son usage est par principe lié à un règlement définissant ses conditions d'usage.

- 1.2.3 Les secrets de fabrication et le savoir faire, qui doivent faire l'objet de dispositions conventionnelles pour sortir, de façon très encadrée, du patrimoine de leur(s) créateur(s) sans perdre en même temps leur valeur ne seront pas non plus spécifiquement traités en tant que droits susceptibles d'exploitation en copropriété.
- 1.2.4 Le tableau ci-après dresse malgré tout la liste complète des droits de propriété intellectuelle, à partir de l'ordre établi par le code de la propriété intellectuelle et, en regard de chaque droit, mentionne l'existence ou non d'un texte spécifique à la copropriété.

DROIT		TEXTES SPÉCIFIQUES (Code de la propriété intellectuelle et règlements CE)	DROIT COMMUN DE L'INDIVISION (Art. 815 et s 1873-1 Code Civil) ^o
DROITS D'AUTEUR	• Œuvre individuelle	L.111-1, L.113-1	
	• Œuvre de collaboration	L.113-3	
	• Œuvre collective	L.113-5	
	• Œuvre audiovisuelle	L.113-7	
	• Œuvre radiophonique	L.113-8	
	• Logiciel	L.132-34	X
DROITS VOISINS			X
BASE DE DONNÉES		L.112-3 et L.341-1	
DESSINS ET MODÈLES	• Dessins et modèles		X
	• Dessins et modèles communautaires	Art. 14-2, 27 et 88 du règlement CE 6/2002	X
BREVETS & Droits assimilés	• Brevets d'invention	L.613-29, 30, 31 et 32	
	• Certificats d'utilité	L. 611-2	
	• Certificats complémentaires de protection	L.611-2	
SECRET DE FABRIQUE ET SAVOIR-FAIRE			X
PRODUITS SEMI-CONDUCTEURS			X
CERTIFICATS D'OBTENTION VÉGÉTALE		L.623-24	X
MARQUES	• Marque individuelle	L. 712-1	X
	• Marque collective		X
	• Marque communautaire	Art. 16-3, 97 et 14 du règlement CE 40/94	X
NOMS DE DOMAINE			X
ENSEIGNE, NOM COMMERCIAL			X

1.3 Hiérarchie des textes

- 1.3.1 En matière de droits de propriété industrielle et signes distinctifs

Le droit commun de l'indivision est applicable aux marques, nom commercial, enseigne, dessins et modèles, logiciels et bases de données (hors droit d'auteur, exemple cas des coproducteurs employeurs).

L'article 815-1 du Code civil dispose:

"Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18."

Selon les articles 1873-1 à 1873-18 du Code civil, ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis à titre de propriétaires, de nu-propriétaires ou d'usufruitiers peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de ces droits, de durée déterminée ou indéterminée, peuvent nommer un ou plusieurs gérants pour administrer l'indivision dans le cadre d'une exploitation normale dans les limites des pouvoirs qui lui (leur) sont donnés.

Dès lors, à défaut d'accord particulier, les articles 815-9 à 815-11 du code civil sont applicables à l'exercice du droit d'usage et de jouissance ainsi qu'à la répartition des bénéfices et des pertes.

Un régime légal spécifique est applicable aux brevets et droits assimilés. C'est l'article L. 613-29 du Code de la propriété intellectuelle (ci-après "CPI").

L'article L. 613-30 du CPI exclut de manière expresse l'application des dispositions du droit commun de l'indivision (à savoir, les articles 815 et suivants, articles 1873 et suivants et les articles 883 et suivants) de la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet.

Comme indiqué ci-dessus, cette exclusion s'étend aussi aux certificats complémentaires de protection, aux certificats d'utilité et aux certificats d'obtention végétale, en application des articles L. 611-2 et L. 613-24 du même code.

Ce régime légal spécifique est toutefois supplétif, ainsi qu'il en résulte de l'article L. 613-32 du CPI qui dispose:

"Les dispositions des articles L.613-29 à L.613-31 s'appliquent en l'absence de stipulations contraires. Les copropriétaires peuvent y déroger à tout moment par un règlement de copropriété."

Dès lors, dans tous les cas, la priorité est donnée aux stipulations conventionnelles.

Les dispositions légales sont supplétives et ne s'appliquent pour les droits de propriété industrielle qu'à défaut de convention de copropriété ou d'indivision: Ces dispositions légales ne sont d'ailleurs pas particulièrement adaptées à ces biens incorporels et sont quelquefois d'application difficile (tant lorsque le régime de l'indivision a vocation à s'appliquer, que dans le cas du régime légal spécifique aux inventions) comme précisé ci-après en liaison avec les différents points détaillés ci-après.

1.3.2 En matière de Propriété littéraire et artistique: le régime légal a une forte logique de communauté

a) Oeuvre de collaboration

L'article L. 113-3 du CPI dispose que *"L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs."*

b) Oeuvre audiovisuelle

L'article L. 113-7 du CPI définit les nombreuses personnes qui sont présumées, sauf preuve contraire, être coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration car contributeurs de la création intellectuelle de l'oeuvre.

c) Oeuvre radiophonique

L'article L. 133-8 énonce que sont coauteurs tous ceux qui assurent la création intellectuelle de l'oeuvre.

d) Oeuvre collective

L'article L. 113-5 du CPI: énonce que l'oeuvre collective est, sauf preuve contraire la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.

Rien ne s'oppose à ce que deux personnes, physique(s) ou morale(s) divulguent ensemble et en soient donc copropriétaires.

e) Logiciels et Bases de données

Les logiciels et Bases de données sont soumis au régime légal du droit d'auteur comme oeuvres de collaboration lorsqu'ils ont plusieurs coauteurs personnes physiques.

- 2) *Les Groupes sont invités à expliquer qui a le droit d'exploiter un droit de propriété intellectuelle dont deux ou plusieurs personnes sont co-titulaires: chaque co-propiétaire peut-il exploiter le droit de propriété intellectuelle librement et sans l'accord des autres co-indivisaires ou cette exploitation est-elle soumise à certaines conditions?*

Et si l'exploitation par un seul co-indivisaire est autorisée par le droit national, celui-ci doit-il verser une compensation aux autres co-propiétaires?

Enfin, si une compensation est légalement due, comment est-elle déterminée?

Introduction

Les biens incorporels que sont les droits de propriété intellectuelle ont vocation à être exploités largement et peuvent par nature être exploités **concurrentement par les copropriétaires ou indivisaires**. La loi prévoit des mécanismes pour que les indivisaires ou copropriétaires puissent exploiter dans certains cas de façon très indépendante des autres et pour leur propre compte, avec des adaptations plus ou moins affirmées pour maintenir aux droits patrimoniaux des autres copropriétaires ou indivisaires une certaine réalité.

2.1 Régime légal pour l'exploitation des droits de propriété industrielle

- 2.1.1 *L'exploitation simultanée du droit de propriété industrielle en copropriété (dans sa totalité) est le principe:*

a) Marques, Dessins et Modèles, Logiciels et bases de données (hors droits d'auteur)

Le droit commun de l'article 815-9 al 1 du Code civil dispose:

"Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis (...)avec l'effet d'actes régulièrement passés au cours de l'indivision".

Une condition est cependant requise: *"dans une mesure compatible avec le droit des autres coindivisaires. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé par le président du tribunal".*

b) Brevets et droits assimilés

L'article L. 613-29 a) et c) du CPI dispose:

"Chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit".

Aucune condition tendant à informer ou obtenir l'accord des autres copropriétaires n'est exigée.

- 2.1.2 *L'exploitation exclusive par un seul nécessite le consentement unanime de tous les copropriétaires:*

a) Marques dessins et modèles, Logiciels et bases de données

Selon l'article 815-9 al 1 du Code civil, l'un des copropriétaires peut utiliser "privativement" (c'est-à-dire exclusivement) le bien indivis à condition qu'il en fasse un usage conforme à sa destination et sous réserve du droit concurrent des *coïndivisaires*, ce qui nécessite que l'accord ayant pour objet une jouissance "privative" (c'est-à-dire exclusive) doit nécessairement être conclu à l'unanimité.

b) Brevets et droits assimilés

Selon l'article L. 613-29 d) du CPI, un copropriétaire peut exploiter seul, soit de fait, l'autre n'exploitant pas, ou conventionnellement après avoir requis au préalable le consentement unanime du ou des autres copropriétaires.

2.1.3 *Le principe attaché à l'exploitation "indépendante" dans les régimes légaux supplétifs est le versement d'une contrepartie aux autres par le bénéficiaire de l'exploitation (sauf convention contraire), ayant la nature d'une "indemnité d'occupation"*

a) Marques, dessins et modèles, logiciels et bases de données (hors droit d'auteur)

L'article 815-9 al 2 du Code civil dispose:

"L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité".

b) Brevets et droits assimilés

L'article L. 613-29 a) du CPI prévoit le versement d'une indemnité équitable par l'exploitant seulement *"aux copropriétaire(s) qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation"*.

La justification telle qu'elle ressort des débats parlementaires est le souci d'assurer au maximum l'égalité de droit à défaut d'égalité de fait entre ceux des copropriétaires qui peuvent économiquement exploiter ("occuper") le bien et ceux qui ne le peuvent pas.

2.1.4 *Montant de l'indemnité "d'occupation" due à un copropriétaire non exploitant:*

Le montant de l'indemnité est apprécié *a posteriori*, c'est à dire après l'exploitation et n'est destinée qu'à assurer l'égalité de droit entre les copropriétaires.

a) Marques, dessins et modèles, logiciels et bases de données (hors droit d'auteur)

L'article 815-10 al 1 du Code civile ne donne pas d'indication particulière, et selon le droit commun, à défaut d'accord entre les parties, le juge pourra être saisi.

b) Brevets et droits assimilés

L'article L. 613-29 a) et c) du CPI dispose:

"À défaut d'accord amiable cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance.

La doctrine comme la jurisprudence suggèrent l'évaluation du montant de l'indemnité sur la base des résultats réels de l'exploitation (il existe toutefois des références à un montant correspondant à *"une part de concession de licence d'exploitation à un tiers"*), sans cependant dépasser la quote-part du copropriétaire indemnisé, éventuellement réduite en fonction de divers paramètres comme les possibilités du marché, la passivité du copropriétaire inactif etc.

2.2 Régime conventionnel pour les droits de propriété industrielle

La répartition contractuelle des prérogatives d'exploitation entre les copropriétaires de droits de propriété industrielle permet de multiples combinaisons, avec le résultat que

chacun use à son seul profit des prérogatives qui sont les siennes, sans avoir à rendre compte aux autres copropriétaires, l'exploitation du droit étant ainsi optimisée et les indemnités minimisées (voire supprimées).

Pour autant la propriété demeure "entière".

NB: des limites à cette répartition des droits d'exploitation par "distribution" entre les copropriétaires peuvent se trouver exceptionnellement dans le droit de la concurrence, mais on sait que le domaine de la R&D notamment et en particulier les brevets et leur exploitation est en principe un domaine d'exemption: seuls les abus seraient condamnables.

2.3 Modes de répartition

- *Brevets*: L. 613-3 du CPI: fabrication, offre, mise dans le commerce utilisation, importation ou détention à l'une des fins précédentes d'un produit, utilisation ou offre de son utilisation pour un procédé.
- *Marques*: L. 713-2 et L. 713-3 du CPI: reproduction, usage, apposition.
- *Topographies de semi-conducteurs*: L. 622-5 du CPI.
- *Obtentions végétales*: L. 623-4 al 1 du CPI.
- *Dessins et modèles*: L. 511-1 du CPI rédigé de manière très générale: exploiter; vendre, ou faire vendre.
- Par domaine (technique notamment).
- Par territoire.
-

Conclusion pour la propriété industrielle:

Il convient de relever la très grande importance du caractère supplétif des régimes légaux comme indiqué ci-dessus en réponse à la question 1.

La possibilité de définir qui exploite et dans quel domaine en même temps la possibilité d'exclure par convention le principe de l'indemnisation, même à l'égard de celui qui n'exploite pas, accentue le caractère "individualiste" de l'indivision ou de la copropriété et de ce fait la liberté des indivisaires/copropriétaires dans l'exploitation de droits de propriété industrielle en indivision ou en copropriété.

Le fait que les inventions (brevets et droits connexes), même en l'absence de convention, puissent être exploitées concurremment par les copropriétaires, sans devoir d'information ni accord préalable des autres copropriétaires renforce encore ce caractère et joue en faveur des copropriétaires exploitant les inventions qui n'ont pas à requérir le consentement des autres copropriétaires pour procéder à l'exploitation du brevet.

2.4 La propriété Littéraire et Artistique/Droits d'auteur

2.4.1 L'oeuvre dite "de collaboration"

a) Exploitation de l'oeuvre dans son ensemble

L'article L. 113-3 du CPI dispose que:

"Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. En cas de désaccord il appartient à la juridiction civile de statuer."

L'exploitation de l'oeuvre dans son ensemble doit profiter à tous les coauteurs: l'exploitation faite par l'un sans les autres ou l'opposition à l'exploitation de l'un vis-à-vis des autres sera soumise au juge qui décidera en fonction de "l'intérêt commun" des coauteurs en relation avec l'oeuvre.

b) Exploitation d'éléments de l'oeuvre

L'article L. 113-3 du CPI dispose que:

"Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune."

Ainsi, selon ces dispositions lorsqu'une création est composée d'éléments distincts, dont les auteurs sont identifiables, l'un des co-auteurs peut exploiter séparément sa contribution personnelle à condition que cet usage ait une destination différente de celle de l'oeuvre dans sa globalité et n'entre pas en conflit avec les intérêts des autres co-auteurs.

De même, pour une oeuvre audiovisuelle, l'article L. 132-29 du CPI autorise les co-auteurs (mais les co-auteurs seulement) à exploiter personnellement leur contribution (ce qui nécessite que leurs contributions soient identifiables et séparables), et en précisant que l'exploitation doit être "dans un genre différent" de celui de l'oeuvre dans sa globalité.

Cette exploitation séparée d'une contribution individuelle ne donne pas lieu à indemnisation des coauteurs sauf si le co-auteur n'a pas respecté la destination de l'oeuvre commune à travers l'exploitation qu'il a pu faire de sa contribution: il doit alors verser une indemnisation aux autres.

Enfin, ces dispositions spécifiques sur l'exploitation séparée des éléments d'une oeuvre de collaboration ne s'appliquent qu'en l'absence de convention contraire. En effet, l'article L. 113-3, alinéa 4, du CPI énonce de manière expresse que les indivisaires peuvent prévoir l'impossibilité d'utiliser une contribution (même identifiable) indépendamment de l'oeuvre commune.

c) L'oeuvre collective

L'article L. 113-5 du CPI dispose que:

"L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée".

Par souci de simplicité et de visibilité, cet article privilégie donc l'apparence. En cas de pluralité d'auteurs mais de divulgation par une personne unique, celle-ci n'a donc pas à recueillir l'accord des auteurs pour les modes d'exploitation éventuellement consentis. L'autorisation est requise pour un mode d'exploitation non consenti.

En revanche, en cas, notamment, de divulgation par plusieurs auteurs, ou de succession indivise, la copropriété est possible. Dans ce cas, en l'absence de texte spécial, le régime commun de l'indivision articles 815 et suivants et 1873 et suivants s'appliquera.

d) Logiciels et bases de données protégés par droit d'auteur

Protégés par le droit d'auteur en droit français, le logiciel per se (article L. 112-2 du CPI) ou les bases de données (article L. 112-3 du CPI) créés par plusieurs personnes physiques sont régis par le droit d'auteur: leur exploitation suit alors les règles du droit commun de l'indivision (voir ci-dessus).

3) *Les Groupes sont également invités à décrire succinctement leur droit national relatif aux bénéfices qui peuvent résulter de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle en co-propriété.*

En particulier, les Groupes sont invités à indiquer si leur droit national contient des dispositions obligeant le co-indivisaire qui exploite personnellement sa quote-part à verser aux autres une fraction de ses bénéfices aux autres co-indivisaires, dans le cas où ces derniers exploitent la même création ou pas.

Si une telle obligation existe, comment est évaluée la somme qui doit être payée aux autres co-propriétaires?

3.1 Les droits de propriété industrielle

3.1.1 Marques et dessins et modèles

Les articles 815-10 al 2 et 815-10 al 4 du Code civil sont applicables en l'absence de disposition spécifique du CPI les excluant. Ces textes disposent respectivement que:

"Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision."

"Chaque indivisaire a droit aux bénéfices et doit supporter les pertes relatives à l'exploitation du bien indivis, proportionnellement à ses droits dans la copropriété."

Les articles 1873-1 et suivants énoncent des dispositions supplétives relatives aux conventions en matière d'indivision.

Il convient de relever en particulier que les accords autorisés dits *"de jouissance indivise"* et de durée indéterminée ont pour effet d'empêcher les revenus et les fruits dégagés par l'exploitation par un copropriétaire d'accroître à l'indivision, afin qu'ils demeurent dans le patrimoine de l'exploitant ou soient immédiatement répartis entre les copropriétaires.

À défaut, comme indiqué ci-dessus, les revenus dégagés par l'exploitation d'une marque ou d'un dessin ou modèle en copropriété accroissent à l'indivision.

Toutefois, il doit être noté que l'article 815-11 al 1 du Code civil permet à l'un des coindivisaires de demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. À défaut d'accord entre les coindivisaires, le Président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle.

3.1.2 Brevets et droits assimilés

Les dispositions sur la copropriété des brevets laissent une grande liberté aux copropriétaires dans ce domaine et il n'y a même pas de régime légal supplétif, puisque l'article L. 613-30 du CPI exclut explicitement l'application du droit commun de l'indivision (815 et suivants du Code civil) indiqué ci-dessus.

L'article L 613-29 al a) qui ne s'applique qu'en l'absence de convention contraire prévoit d'ailleurs comme mentionné ci-dessus au point 2 l'exploitation au seul profit du copropriétaire exploitant (seulement l'indemnisation à un copropriétaire non exploitant): **aucun partage des fruits et revenus de l'exploitation n'est envisagé dans le régime légal.**

3.2 Propriété littéraire et artistique/Droits d'auteurs

Comme indiqué ci-dessus en 2, les actes d'exploitation des droits patrimoniaux des coauteurs d'une oeuvre de l'esprit "de collaboration" visent à rémunérer les coauteurs et par hypothèse, l'exploitation doit bénéficier à tous les co-auteurs: **les fruits et bénéfices sont donc systématiquement partagés entre les coauteurs.**

L'exploitation qui donne lieu à rémunération est considérée comme une jouissance que les coauteurs de l'oeuvre exercent en commun, et dans l'intérêt commun des indivisaires.

Limite: l'exploitation des contributions individuelles d'éléments séparables sont en revanche indépendantes, hors de l'indivision et restent acquises à l'auteur qui les exploite sans retour aux co-auteurs de l'oeuvre globale.

- 4) *Les Groupes sont également invités à indiquer si un co–propriétaire peut accorder une licence à des tiers sans l'accord des autres co–indivisaires ou bien si la le fit de donner une licence est soumis à certaines conditions?*

Si de telles conditions existent, les Groupes indiqueront leur contenu.

Il convient de distinguer le régime spécial prévu pour les brevets (et droits assimilés) du régime de droit commun applicable, en principe, aux autres droits de propriété intellectuelle.

4.1 Brevets (article L.613-29 et suivants) et droits assimilés

En premier lieu, rappelons que le régime spécial de copropriété, applicable aux brevets, s'applique également aux certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection (article L.611-2 CPI) ainsi qu'aux certificats d'obtention végétale (article L.623-24), dont les articles applicables renvoient expressément aux dispositions des articles L.613-29 et suivants.

Le régime légal distingue selon que la licence est exclusive ou non.

4.1.1 Licence non-exclusive

Chaque copropriétaire peut consentir une licence **non**-exclusive à un tiers à condition:

- de notifier ladite licence aux autres copropriétaires, en accompagnant ladite notification d'une offre de cession de sa quote-part à un prix déterminé;
- que, sous trois mois à compter de la notification, un autre copropriétaire ne s'oppose pas à la concession en choisissant d'acquérir la quote-part du copropriétaire concédant, au prix déterminé (par le concédant ou les tribunaux). En cas d'opposition et en cas de désaccord sur le prix de rachat, celui-ci sera fixé par le tribunal de grande instance, les parties disposant ensuite (à compter de la notification du jugement ou de l'arrêt) d'un délai d'un mois pour renoncer soit à la licence, soit au rachat de la quote-part, sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts dus.

En raison de sa complexité, jugée inutile, cette procédure est mal connue et, dès lors, rarement pratiquée et respectée par les intéressés. Aux termes de la jurisprudence, le non-respect de cette procédure n'entraîne toutefois pas la nullité du contrat de licence, mais oblige le copropriétaire concédant à indemniser les autres copropriétaires du préjudice éventuel lié à cette licence.

4.1.2 Licence exclusive

L'unanimité des autres copropriétaires est requise. On retiendra cependant que, sauf mention expresse, l'exclusivité n'interdit pas l'exploitation personnelle des copropriétaires.

En cas de refus à caractère abusif ou injustifié, le tribunal appréciera les circonstances et l'opportunité du refus, et pourra autoriser ou refuser la licence.

4.2 Autres droits de propriété intellectuelle

A l'exception de quelques rares dispositions embryonnaires, selon les droits concernés, réglementant certains aspects limités de la copropriété, les autres droits de propriété, et notamment la concession de licence, sont principalement régis par le droit commun de l'indivision.

4.2.1 Marques

a) Marques nationales

En l'absence de dispositions spéciales, le droit commun de l'indivision s'applique. Sauf règlement d'indivision (art. 1873-1 du Code civil.), la concession d'une licence par un tiers, acte d'administration, requiert l'autorisation d'au moins 2/3 de l'indivision. En cas de refus mettant en péril l'intérêt commun, le copropriétaire demandeur peut être autorisé en justice à concéder la marque.

b) Marques communautaires

Par application des articles 16-1 et 97 du Règlement CE No 40/94, les dispositions du droit national sont applicables en cas de silence du Règlement. Les marques communautaires sont donc, en matière de copropriété, soumises au même régime (droit commun de l'indivision) que les marques nationales.

4.2.2 Dessins & Modèles enregistrés

a) Dessins & Modèles nationaux

En l'absence de dispositions spéciales, le droit commun de l'indivision s'applique à la concession de licences.

b) Dessins & Modèles communautaires

L'article 88 du Règlement CE No 06/2002 renvoie au droit national dans le silence du Règlement.

4.2.3 Droit d'auteur

a) Oeuvre de collaboration (article L. 113.3 CPI)

L'article L. 113-3 dispose:

"L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des auteurs.

Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune".

Sauf accord dérogatoire, chaque copropriétaire doit donc agir avec l'accord des autres pour l'exploitation de l'oeuvre, notamment pour la concession d'une licence, exclusive ou non. A défaut d'un tel accord, l'exploitation est considérée comme une contrefaçon et la licence annulable.

Chaque contribution individuelle peut cependant être exploitée librement par son auteur, si elle est identifiable et ne met pas en péril l'exploitation de l'oeuvre commune.

b) Oeuvre collective (article L. 113-5 CPI)

L'article L. 113-5 dispose:

"L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée".

Par souci de simplicité et de visibilité, l'article L. 113-5 privilégie donc l'apparence. En cas de pluralité d'auteurs mais de divulgation par une personne unique, celle-ci n'a donc pas à recueillir l'accord des auteurs pour les modes d'exploitation éventuellement consentis. L'autorisation est requise pour un mode d'exploitation non consenti.

En revanche, en cas, notamment, de divulgation par plusieurs auteurs, ou de succession indivise, la question de la copropriété peut se poser. Dans ce cas, en l'absence de texte spécial, le régime commun de l'indivision s'appliquera, notamment en matière de concession de licences (accord des 2/3 de l'indivision).

c) Logiciel (non détenu par l'employeur)

Le logiciel est, en principe, considéré comme une oeuvre collective, moins fréquemment comme une oeuvre de collaboration. La concession de licence sur un logiciel détenu en copropriété suivra donc le régime complexe applicable, selon les cas, à la première ou à la seconde.

4.2.4 Noms de domaine

Sous réserve de considérer le nom de domaine comme un droit de propriété intellectuelle, éventuellement comparable au nom commercial, le régime applicable est le régime de droit commun et l'accord de la majorité aux 2/3 de l'indivision est requis pour une concession de licence sur l'utilisation de ce nom de domaine.

4.2.5 Bases de données

Les bases de données sont soumises à deux régimes: le droit d'auteur et le droit *sui generis*.

- Droit d'auteur: voir point 4.2.3 ci-dessus.
- Droit *sui generis*: Le droit *sui generis*, aux termes de l'article L.341-1 CPI, appartient au producteur de la base de données. En cas de copropriété de producteurs ou de succession indivise, et en l'absence de texte spécifique, le droit commun de l'indivision a vocation à s'appliquer pour la concession de licence sur ce droit.

5) *La question de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle est liée à la possibilité de les transférer à un tiers.*

Les Groupes indiqueront la solution retenue dans leur droit national concernant la possibilité de transférer la quote-part d'un droit de propriété intellectuelle à des tiers: un tel transfert (par contrat) peut-il être réalisé librement sans condition ou leur quote-part doit-elle préalablement être proposée aux autres co-propriétaires ou soumise à l'accord?

Les Groupes sont invités à indiquer les conditions auxquelles un tel transfert est soumis.

5.1 Cession volontaire de quote-part:

5.1.1 Régime légal pour la cession de quote-part de droits de propriété industrielle

a) Marques, Dessins et Modèles, Logiciels et Base de données (hors droit d'auteur)

Le Code civil dispose:

- Pour la cession globale du droit de PI, en son article 815-3:

"Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent à cette majorité:

(...)

3° Vendre les meubles indivis pour payer les charges et les dettes de l'indivision.

Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3."

Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressort pas d'une exploitation normale.

- Pour la cession d'une quote-part, en son article 815-14:

"L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir.

Tout indivisaire peut alors dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiées.

En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.

Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision."

- En son article 815-16:

"Est nulle toute cession ou toute licitation effectuée au mépris des dispositions des articles 815-14."

b) Brevets et droits assimilés

Le Code de la propriété intellectuelle dispose:

- En son article L. 613-29 e) du CPI:

"Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d'un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la vente ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce."

- En son article L. 613-31 du CPI

"Le copropriétaire (...) peut notifier aux autres copropriétaires qu'il abandonne à leur profit sa quote-part (...); ceux-ci se répartissent la quote part abandonnée à proportion de leurs droits dans la copropriété, sauf convention contraire."

5.1.2 Absence de régime légal pour la cession volontaire de droits sur le droit d'auteur

Ni le CPI, ni le Code civil ne contiennent de textes spécifiques relatifs à la cession "du droit d'auteur" dans son ensemble:

Du fait, de la forte logique de communauté en matière de droits des coauteurs, la possibilité de cession indépendante de "parts" sur une oeuvre de l'esprit est neutralisée, le partage de l'oeuvre étant par nature impossible.

Seule une décision commune de vente peut permettre aux coauteurs de réaliser un partage qui est alors le partage de la valeur de la vente des droits patrimoniaux sur l'oeuvre.

En dehors de cette situation particulière décidée en commun, les indivisaires ne peuvent sortir de l'indivision sur l'oeuvre elle-même que par leur disparition.

L'article L. 121-1 du CPI dispose *"Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de reproduction et le droit de représentation."*

Ils appartiennent aux co-auteurs ou à leurs successeurs en droit en cas d'oeuvres plurales.

L'article L. 122-7 du CPI dispose: *"Le droit de reproduction et le droit de représentation sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux."*

Les droits peuvent être cédés mais la cession devra être décidée en commun, l'exploitation devant toujours être réalisée en commun.

La cession volontaire de "parts" sur le droit d'auteur ne peut donc jamais être réalisée en indépendance par rapport aux autres coauteurs ou leurs ayants droits.

Toute situation posant problème doit être soumise au juge qui peut contraindre y compris à des actes de disposition dans l'intérêt commun des indivisaires par rapport à l'oeuvre.

5.2 Cession forcée de part de copropriété de droit PI dans le cadre d'une succession hors droit d'auteur et substitution à l'auteur de ses héritiers pour le droits indivis d'auteur

a) Marques, Dessins et Modèles, Logiciels et Base de données (hors droit d'auteur)

Le droit des successions est intimement lié au droit commun de l'indivision qui a vocation à régir les droits PI déjà en indivision dont la succession doit être organisée, comme tous les autres biens.

Néanmoins, en matière de droits des marques et de dessins et modèles, un acte séparé enregistré au registre des marques ou au registre des dessins et modèles pour l'opposabilité aux tiers est préférentiellement établi.

b) Brevets et droits assimilés:

Le régime spécifique sera appliqué, et donc la cession de quoteparts aux héritiers possible sans difficulté.

Néanmoins, compte tenu des formalités nécessaires, notamment l'enregistrement des cessions, il est toujours préférable que la cession de quote parts aux héritiers soit établie dans un document particulier enregistré.

c) Droit d'auteur

Il n'y a pas de démembrement du droit d'auteur lié à la succession d'un co-auteur.

L'article L. 123-1 du CPI dispose que:

"L'auteur jouit sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit.

Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droits pendant l'année civile en cours et les soixante dix années qui suivent."

Les articles L. 123-2 et suivants détaillent le devenir des droits moraux et patrimoniaux d'auteurs décédés.

5.3 Cession de part de copropriété de droits de PI dans le cadre d'une mesure d'exécution

Les droits de PI, droits incorporels de nature mobilière, peuvent faire l'objet de mesures d'exécution soit isolément, soit en liaison avec d'autres éléments d'un fonds de commerce.

5.3.1 Les cessions dans le cadre de procédures collectives.

Les articles 622-21 et suivants du Code de commerce trouvent application en la matière.

Les procédures de sauvegarde (ex redressement judiciaire et liquidation) s'imposent aux copropriétaires et indivisaires de droits de PI. Ceux-ci ont donc beaucoup de difficultés à faire valoir leurs droits en présence d'un copropriétaire ou coindivisaire défaillant.

Notamment dans le cadre d'une dissolution, du fait que la procédure interrompt toute action qui impliquerait la résolution ou des modifications substantielles aux contrats, en particulier aux contrats ayant pour objet un droit de PI.

Malgré tout et dans l'autre sens, l'administrateur judiciaire devrait (en principe) respecter les termes d'un contrat de copropriété ou d'indivision, et en cas d'inexécution, un copropriétaire ou indivisaire devrait pouvoir demander la résolution du contrat pour défaut d'exécution avec les conséquences attachées.

Mais la Cour de cassation a refusé une telle résolution.

Si des cessions de parts de droits en copropriété sont envisagées par le liquidateur, les autres copropriétaires ou indivisaires pourront exercer leur droit de préemption conformément aux procédures décrites ci-dessus, et, en l'absence d'accord sur le prix recourir au tribunal.

5.3.2 En matière de saisie

- a) Brevets et droits assimilés, du fait de l'indépendance des copropriétaires, la saisie d'une quote part est possible.
- b) Marque, la saisie obéit au droit commun des voies d'exécution (procès verbal d'adjudication qui établira le transfert et fera l'objet d'une publication au registre national des marques).
- c) En matière de droit d'auteur, les droits moraux sont inaliénables. Par ailleurs, les bénéfices qui doivent aller à la rémunération des auteurs/ coauteurs sont insaisissables par application de l'article L. 121-1 du CPI.

6) Les droits de propriété intellectuelle peuvent également être utilisés pour garantir un investissement nécessaire pour leur exploitation.

La question est ainsi de savoir si une quote-part d'un droit de propriété intellectuelle peut être utilisée comme garantie et à quelles conditions.

Est-il nécessaire d'obtenir le consentement de tous les co-propriétaires pour donner en garantie un droit de propriété intellectuelle ou chaque co-propriétaire peut-il librement donner en garantie sa quote-part sans obtenir l'accord des autres?

Les Groupes sont invités à décrire leur système juridique sur cette question.

Introduction

Le nantissement¹ est l'affectation en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens incorporels, présents ou futurs. Il est conventionnel ou judiciaire.

Le nantissement judiciaire est régi par les procédures applicables aux procédures civiles d'exécution².

Le nantissement conventionnel des meubles incorporels autres que des créances est soumis aux règles prévues pour le gage des meubles corporels (art 2355 du Code civil, (Ordonnance N° 2006-346 du 23 mars 2006, J.O 24 mars)³, sauf régimes spécifiques à appliquer comme pour le nantissement du fonds de commerce ou le nantissement sur films cinématographiques et articles 31 à 44 du Code de l'Industrie cinématographique, ci-après "C. ind. Cin")

Pour la sous-question 6 de la question Q194, il est donc présumé que le bien meuble incorporel à gager est en copropriété.

Aucune disposition spécifique en matière de garantie n'est précisée du fait d'une éventuelle copropriété sur le droit gagé concerné.

En revanche, le régime de l'indivision ou de la copropriété⁴ peut avoir une influence sur le régime du nantissement des meubles incorporels général ou spécifique.

En d'autres termes, plusieurs hypothèses sont à distinguer selon la nature du meuble incorporel à gager détenu en copropriété.

6.1 Le régime général du nantissement des meubles incorporels en copropriété

Il convient de s'interroger sur l'influence du régime de l'indivision ou de la copropriété des meubles incorporels sur le régime général du nantissement.

6.1.1 *Le droit commun de l'indivision applicable aux droits de PI, autres que les brevets et droits assimilés et ses conséquences sur le régime général du nantissement*

a) Possibilité de nantissement

L'apport en garantie d'un droit de propriété intellectuelle, présent ou futur, est soumis aux règles prévues pour le gage des meubles corporels ainsi qu'il résulte de l'Art. 2355 du Code Civil.

En l'absence de Convention entre les cotitulaires du droit, le régime applicable est celui de l'indivision tel que défini par les articles 815 et s. du Code Civil.

b) Conditions du nantissement

- De l'ensemble d'un droit

¹ D'un point de vue terminologique, lorsque l'objet de la garantie est un meuble incorporel, le terme nantissement est employé alors que pour un meuble corporel, le terme gage est réservé.

² En conséquence, le nantissement judiciaire n'est pas étudié lors de la présente étude.

³ Art. 2355 C.Civ.: ...

- le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs
- [le nantissement] qui porte sur d'autres meubles incorporels [que les créances] est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage des meubles corporels ...

Art. 2333 C.Civ.: Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou en ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.

⁴ D'un point de vue terminologique, le terme indivision est réservé à la cotitularité de tout objet corporel ou incorporel sauf les brevets alors que le terme copropriété est uniquement utilisé pour le régime de cotitularité es brevets.

Aux termes de l'article 815-3⁵ du Code civil, pour "tout acte de disposition et tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis relatif à un bien indivis" le consentement de l'ensemble des indivisaires est requis⁶.

- D'une quote-part d'un droit

L'indivisaire qui souhaite nantir une quote-part d'un droit applique le régime de l'article 815-14 du Code civil⁷.

- c) Opposabilité du nantissement au tiers avec les conséquences y attachées.

Pour chaque droit de propriété industrielle, il convient de procéder aux inscriptions requises sur le Registre pertinent selon la nature du titre et auprès de l'organisme compétent national, international, régional, lorsque cela est requis et lorsque cette possibilité est reconnue par le droit national dont relève le titre.

Par exemple: pour le nantissement d'une marque internationale visant la France, la Chine, et l'Allemagne. Si l'inscription du nantissement doit être effectuée auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, il n'en reste pas moins qu'une inscription nationale devra être effectuée également en Chine (qui ne reconnaît de portée juridique qu'à ses propres inscriptions nationales) alors qu'en Allemagne, il n'est reconnu de valeur à aucune inscription de ce type⁸.

Par exemple, en matière de logiciels, il convient de procéder à l'inscription du nantissement sur un registre spécial tenu auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle⁹, à peine d'inopposabilité (art. L.132-34 CPI). Cette inscription comporte notamment les codes sources des logiciels. Sauf renouvellement préalable, cette inscription est périmée par cinq ans.

⁵ L'article 815-3 dispose: "Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité:
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.

Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.

Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux".

⁶ Pour tout acte, il doit être recherché sa qualification d'acte d'administration, de disposition, ou de conservation pour déterminer le régime applicable. (cf article 815-3 (note 2) et article 815-2 "Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses co- indivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations."

⁷ "L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir.

Tout indivisaire peut alors dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiées.

En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.

Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision."

⁸ www.wipo.int.

⁹ Art. R.132-8 CPI.

d) Réalisation du nantissement

Dans l'hypothèse du défaut de paiement de la dette par l'indivisaire ayant apporté sa quote-part en gage, le créancier peut, par voie de justice, et selon son choix:

- faire ordonner la vente du bien gagé (art. 2346 C.Civ) (Adjudication), ou
- faire ordonner que le bien lui demeure en paiement (art. 2347 C.Civ.).

Si la valeur du bien excède le montant de la dette, la différence est reversée au débiteur, ou consignée s'il existe d'autres créanciers.

i) Adjudication

Dans ce premier cas, l'avocat ou le notaire doit informer les indivisaires de la procédure d'adjudication, par notification au plus tard un mois avant la date prévue de la vente, et chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai **d'un mois** à compter de l'adjudication (art. 815-15 C.Civ).

ii) Cession au Créancier à titre de paiement

Dans le cas où le créancier souhaite acquérir le bien à titre de paiement, l'article 815-14 C.Civ dispose que les indivisaires bénéficient d'un droit de préemption, qu'ils peuvent exercer au prix et conditions fixés pour la vente.

La valeur du bien est déterminée au jour du transfert, soit par une cotation officielle sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier, soit à défaut à dire d'expert, désigné à l'amiable ou judiciairement (art. 2348 C.Civ). Si la valeur du bien excède le montant de la dette, la différence est reversée au débiteur ou consignée s'il existe d'autres créanciers.

L'indivisaire désirant exercer son **droit de préemption** doit le faire **connaître dans un délai d'un mois après la notification** qui lui a été faite, et **l'exercer dans un délai de deux mois après sa réponse** au cédant.

Plusieurs indivisaires peuvent exercer simultanément leur droit de préemption, et acquérir la quote-part concernée à proportion de leur part respective dans l'indivision.

iii) Gage sur un fonds de commerce incluant un ou plusieurs droits de PI

Dans le cas où le(s) droits de PI¹⁰ sont des éléments du fonds de commerce gagé (art. L.142-2 C.Com), le régime spécifique réservé au nantissement du fonds de commerce devra s'appliquer dans les conditions mentionnées ci-dessous.

En outre, les conditions spécifiques des logiciels ont, le cas échéant, à s'appliquer. L'article L 132-34 du CPI¹¹ fait un renvoi exprès aux dispositions du fonds de commerce (loi du 10 mai 1994).

On peut se demander si les conditions spécifiques du nantissement relatives à l'opposabilité des droits sur les certificats d'obtention végétale, les logiciels et les films cinématographiques n'ont pas, en outre, à s'appliquer.

¹⁰ Les éléments limitativement énumérés du fonds de commerce susceptibles d'être compris dans le nantissement sont en matière de PI: l'enseigne, le nom commercial, les brevets d'invention, les licences, les marques industrielles et généralement les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés. C. com art. L 142-2.

¹¹ Article L 132-34 énonce dans sa rédaction in limine "Sans préjudice des dispositions de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, le droit d'exploitation de l'auteur d'un logiciel défini à l'article L 122-6 peut faire l'objet d'un nantissement [...]", et ce dans les conditions mentionnées dans ledit article.

6.1.2 Le régime de la copropriété des Brevets ou demande de Brevets et droits assimilés et ses conséquences sur le régime général du nantissement

Ce cas vise celui où les brevet(s) ou droits assimilés nantis ou à nantir le sont à titre principal (1) ou en tant qu'élément(s) ou accessoires du fonds de commerce (2).

a) Gage sur un ou plusieurs brevets en copropriété

L'article L. 613-29 du CPI vise le cas d'une cession de quote-part d'un bien en copropriété et aucune disposition spécifique n'existe en cas de réalisation du gage, selon que le créancier voudrait obtenir la mise aux enchères du bien gagé, ou se l'approprier, sachant néanmoins qu'un droit de préemption du coïndivisaire est prévu en cas de projet de cession.

i) Conditions du nantissement: Droit à agir seul

Chaque copropriétaire peut, en application de l'art. L.613-29(e), céder sa quote-part sans autorisation des autres copropriétaires mais sous réserve de la notification de sa décision à ses copropriétaires. Il en est donc de même pour l'utilisation de la dite quote-part pour un nantissement (cf. infra).

ii) Réalisation du gage

En cas de défaut de paiement de la dette par le copropriétaire ayant apporté sa quote-part en gage, le créancier choisira entre l'appropriation du bien et sa mise en vente par voie de justice, en tenant compte de la position de l'autre copropriétaire à la suite de la notification du projet de cession qui aura été effectué.

Chaque copropriétaire bénéficie d'un droit de préemption (art. L.613-29(e)) pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession¹².

A défaut de notification du projet de cession, ladite cession peut être alors annulée.

Ainsi il a été jugé que le délai de forclusion pour la préemption ne peut s'appliquer à défaut de notification du projet de cession; la cession à un acquéreur de mauvaise foi peut alors être annulée. TGI Paris, 11 janvier 1995: PIBD 1995, III, p. 210; TGI Paris, 29 mars 1996; PIBD 1996, III, p.389¹³.

La détermination du prix de vente est faite à l'amiable en particulier entre le cédant et le(s) copropriétaire(s) exerçant leur droit de préemption, ou à défaut par le Tribunal de Grande Instance.

En cas de fixation du prix par le Tribunal de Grande Instance, les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour renoncer à l'achat ou à la vente de la part de copropriété sans préjudice des dommages intérêts qui peuvent être dus; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.

¹² Le "droit de préemption" est l'avantage qui est donné à quelqu'un, en l'espèce par la loi, de pouvoir se substituer à l'acquéreur d'un droit ou d'un bien pour en faire l'acquisition à sa place et dans les mêmes conditions que ce dernier. Ainsi, une notification, faite au titulaire du droit de préemption de l'intention de céder sa part de copropriété à un tiers, ne vaut pas offre de vente à celui-ci. Il en résulte que le copropriétaire, peut renoncer à son projet de vente malgré la manifestation de volonté d'un des copropriétaires d'exercer son droit de préemption. TGI Paris, 25 mai 1994, PIBD 1994, III, p.500

Ainsi, on ne peut assimiler à un projet de cession notifié, une offre faite à un tiers qui l'a refusée, ce qui ne permet pas d'exercer le droit de préemption. TGI Paris, 15 décembre 1999; D 2002. Somm 1190 obs. Galloux; PIBD 2000, III, p.361.

¹³ En revanche, la cession a été annulée pour l'acquéreur reconnu de mauvaise foi (Trib.Gr. Inst. Paris 4 Mai 2006 N° RG 03/02696 Fournet/ Delayaye, Newave Medical Inc. Dentsply International Inc (collections du CDPI de l'INPI)).

In fine, si la valeur du bien réalisé excède le montant de la dette, la différence est reversée au débiteur ou consignée s'il existe d'autres créanciers.

b) Gage sur un fonds de commerce incluant un ou plusieurs brevets

Dans le cas où le(s) brevet(s) ne sont qu'un élément du fonds de commerce, il est expressément prévu à l'article L 143-17 dernier alinéa du Code de commerce¹⁴ que les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées aux articles L. 613-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Ces règles se cumulent donc au régime spécifique réservé au nantissement spécifique des fonds de commerce (cf. infra).

6.2 Les régimes spécifiques du nantissement de certains meubles incorporels en indivision

6.2.1 Le nantissement sur films cinématographiques

a) Gage sur un ou plusieurs films cinématographiques

Le Code de l'industrie cinématographique dans ses articles 31 à 44 régit le nantissement de ce droit. Il permet aux producteurs de films d'emprunter des sommes en donnant en gage leurs droits sur lesdits films.

Le nantissement doit faire l'objet d'un écrit et d'une inscription sur le registre spécial tenu par le Centre National de la Cinématographie. Cette inscription valable cinq ans est renouvelable.

En cas de copropriété sur ce film, il est donc appliqué ces règles d'opposabilité en sus des règles de fond indiquées par le régime général de l'indivision telle que régie par le Code Civil et mentionnées ci-dessus.

Et, ce créancier bénéficiaire peut, soit obtenir paiement direct entre ses mains des produits d'exploitation du film et ce, jusqu'à concurrence du montant de sa créance, soit réaliser son gage conformément aux règles déjà étudiées au point 6.1.1.

Il est à relever l'originalité de la disposition concernant le paiement direct entre les mains directs du créancier bénéficiaire de pouvoir se faire attribuer les produits de l'exploitation du film.

b) Gage sur un fonds de commerce incluant un ou plusieurs films cinématographiques

Les films cinématographiques ne sont pas expressément visés dans la liste limitative des éléments du fonds de commerce susceptibles d'être compris dans le nantissement.

Cependant, les films cinématographiques entrent dans la catégorie générale des droits de propriété littéraire et artistique qui peuvent servir à l'exploitation du fonds de commerce. (C.com, art. L 142.2).

Le régime spécifique du gage sur le fonds de commerce est à appliquer avec en sus les règles spécifiques concernant l'inscription sur le registre spécial tenu par le Centre National de la Cinématographie. (cf. supra)

¹⁴ L'Article L143-17 du Code de commerce dispose "Outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de fabrique et de commerce, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle, sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine de nullité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels.
Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées aux articles L. 613-8 et suivants du Code de la propriété intellectuelle".

6.2.2 Le nantissement du fonds de commerce et la notion d'indivision

Le nantissement conventionnel du fonds de commerce est régi par les articles par les articles L 142-1 et suivants du Code de commerce.

Il n'existe pas de définition légale du fonds de commerce.

En revanche, il existe des dispositions sur le nantissement du fonds de commerce avec une énumération limitative des éléments du fonds seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement, incluant notamment l'enseigne, le nom commercial, les brevets d'invention, les licences, les marques industrielles et généralement les droits de propriété industrielle littéraire, ou artistique qui y sont attachés (C. com. art. L 142-2).

Or les éléments de PI qui nous intéressent et qui y sont attachés peuvent être détenus en copropriété.

En conséquence, il convient de vérifier l'influence des règles générales et spécifiques de l'indivision sachant que si le fonds de commerce comprend des brevets, des films cinématographiques, ainsi que déjà mentionné, les règles ci-dessus s'appliquent.

a) Conditions du nantissement: nécessité d'intervenir avec l'accord des coindivisaires.

Le régime général du Code Civil de l'indivision s'applique si le fonds de commerce n'inclut pas de brevets et droits assimilés.

Dans le cas où le fonds de commerce inclut uniquement des brevets, le régime de la cotitularité des brevets tel que défini ci-dessus s'applique.

Dans le cas où le fonds de commerce comprend en particulier des brevets et droits assimilés, des films, les régimes spécifiques sont à appliquer cumulativement.

La définition de l'objet du gage est donc d'importance.

De plus, à défaut, d'une énumération expresse et précise des éléments sur lesquels porte le nantissement du fonds de commerce, il ne comprend que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage (C. Com., art L 142-2 al. 3).

Ce nantissement du fonds de commerce est soumis à de nombreuses conditions de forme; nécessité d'un écrit, de son enregistrement; de son dépôt au greffe avec les documents requis, formalité connue sous le nom d'inscription (art. L 142-3 al.1 et L143-19 C.com), auquel viennent s'ajouter celles à appliquer en matière de copropriété de brevets ou celle du régime général de l'indivision.

L'inscription doit être faite au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité dans le délai de quinzaine de l'acte constitutif sous peine de nullité (C. Com art. L 142-47 al. 1er). Des inscriptions additionnelles sont à effectuer lorsque le fonds donné en nantissement comprend des succursales.

En outre, une inscription auprès des registres des brevets, marques, dessins et modèles doit être prise à l'INPI dans la quinzaine de l'inscription au greffe du Tribunal de Commerce et ce, sous peine de nullité (C. Com art. L 143-17 al. 1er).

A contrario, à notre sens, cet article sur la nullité n'a pas à s'appliquer aux certificats d'obtention végétale, films, noms de domaine, logiciels, par exemple, puisque ces droits ne sont pas expressément énumérés à l'article L. 143-7 du Code de commerce.

Dans la mesure où une inscription d'une modification d'un droit est requise pour être opposable aux tiers, cette mesure est également à procéder.

b) Réalisation du gage

Il n'est attribué qu'un droit de préférence aux créanciers sur le fonds de commerce inscrits et non la possibilité de se faire attribuer le fonds en paiement de la dette garantie.

Bien entendu, ce régime général ne s'applique pas si le créancier gagiste est cotitulaire du droit de propriété industrielle; il peut alors se faire attribuer la quote part selon le régime de l'indivision du Code civil ou selon le régime de la copropriété des brevets.

Le créancier après notification effectuée par l'acquéreur du fonds peut, s'il n'accepte pas le prix proposé dans la notification faire vendre le fonds aux enchères en offrant lui-même une surenchère du dixième.

Le nantissement et le privilège du vendeur disparaissent avec la créance, selon les règles du Code de Commerce.

Il conviendra également de procéder à l'inscription de cette mention en marge de l'inscription effectuée au greffe dans les registres des droits de propriété industrielle ou intellectuelle pertinents.

Conclusion

Dans la mesure où (1) le nantissement est soumis à de nombreux régimes selon l'objet nanti avec des règles d'opposabilité éparses dans différents Codes et (2) que ces régimes sont à appliquer au regard du régime général ou spécifique de l'indivision sur les brevets et droits assimilés, notre conclusion est sous forme d'invitation au législateur à procéder à un toilettage des textes pour les usagers.

Ainsi, les améliorations à effectuer pourraient porter sur une harmonisation de visibilité des différents régimes avec des renvois à effectuer dans les différents Codes. Le code de la propriété Intellectuelle, devrait explicitement prévoir des articles pour effectuer un renvoi aux articles pertinents du Code civil, Code du commerce, et surtout du Code de l'industrie cinématographique.

Une harmonisation pourrait être également être recherchée sur les modalités du nantissement des droits de propriété Industrielle en vérifiant leur philosophie ou économie. Nous pouvons nous demander si le régime du nantissement des films cinématographiques qui prévoit le paiement direct des produits d'exploitation du film entre les mains du créancier n'est pas à transposer aux autres objets d'exploitation des droits de propriété intellectuelle.

Enfin, en ce qui concerne le régime de l'indivision, dans la mesure où le régime de l'indivision selon le Code civil date de 2006, il convient de l'appliquer pour constater ses avantages voire ses inconvénients. Le régime supplétif en matière de brevets est quant à lui très insuffisant ainsi que la pratique a pu le constater. Le groupe français de l'AIPPI fait des propositions intéressantes sur ce dernier point auxquelles il convient de se reporter.

7) *La protection des droits de propriété intellectuelle joue un rôle important dans leur exploitation.*

Cette protection est essentiellement assurée par les actions judiciaires que peut engager le propriétaire d'un droit de propriété intellectuelle dans le but de réprimer la contrefaçon de ses droits par un tiers.

La question se pose de savoir si une action judiciaire doit être introduite par tous les co-prorogatives d'un droit de propriété intellectuelle ou bien si elle peut l'être par seulement l'un d'entre eux.

Les Groupes sont ainsi invités à préciser leurs dispositions légales et procédurales nationales dans leur pays concernant la possibilité offerte à l'un des co-propriétaires d'un droit de propriété intellectuelle d'engager une action en contrefaçon.

7.1 Brevets et droits assimilés

Sauf règlement de copropriété, l'article L. 613-29-b) du CPI prévoit que chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit (sa quote-part). Le copropriétaire doit cependant justifier avoir notifié l'assignation aux autres copropriétaires.

À défaut il est sursis à l'action dans l'attente que cette notification intervienne et qu'il en soit justifié.

7.2 Autres droits de propriété intellectuelle

7.2.1 Marques

a) Marques nationales

En l'absence de dispositions spécifiques, le droit commun de l'indivision s'applique, sauf convention dérogatoire autorisée par l'art.1873-1 du Code civil. L'action en contrefaçon est soumise aux règles des articles 815 suivants du Code civil.

L'indivisaire, selon le régime de l'indivision, peut agir seul, mais il agit, en tout état de cause et à la différence des brevets, au nom de tous les copropriétaires et doit pouvoir rapporter la preuve de l'autorisation de ses copropriétaires (CA Paris, 24 mai 2000, PIBD 2000).

Une action en justice étant, en principe, un acte d'administration, l'action en contrefaçon ne peut alors être engagée qu'avec l'accord des 2/3 des copropriétaires. Toutefois, dans la mesure où la défense à une action en contrefaçon est fréquemment une demande reconventionnelle en nullité erga omnes du titre (hormis les actions pénales, donc), il est possible de considérer ce type d'action comme un acte de disposition potentiel, requérant, dès lors, l'accord de l'ensemble des copropriétaires. On constatera qu'une telle qualification est davantage liée à la nature du droit procédural français qu'à la nature même de la seule action en contrefaçon.

Enfin, il peut parfois s'agir d'un acte de conservation, selon une jurisprudence casuistique et restrictive, lorsque l'action, par exemple, répond aux critères d'urgences en la matière et tend à assurer la réparation d'un dommage causé aux copropriétaires. Dans ces cas minoritaires, le copropriétaire peut donc agir seul, mais on pourra considérer que l'accord des autres copropriétaires est implicite, puisque l'indivision ne requiert pas de formalisme.

b) Marques communautaires

Par application des articles 14, 16-1 et 97 du Règlement CE No 40/94, les dispositions du droit national sont applicables en cas de silence du Règlement. Les marques communautaires sont donc, en matière de copropriété, soumises au même régime (droit commun de l'indivision) que les marques nationales.

7.2.2 Dessins & Modèles enregistrés

a) Dessins & Modèles nationaux

Il n'existe pas de texte spécifique, de sorte que le droit commun de l'indivision s'applique encore.

b) Dessins & Modèles communautaires

L'article 88 §3 du Règlement O6/2002 renvoie au droit national dans le silence du Règlement, et donc aux règles de l'indivision.

7.2.3 Droit d'auteur

Une distinction s'opère, en droit français, entre l'exercice du droit moral et celui du droit patrimonial.

a) Droit patrimonial:

i) Oeuvre de collaboration (article L. 113.3 du CPI et L.113-7 pour les oeuvres audiovisuelles)

L'exigence d'accord des autres copropriétaires, posé par l'article L. 113-3 du CPI, n'est pas entendu au sens strict par la jurisprudence. En effet, il est considéré que le copropriétaire peut agir seul, dès lors qu'il a, non pas obtenu un accord exprès de tous les copropriétaires au sens littéral de l'article L.113-3, mais au moins mis en cause les autres copropriétaires et que ceux-ci ne s'y opposent pas (Civ 1ère, 10 mai 1995, D.1996; Crim., 19 sept. 2000, Bull.Crim; Civ 1ère, 5 juillet 2006, n°04-16.687).

La mise en cause n'est sans doute pas nécessaire en cas d'action du copropriétaire sur le fondement de sa seule contribution, séparable des autres, à l'encontre d'une exploitation séparée de ladite contribution, car l'oeuvre commune de collaboration n'est alors plus en cause.

ii) Oeuvre collective (L. 113-5 du CPI)

Le régime de droit commun de l'indivision s'applique à l'action en contrefaçon sur le fondement d'une oeuvre collective. L'action en contrefaçon étant considérée comme un acte d'administration, l'accord des 2/3 de la copropriété est requis.

iii) Logiciel (non détenu par l'employeur)

Le logiciel est, en principe, considéré comme une oeuvre collective, moins fréquemment comme une oeuvre de collaboration. La concession de licence sur un logiciel détenu en copropriété suivra donc le régime complexe applicable, selon les cas, à la première ou à la seconde.

b) Droit moral

Le droit moral étant individuel et inaliénable, chaque co-auteur peut agir librement, dans les limites de l'individualisabilité de sa contribution. Il n'y a pas de copropriété.

7.2.4 Noms de domaine

L'action en justice, par un copropriétaire de nom de domaine, à l'encontre d'un tiers portant atteinte audit nom, peut être considérée comme un acte d'administration et soumise, dès lors, à autorisation de la majorité des 2/3 de l'indivision. Il ne semble pas possible de considérer cette action comme un acte de disposition, dans la mesure où le nom de domaine ne peut être annulé au terme d'une telle action judiciaire.

7.2.5 Bases de données

Les bases de données sont soumises à deux régimes: le droit d'auteur et le droit *sui generis*.

- S'agissant du droit d'auteur, il convient de se reporter au point 3 ci-dessus.
- Le droit *sui generis*, aux termes de l'article L. 341-1 du CPI, appartient au producteur de la base de données. En cas de copropriété de producteurs ou de succession indivise, et en l'absence de texte spécifique, le droit commun de l'indivision a vocation à s'appliquer. Le droit de l'indivision considérant une action en justice comme un acte d'administration, toute action en justice visant à faire valoir ce droit *sui generis* à

l'encontre d'atteintes de tiers, requiert donc la majorité des 2/3 de l'indivision. Toutefois, par analogie avec les marques, il est possible de considérer que l'existence et la protection de ce droit sont potentiellement menacées par les moyens soulevés en défense, auquel cas l'action pourrait être qualifiée d'acte de disposition (à tout le moins potentiel) et donc requérir l'unanimité des copropriétaires. En l'absence de jurisprudence ou de doctrine sur ce point, la question ne peut être tranchée plus précisément.

- 8) *L'exploitation des droits de propriété intellectuelle dépend également de l'existence de ces droits et plus spécifiquement de la capacité des titulaires d'assurer la continuité de leur existence.*

A l'heure actuelle, la décision de maintenir en vigueur un brevet ou une marque en s'acquittant des taxes, varie selon les régimes légaux de co-propriété.

Les Groupes sont ainsi invités à expliquer comment la question de la décision de maintenir ou de renoncer à un brevet ou à une marque est organisée dans leur droit national.

Introduction

À titre liminaire, il doit être souligné que le Groupe Français a souhaité élargir sa réponse à la présente question à tous les droits pour lesquels il est nécessaire de payer une taxe pour maintenir ou renouveler les droits. Outre les brevets et droits assimilés, marques, seront donc abordés les dessins & modèles et les noms de domaine.

En cas de copropriété, les règles relatives au maintien en vigueur et à l'abandon de ces droits sont différentes selon qu'il s'agisse des brevets et droits assimilés, ou des autres droits de propriété industrielle, tels que les Marques ou Dessins & Modèles et noms de domaine.

Dans tous les cas, les parties peuvent décider d'organiser contractuellement la copropriété de leurs droits de PI (articles L. 613-32 et 1873-1 du Code civil), et par conséquent de fixer des règles de maintien en vigueur de leurs droits, différentes de celles prévues par la loi.

8.1 Brevets et droits assimilés

La loi française respecte le principe "d'autonomie de la volonté" dans les règlements de copropriété de sorte que la réglementation légale de la copropriété des brevets (articles L. 613-29 à L. 613-32, auxquels renvoie l'article L. 623-24 s'agissant des Certificats d'obtention végétale) ne s'applique qu'en l'absence de volonté contraire des parties: les copropriétaires peuvent déroger à cette réglementation légale de la copropriété à tout moment par un règlement de copropriété (article L. 613-32).

Seules les règles d'ordre public des législations de brevets ou du droit commun constituent le cadre légal du règlement de copropriété, tant en ce qui concerne les modalités d'organisation de la copropriété que la répartition des pouvoirs respectifs des copropriétaires. Ainsi, l'article R. 612-2 prévoit le recours obligatoire à un mandataire commun en cas de pluralité des Demandeurs. Cet article s'applique également après la délivrance du brevet vis-à-vis de l'INPI (aucune précision sur les modalités de désignation du mandataire n'est fournie par la loi).

8.1.1 Le maintien en vigueur du titre par le paiement des taxes annuelles

a) Réglementation légale de la copropriété.

i) Le maintien en vigueur brevet et droits assimilés

Le maintien en vigueur des brevets et droits assimilés est soumis au paiement annuel de taxes de maintien.

Ainsi, l'article L. 612-19 prévoit que "toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de redevances annuelles"...

La règle vaut également pour les Certificats d'utilités et les Certificats Complémentaires de Protection (l'article L. 611-2 renvoyant au régime prévu pour les brevets), ainsi que pour les Certificats d'obtention végétale (article L. 623-16).

Ces redevances viennent à échéance le dernier jour du mois anniversaire du dépôt de la Demande de brevet (articles R. 613-46 et R. 623-31). Lorsque le paiement n'a pas été effectué à échéance, il peut encore être effectué avec surtaxe dans un délai supplémentaire de six mois (articles L. 612.19 et R. 613-47; article R. 623-32 pour les Certificats d'obtention végétale).

Le paiement des taxes annuelles étant une charge commune, nécessaire au maintien du brevet, il est de principe, en l'absence d'une convention contraire, que chaque copropriétaire en est redevable au prorata de sa quote-part.

En pratique, c'est le mandataire commun qui collecte les différentes contributions en vue d'effectuer le versement des taxes auprès de l'INPI.

ii) Déchéance

Le non acquittement des taxes à l'échéance fait encourir au titulaire la déchéance de ses droits (articles L. 613-22 et, pour les Certificats d'obtention végétale, L. 623-23).

En cas de défaillance d'un copropriétaire qui ne paie pas sa contribution, la déchéance du droit sera encourue pour tous. L'INPI ne fait pas de différence, à cet égard, entre un propriétaire unique et une copropriété et leur applique le même régime: le titulaire se trouve déchu de ses droits en raison du paiement partiel de sa redevance dès lors que l'INPI n'a pas reçu l'intégralité de la redevance attachée au droit à l'expiration du délai supplémentaire de six mois.

Cependant, l'article R. 613-47 applicable aux Brevets précise que tout paiement insuffisant effectué avant l'échéance peut être complété sans surtaxe pendant le délai de six mois. En revanche une telle possibilité n'est pas prévue pour les Certificats d'obtention végétale.

Afin d'éviter la déchéance, les autres copropriétaires peuvent toujours se substituer au copropriétaire défaillant pour acquitter l'intégralité des redevances dues. Ils pourront en ce cas obtenir le remboursement de la contribution non effectuée, mais ils n'acquièrent pas pour autant la quote-part du copropriétaire défaillant (CA Nancy, 22 oct. 1910: Ann. propr. ind. 1912, p. 84).

iii) Restauration

Une possibilité de restauration des brevets et droits assimilés déchus pour non-paiement des taxes est prévue par les articles L. 613-22 et L. 613-23 (auxquels renvoie l'article L. 623-24 pour les Certificats d'obtention végétale) en invoquant une "excuse légitime": une maladie (CA Paris, 16 oct. 1980: IBD 270/1980, III, p. 237), une faute d'un mandataire (Cass. com., 19 févr. 1986: D. 1986), une désorganisation de l'entreprise, voire des difficultés financières (CA Paris, 24 nov. 1978: PIBD 227/1979, III, p. 6).

En matière de copropriété, la jurisprudence a admis qu'il n'est pas nécessaire que ces excuses légitimes existent au regard de tous les copropriétaires mais seulement au regard de l'un d'entre eux (CA Paris, 24 nov. 1970 et 12 janv. 1971: PIBD 54/1971, III, p. 57).

b) Réglementation conventionnelle de la copropriété

Il est possible de prévoir une répartition particulière des charges financières relatives au Droit, par exemple en précisant que seul celui ou ceux des

copropriétaires qui exploitent l'invention prendront à leur charge le maintien en vigueur du brevet, cette charge étant répartie entre tous les copropriétaires si aucun n'exploite l'invention.

8.1.2 Actes volontaires d'abandon d'un Titre ou de renonciation à un Titre

a) Réglementation légale de la copropriété

i) Abandon d'une quote-part indivise

L'un des copropriétaires d'un Titre peut décider d'abandonner sa quote-part (article L. 613-31 pour les brevets, auquel renvoie l'article L.623-24 s'agissant des Certificats d'obtention végétale).

L'abandon permet à un copropriétaire d'échapper à des charges qu'il juge trop onéreuses pour lui, telles que des frais de dépôt de nouveaux titres, des taxes annuelles, ou même des charges d'exploitation.

Cet abandon a pour effet de décharger le copropriétaire qui a abandonné sa quote-part de toutes ses obligations à l'égard des autres copropriétaires (effet libératoire) et, d'autre part, de répartir la quote-part abandonnée entre les autres copropriétaires à proportion de leurs droits dans la copropriété (effet dévolutif).

Toutefois, le copropriétaire n'est déchargé de ses obligations à l'égard de ses consorts que s'il a d'abord notifié à chacun d'eux qu'il abandonne sa quote-part à leur profit, et qu'il a fait inscrire cet abandon au Registre national des brevets, ou l'a notifié à l'Institut national de la propriété industrielle s'il s'agit d'une demande de brevet non encore publiée.

Les abandons ne se présument pas: le copropriétaire est toujours obligé de manifester sa volonté d'abandonner.

ii) Renonciation au Droit

Les copropriétaires peuvent également décider de renoncer "volontairement" au Brevet (L. 613-24) ou au Certificat d'obtention végétale (L. 623-24 renvoyant à L. 613-24).

En application de l'article R. 613-45 (al. 3), l'un des copropriétaires ne peut renoncer seul au brevet ou à l'une de ses revendications: "Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci".

La copropriété du titre impose donc de recueillir l'accord de l'ensemble des copropriétaires.

b) Réglementation conventionnelle de la copropriété

L'abandon de quote-part et la renonciation au Droit peuvent faire l'objet d'une convention.

Par exemple, il peut être prévu que si l'un des copropriétaires refuse ou n'est pas en mesure de payer sa quote-part de frais, taxes ou honoraires dans un délai précis à compter d'une mise en demeure qui lui aurait été adressée à cet effet, sa quote-part de copropriété tant dans les brevets que dans l'invention sera de plein droit attribuée en pleine propriété sans compensation ni indemnité et en totalité à l'autre copropriétaire ou aux autres copropriétaires au prorata de leurs quotes-parts respectives.

8.2 Autres droits de PI: Marques, Dessins & Modèles, Noms de domaine

À la différence des Brevets et droits assimilés, les Marques, Dessins & Modèles et Noms de domaine ne connaissent pas de réglementation légale spéciale de la copropriété.

Le régime de droit commun de l'indivision prévu par le Code civil est donc pleinement applicable à ces Droits.

8.2.1 Paiement des taxes afférentes au maintien en vigueur

Le renouvellement étant un acte de conservation, l'article 815-2 (tel que partiellement modifié par la Loi du 23 juin 2006) prévoit que "tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis (...) Il peut obliger ses coindivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires". Un copropriétaire peut donc en principe procéder seul au renouvellement du Droit détenu en copropriété.

Cette règle ne soulève aucune difficulté particulière pour les noms de domaine. Le renouvellement d'un tel enregistrement qui serait détenu en copropriété est soumis à l'article 815-2 qui prévoit que chaque copropriétaire peut engager seul les formalités de renouvellement et supporter les charges correspondantes.

En revanche, les spécificités du droit des Marques et des Dessins & Modèles nuancent cette solution.

En effet, leur maintien en vigueur doit être effectué par "déclaration du propriétaire de la Marque" (articles R.513-1 et R. 712-24) c'est-à-dire par le dépôt à l'INPI d'un formulaire de demande de prorogation pour les Dessins ou de renouvellement pour les Marques.

Or, ce formulaire doit être établi au nom de tous les copropriétaires, et présenté par un Mandataire commun muni d'un pouvoir signé des autres co-déposants (seuls les Conseils en propriété industrielle étant dispensés de pouvoir).

À défaut, l'INPI refusera de renouveler ou proroger le droit, le formulaire étant irrecevable.

Seul le paiement des frais liés au renouvellement ne soulève pas de difficultés, ceux-ci pouvant être supportés par un seul des copropriétaires sans que cela affecte la recevabilité du renouvellement auprès de l'INPI.

La copropriété peut donc, faute d'entente entre les copropriétaires, paralyser le maintien en vigueur et aboutir à la perte du droit, malgré la règle de l'article 815-2 du Code civil.

Il convient, dès lors, de vérifier bien avant l'échéance du droit que tous les copropriétaires entendent effectivement faire procéder au maintien du droit, et dans la négative de prendre les mesures nécessaires (cession de la quote-part et inscription subséquente par exemple) afin de ne pas risquer la perte du droit.

Il est bien évidemment préférable de prévoir dès le dépôt qu'un pouvoir général visant les renouvellements ou prorogations futurs soit confié à l'un des cotitulaires, lui permettant ainsi de procéder aux formalités requises.

8.2.2 Renonciation au Droit

Le régime organisé par les articles R. 513-2 et R. 512-9-1 pour les Dessins & Modèles, L. 714-2, R. 714-1 et R.712-21 pour les Marques impose que la renonciation au droit soit effectuée à l'unanimité.

Il est ainsi expressément prévu que "en cas de pluralité de déposants, le retrait (ou la renonciation) ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de ceux-ci".

Les Noms de domaine ne connaissent en revanche pas de disposition expresse quant à leur renonciation. Par conséquent il convient de se référer au droit commun, lequel prévoit que la renonciation, acte de disposition, nécessite de recueillir l'accord de tous les copropriétaires (article 815-3 alinéa 6).

Conclusion

Le maintien et la renonciation des brevets et droits assimilés suivent logiquement deux régimes différents: il suffit que l'un des copropriétaires paye les redevances de maintien en vigueur pour que le Droit soit maintenu, alors qu'il est nécessaire que tous les copropriétaires requièrent la renonciation au brevet pour qu'elle soit prise en compte.

En revanche s'agissant des Marques et des Dessins & Modèles, les règles relatives aux formalités de renouvellement ou de prorogation imposent de recueillir un accord unanime, ce qui peut s'avérer particulièrement dangereux pour le maintien du droit.

- 9) *Les Groupes sont également invités à décrire leur droit international privé national concernant les conflits de lois relatifs à la co-propriété des droits de propriété intellectuelle et les conflits de juridiction à l'occasion de la défense judiciaire de ces droits.*

Plus spécialement, les Groupes devront indiquer si leurs règles de droit international privé acceptent que la propriété d'un droit de propriété intellectuelle détenu par plusieurs co-indivisaires dans différents pays soit réglée par une seule loi.

Dans ce cas, quelle loi est applicable pour déterminer le régime de la co-propriété?

Quels sont les critères de rattachement pour saisir une juridiction à l'occasion d'un litige entre les co-propriétaires d'un droit de propriété intellectuelle?

Le statut de la propriété d'un titre de propriété intellectuelle n'est pas soumis aux règles d'ordre public lesquelles ne sont applicables qu'à l'existence, à la délivrance et au contenu dudit droit.

Il est de principe constant que l'exploitation d'un droit de propriété intellectuelle peut être régie par une loi étrangère.

La copropriété d'un droit de propriété intellectuelle a un caractère international, dès lors que les parties sont domiciliées dans différents États et/ou que la copropriété porte sur des droits de propriété intellectuelle localisées ou exploitées dans plusieurs États.

Se posent ainsi en présence d'un élément d'extranéité les questions de la détermination de la loi applicable et du for.

9.1 Règles de conflit de lois

La détermination de la loi applicable dépendra de l'existence ou non d'un contrat de copropriété.

9.1.1 En l'absence de contrat

Le régime légal de la copropriété de brevet est prévu par l'article L.613-29 du Code de la propriété intellectuelle, tandis que le régime légal de la copropriété des autres droits de propriété intellectuelle est posé par les articles 815-1 et suivants du Code civil.

Tout d'abord, pour ce qui est de la copropriété du droit d'auteur, la loi applicable est celle du lieu où la protection est demandée, en sorte qu'il y aura autant de lois applicables que d'États dans lesquels la protection est demandée.

Pour les autres types de droit, se pose la question de savoir si les deux régimes légaux susvisés ont vocation à régir les relations entre les copropriétaires de droits de propriété intellectuelle, déposés sous priorité d'un droit français.

La réponse semble, selon la jurisprudence, être négative.

En effet, il a été jugé, faisant application de la règle *lex rei sitae*, par le Tribunal de grande instance de Paris, le 15 décembre 1999¹⁵, que *"le régime de la copropriété régi par l'article L. 613-29 du Code de la propriété intellectuelle ne s'applique qu'aux brevets français ou à la partie française d'un brevet européen, et non aux extensions étrangères"*.

Il est intéressant de souligner que dans une espèce mettant en jeu la partie française d'un brevet européen déposé sous priorité allemande, le Tribunal de grande instance de Paris a, le 31 mai 2000¹⁶, jugé que faute d'avoir organisé un régime de copropriété, l'article L. 613-29 du Code de la propriété intellectuelle devait recevoir application. Là encore, la règle *lex rei sitae* a été retenue.

Toutefois, on peut s'interroger sur ces décisions et se demander si d'autres critères auraient pu être retenus.

- nationalité des parties, à supposer qu'elle fût identique,
- lieu de dépôt du brevet de priorité.

S'agissant de la copropriété de marque communautaire, l'article 16 du règlement CE 40/94 énonce que la loi applicable est celle de l'État dans lequel le titulaire premier inscrit sur le registre des marques a son domicile ou son établissement, à condition que ce dernier soit situé au sein de l'Union, à défaut aux cotitulaires suivants dans leur ordre d'inscription. Dans l'hypothèse où aucun des cotitulaires n'est établi au sein de l'Union, la loi du siège de l'OHMI sera applicable, à savoir la loi espagnole.

Pour les dessins et modèles communautaires, la même règle est applicable, conformément à l'article 27 du Règlement CE 6/2002.

9.1.2 En présence d'une convention de copropriété

Par application du principe de l'autonomie de la volonté, les parties peuvent élire la loi à laquelle elle souhaite soumettre leur relation contractuelle.

Toutefois, en l'absence de désignation de la loi applicable, il convient de se reporter aux règles de conflit des lois tels qu'énoncées par la Convention de Rome du 19 juin 1980, laquelle constitue le droit international privé français indépendamment de la nationalité des parties.

a) Le choix d'une loi

L'article 3 (1) de la Convention de Rome du 19 juin 1980 énonce que les parties peuvent choisir toute loi de leur choix, sous réserve de choix frauduleux, au sens de l'article 3(3) de ladite convention.

Selon le système de la Convention de Rome, il ne semble pas possible de prévoir le recours aux principes *UNIDROIT*, aux *Principles of European Contract Law* ou de tout autre instrument international optionnel, alors que les contrats non soumis à la Convention de Rome le peuvent.

À cet égard, il faut souligner que la Convention de Rome doit être remplacé par un règlement communautaire dont le projet 2005/0261 (COD) date du 15 décembre 2005.

¹⁵ Dalloz 2002, No 14, 1190.

¹⁶ PIBD, 2000, III, 708, 537.

Les travaux préparatoires énoncent que les parties pourront recourir aux principes *UNIDROIT*, aux *Principles of European Contract Law* ou d'un éventuel futur instrument communautaire optionnel, tout en interdisant le choix de la *lex mercatoria*, insuffisamment précise, ou de codifications privées qui ne seraient pas suffisamment reconnues par la communauté internationale.

b) En l'absence de choix d'une loi: Application de la Convention de Rome

L'article 4(1) de la Convention de Rome énonce que le contrat est régi par la loi de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits ou par la loi de l'État où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle, étant observé que le critère de rattachement prioritaire est celui des "*liens les plus étroits*".

En matière de copropriété de droits de propriété intellectuelle, la jurisprudence n'a pas eu à se prononcer sur la détermination de la loi applicable et la doctrine est silencieuse.

Toutefois, il faut souligner qu'en matière de cession ou de licence, il est considéré que peut constituer un indice le lien entre plusieurs contrats procédant de l'extension à l'étranger d'un contrat initial conclu dans un cadre purement national et soumis à la règle locale.

Ainsi, il pourrait être soutenu en présence d'un droit de propriété intellectuelle français et d'extensions étrangères que le contrat de copropriété s'y rattachant pourrait être soumis à la loi française, loi de l'État avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.

En revanche, la détermination de la loi applicable en fonction du lieu de l'État où doit être fournie la prestation caractéristique semble être plus difficile à retenir en matière de copropriété, puisqu'en effet le contrat contient des obligations mises à la charge des parties sans qu'il puisse être possible de déterminer la prestation caractéristique. On rappellera qu'il est généralement considéré que la prestation caractéristique, en matière de cession, est le transfert de la propriété (loi de résidence du cédant) et, en matière de licence, la mise en jouissance du titre (loi de résidence du concessionnaire).

On relèvera d'ailleurs à cet égard que le projet de règlement communautaire du 15 décembre 2005 2005/0261 (COD) tendant à modifier la Convention de Rome, énonce en son article 4(1)(f) "*Le contrat portant sur la propriété intellectuelle ou industrielle est régi par la loi du pays dans lequel celui qui transfère ou concède les droits a sa résidence habituelle*".

Ce nouvel article ne vise pas la copropriété de droits de propriété intellectuelle.

Ainsi, les principes dégagés en jurisprudence ou énoncés dans le projet de règlement communautaire en matière de cession ou de licence de droits de propriété intellectuelle ne sont pas transposables à la copropriété.

Le régime de la copropriété peut être rapproché de celui des licences croisées pour lequel les auteurs s'accordent à considérer que le recours à la prestation caractéristique est inefficace.

Dès lors, il doit être recommandé de rechercher la loi présentant les liens les plus étroits.

Il ne nous semble pas opportun de retenir la règle ancienne de la *lex loci actus*, dans la mesure où son application ne serait pas conforme à l'esprit de la Convention de Rome.

9.2 Règles de conflit de juridictions

Il convient d'opérer une distinction entre les règles de conflit de juridictions issues du règlement communautaire CE No 44/2001¹⁷ et les règles internes de conflit telles qu'elles résultent des articles 42 et 46 du Nouveau Code de procédure civile et des articles 14 et 15 du Code civil posant un privilège de juridiction au profit des ressortissants français, étant observé que ce privilège est expressément exclu par le règlement CE No 44/2001.

Là encore, il faudra distinguer selon qu'il existe un contrat ou non et dans l'hypothèse d'un contrat si le lieu du for a été désigné.

9.2.1 Le régime du règlement CE No 44/2001

À titre liminaire, il convient de souligner que l'article 22(4) dudit règlement conférant une compétence exclusive, en matière d'inscription, de validité des droits de propriété intellectuelle, au profit des juridictions de l'État dans lequel le titre a été délivré ne peut être appliqué à la copropriété.

En effet, ce texte qui est un texte d'exception est d'interprétation stricte, ainsi que la CJCE l'a énoncé dans son arrêt *Duinjstee* du 15 novembre 1983 (Affaire).

En conséquence, seules les règles de compétence générales ou spéciales peuvent être retenues.

a) En l'absence de contrat

La règle de compétence générale édictée à l'article 2 doit être appliquée, en sorte que la juridiction du lieu du domicile défendeur sera compétente.

Dans l'hypothèse d'une pluralité de défendeurs, le défendeur pourra bénéficier d'une option de compétence, puisque l'article 6(1) prévoit la compétence du tribunal du domicile d'un seul des défendeurs, sous réserve de l'existence d'un lien étroit entre les demandes et pour éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si elles étaient entendues séparément.

b) En présence d'un contrat

Une nouvelle subdivision doit encore être opérée selon que la loi du for a été désignée ou non.

i) Le for désigné

L'article 23 énonce les conditions auxquelles sont soumises les clauses attributives de juridiction:

- une des parties, au moins, doit avoir son domicile sur le territoire de l'Union Européenne,
- un tribunal de l'Union Européenne doit avoir été désigné,
- la convention d'attribution de juridiction doit être écrite.

En conséquence, en présence d'une clause attributive de juridiction, les parties ne peuvent soumettre leur litige à une autre juridiction.

ii) Absence de désignation du for

Dans cette hypothèse, outre la règle de compétence générale de l'article 2 et la règle de compétence spéciale de l'article 6(1), la règle de compétence spéciale de l'article 5(1) a vocation à s'appliquer.

¹⁷ Il convient de noter que la Convention de Bruxelles remplacée par le règlement CE 44/2001 est encore en vigueur pour ce qui concerne le Danemark et que dans les rapports avec la Suisse, notamment la convention de Lugano qui reproduit pour l'essentiel la Convention de Bruxelles, est applicable.

L'article 5(1) prévoit une règle de compétence générale fondée sur le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou devait être exécutée.

La difficulté dans un contrat de copropriété tient aux natures différentes des obligations.

La question se pose ainsi de savoir quelle est la juridiction compétente, lorsque le litige porte sur une pluralité d'obligations devant être exécutées dans plusieurs États.

La CJCE a posé pour principe dans son arrêt Shenavaï du 15 janvier 1987 (Affaire 266/85) que c'est l'obligation principale entre plusieurs obligations en cause qui établit la compétence du juge. Ainsi, la Cour a fait application du principe *Accessorium sequitur principale*.

Toutefois, si la localisation de l'obligation est impossible, l'option de compétence de l'article 5(1) disparaît au profit de la règle de compétence générale de l'article 2, ainsi que l'a énoncé la CJCE dans son arrêt *Besik vs Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar* du 19 février 2002 (Affaire C-256/00).

D'ailleurs, cette règle avait déjà été mise en oeuvre par le Tribunal de grande Instance de Paris, dans un jugement du 29 janvier 1988¹⁸, qui avait considéré que *"si l'article 5 de la Convention de Bruxelles permet au demandeur en matière contractuelle d'assigner le défendeur au lieu où l'obligation a été exécutée ou doit être exécutée, il convient de retenir la compétence des tribunaux où le défendeur est domicilié, posé par l'article 2 de la Convention, dès lors qu'est demandée la résolution d'un contrat de licence couvrant 24 pays dont la France pour inexécution par le breveté de ses obligations d'information, de conservation des brevets et de protection du licencié vis-à-vis des tiers et pour manque de fiabilité des pièces construites selon ses plans"*.

c) Les règles de conflit de droit international privé

Aucun instrument international sur les clauses attributives de juridiction n'est à ce jour en vigueur. Il convient de souligner toutefois l'existence de la Convention de la Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for laquelle n'a pas encore été ratifiée.

Dans ces conditions, la juridiction compétente sera déterminée par les règles de compétence interne.

Le premier critère de rattachement aux juridictions françaises est le lieu du domicile du défendeur, posé par l'article 42 du Nouveau Code de procédure civile.

L'article 46, alinéa 1, offre au demandeur une option de compétence en matière contractuelle au profit de la juridiction du lieu de livraison de la chose ou de l'exécution de la prestation de service.

Ainsi, les développements ci-dessus (9.2.1 (b)(ii)) s'appliquent *mutatis mutandis*.

En outre, les tribunaux français seront aussi compétents, dès lors que l'une des parties est française par application des articles 14 ou 15 du Code civil.

En application de l'article 14 du Code civil, le défendeur étranger pourra être jugé en France en raison de la violation d'une obligation issue du contrat de copropriété au préjudice d'un français.

¹⁸ Dalloz 1990, Som. Com. 155.

De plus, en application de l'article 15 du Code civil, un défendeur français peut toujours être attiré devant une juridiction française, pour des obligations contractés par lui à l'étranger, sous réserve que le demandeur ne soit pas un ressortissant de l'Union Européenne.

Ces dispositions des articles 14 et 15 doivent recevoir application que la copropriété soit régie par un contrat ou non.

- 10) *Enfin, les Groupes sont invités à indiquer quels autres solutions sont adoptées ou problèmes particuliers posés concernant la question de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle qui font l'objet d'une co-propriété entre deux ou plusieurs personnes.*

En droit Français les dispositions relatives à la copropriété des différents droits de propriété industrielle sont:

- Hétérogènes, ce qui pose problème quand ces divers droits sont créés dans un même contexte. Ils seraient utilement à régir de la même manière, bien sûr en l'absence de dispositions contractuelles les concernant, notamment quand ces droits sont attribués pour couvrir un effort intellectuel ou d'innovation dans le cadre d'un projet entre plusieurs partenaires (Brevets et droits connexes; Dessins et modèles; logiciels et bases de données) en se focalisant sur l'exploitation et sans vouloir traiter dans cet ensemble le droit d'auteur en général qui en droit Français est très spécifique).

Les droits récompensant un effort intellectuel et d'innovation pourraient faire l'objet d'un régime légal spécial, similaire à celui existant en droit des brevets.

- Peu claires lorsque le droit commun de l'indivision a vocation à s'appliquer: les dispositions ne sont pas facilement accessibles car elles ne sont pas explicites (ni codifiées/ni rappelées/ni exclues ou limitées comme c'est le cas pour les brevets) pour les autres droits concernés dans le code de la PI.

Les dispositions de l'indivision des articles 815-1 et suivants du Code Civil et des conventions d'indivision des articles 1873-1 et suivants devraient faire l'objet de renvois spécifiques du CPI vers les dispositions correspondantes du code civil lorsque celles-ci ont vocation à s'appliquer aux droits correspondants.

En droit français, une grande liberté contractuelle étant laissée aux copropriétaires, les régimes légaux supplétifs, prévoient des dispositions lourdes et inadaptées, dont l'objectif est seulement d'éviter qu'un copropriétaire non exploitant, "faible économiquement" soit simplement dans les faits, du fait de l'absence de règles, dans la même position qu'un non propriétaire: cela serait équivalent à une expropriation de fait au bénéfice de celui qui peut exploiter, que ce soit directement ou indirectement.

Les dispositions correspondantes sont largement inappliquées.

Ainsi le régime légal des droits des brevets applicable à la concession de licences simples n'est pas adapté à la réalité économique et doit être amélioré.

Enfin, lors d'un colloque du 23 mars 2007, intitulé "Les biens incorporels à l'épreuve de l'indivision (ou réciproquement)", Thierry REVET, professeur à l'université Panthéon Sorbonne, proposait dans sa conclusion les éléments de réflexion suivants sur le droit Français:

- Les créations immatérielles pourraient donner à l'indivision une nouvelle actualité dans la mesure où le législateur résoudrait les problèmes liés à l'exploitation des droits de propriété intellectuelle pour établir le bagage normatif qui fait défaut, en prenant en compte la double dimension d'un bien intellectuel plural:

- des contributions plurales
- un résultat unique homogénéisé et en général indivisible.

Le résultat unique est toujours duplicable et peut favoriser de ce fait une autonomie plus grande dans l'exploitation: c'est ce qui est déjà consacré par le régime spécifique des brevets.

- Les contributions plurales lorsqu'elles sont individualisables peuvent être exploitées de façon autonome:
 - en PLA on insiste beaucoup
 - en propriété industrielle on insiste peu.

D'une manière générale le droit positif ne distingue pas les contributions des uns et des autres: les critères ne sont pas au point.

- Une question importante doit être traitée:

Contribution financière versus Contribution(s) intellectuelles: quelle conséquence sur les droits correspondants.

D'une façon générale, deux logiques s'imbriquent:

- **Logique exacerbée de l'indivision en raison de la nature incorporelle et unique de la chose créée** dont le corollaire est l'exercice collectif des prérogatives (Revendication/action en contrefaçon), son caractère propre permettant également d'échapper à la logique de partage.
- **Logique atténuée de la copropriété**, en témoignent le droit moral pour les coauteurs sans qu'ils puissent exploiter personnellement leur contribution qui n'est plus séparable, ou encore le sort de l'indemnité de contrefaçon réclamée par un copropriétaire qui ne correspond qu'à la quote part de celui qui agit (indemnisation *a minima*).

Quel chemin pour une harmonisation en France des règles sur la copropriété des droits PI?

La copropriété "des utilités" en matière de propriété intellectuelle constitue certainement une voie d'avenir.

La loi de Juillet 2006 qui en matière d'indivision qui a remplacé la loi de l'unanimité par la loi de la majorité des 2/3 dans les actes d'administration des biens en copropriété, (notamment les droits de propriété intellectuelle) est un premier élément de tendance.

Des mouvements de fond se développent dans ce domaine pour tenir compte des réalités économiques et trouver un régime général sur les créations plurales qui malgré tout fait notoirement défaut.

II) Proposition pour une future harmonisation

Les Groupes sont également invités à formuler leurs suggestions dans le cadre d'une éventuelle harmonisation nationale ou régionale des droits de propriété intellectuelle ou, au moins, une amélioration ou un complément des solutions actuelles.

- 1) *En particulier, les Groupes devront indiquer s'ils considèrent que le principe de la liberté contractuelle devrait s'appliquer pour autoriser les co-propriétaires à déterminer le régime de leurs droits et les conditions de leur exercice ou bien si les règles relatives à la co-propriété des droits de propriété intellectuelle doivent être légales et d'ordre public.*

Le Groupe Français considère que si la liberté contractuelle doit rester le principe, il est toutefois nécessaire de prévoir le maintien d'un régime légal supplétif.

- 2) *Les Groupes devront également indiquer si une règle légale devrait autoriser chaque co-indivisaire à exploiter individuellement le droit de propriété intellectuelle ou à transférer les droits de propriété intellectuelle à un tiers sans l'autorisation des autres co-indivisaires, ou bien si, en raison du caractère exclusif des droits de propriété intellectuelle, une telle exploitation ne peut intervenir qu'avec l'accord de tous les co-propriétaires.*

Cet accord de tous les co-propriétaires devrait-il s'appliquer à tous les actes d'exploitation et actes de défense des droits de propriété intellectuelle ou bien uniquement aux actes de disposition au bénéfice d'un tiers, comme une licence ou un transfert de droits?

Le Groupe Français considère que la concession d'une licence exclusive doit être soumise à la règle de l'unanimité. En conséquence, le consentement de l'ensemble des copropriétaires doit être requis, sous peine de nullité de la licence exclusive.

Le Groupe Français considère que la concession d'une licence simple par un seul copropriétaire doit faire l'objet d'une simple notification aux autres copropriétaires. Les autres copropriétaires devant bénéficier d'un délai raisonnable pour s'opposer au projet en cas de motifs légitimes. À cet égard, le Groupe Français considère qu'un des motifs légitimes pourrait être la concession d'une licence par un copropriétaire à un concurrent d'un autre copropriétaire.

- 3) *Les Groupes sont invités à donner leur préférence entre la possibilité d'engager une action en contrefaçon uniquement par tous les co-propriétaires ou bien seulement par certains d'entre eux.*

Le Groupe Français a envisagé d'étendre aux marques, dessins et modèles, logiciels et base de données hors droit d'auteur, le système des brevets et droits assimilés, selon lequel une notification doit être adressée aux autres copropriétaires par le copropriétaire initiant une procédure en contrefaçon. À défaut d'une telle notification et de sa justification, le juge sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il en soit justifié.

Un tel système permet d'éviter d'avoir à recueillir le consentement de tous les copropriétaires avant l'introduction d'une action en contrefaçon et donc de paralyser la défense des droits.

Résumé

Introduction

Le Comité exécutif de l'AIPPI, qui se tiendra à Singapour en octobre 2007, sera notamment consacré la question de la copropriété des droits de propriété intellectuelle.

Cette question est nouvelle pour l'AIPPI, puisque aucune discussion ou recherche n'a jamais été entreprise par l'AIPPI au sujet spécifique de la copropriété des droits de propriété intellectuelle, alors que les statistiques françaises démontrent que la copropriété est loin d'être une situation anecdotique (1).

Le présent rapport de synthèse exclura le régime applicable au droit d'auteur compte tenu de la nature très spécifique de ce droit et définira de manière générale les régimes applicables aux droits PI autre que le droit d'auteur (2).

Il doit être relevé que quel que soit le droit de propriété industrielle concerné, le droit français est favorable à la liberté contractuelle (3).

Seront étudiés ensuite un peu plus en détails chacun des régimes légaux supplétifs, à savoir le régime légal de la copropriété de brevet (4) et le régime légal de l'indivision applicable à tous les autres droits (5), afin de déterminer les conditions dans lesquelles, d'une part, ces droits peuvent être exploités par les copropriétaires et, d'autre part, ces derniers peuvent initier des actions en contrefaçon.

1. Les statistiques

1.1 Brevets déposés 2006: 17 245

- 1 136 brevets déposés en copropriété soit 6,6%

1.2 Marques publiées en 2005: 66 962

- 4 720 marques en co-titularité soit 7%

1.3 Dessins et modèles 2006: 6 037 dépôts correspondant à 71 522 modèles

- 371 dépôts en co-titularité correspondant à 1 616 modèles soit 2,3% des modèles

2. Les droits analysés et les textes applicables

- Brevets et droits assimilés (Certificats complémentaires de protection, Certificats d'utilité et Certificats d'obtention végétale), Marques, Logiciels, Base de données, Dessins et modèles, Enseignes et noms commerciaux, Noms de domaine.

En revanche, ont été exclus, Dénominations sociales, Secrets de fabrique & savoir-faire, Marques collectives.

La copropriété de droits de propriété intellectuelle n'est pas harmonisée, puisque deux systèmes distincts coexistent.

Régime général: En droit français, une chose appartenant à deux ou plusieurs personnes est détenue en indivision. Le régime légal de l'indivision est prévu par le Code civil aux articles 815 et suivants. Ce régime s'applique à tous les droits de propriété intellectuelle susvisés à l'exception des brevets et droits assimilés. Il convient de relever que quelques textes éparés dans le Code de la propriété intellectuelle et dans les règlements communautaires sur la marque communautaire¹⁹ et sur les dessins et modèles communautaires²⁰ évoquent la copropriété, mais sans vraiment traiter des modalités de l'exercice desdits droits.

Régime spécifique: Le Code de la propriété intellectuelle pose un régime légal spécifique de la copropriété de brevet et des droits assimilés en son article L. 613-29 et suivants, l'article L. 613-30 excluant de manière expresse le régime du droit commun de l'indivision.

3. Le principe de la liberté contractuelle

Si, selon la nature du droit de propriété intellectuelle, deux régimes légaux distincts existent en droit français, en revanche, ces deux régimes légaux sont dans tous les cas supplétifs: ils n'ont vocation à s'appliquer que si les parties n'ont pas organisé conventionnellement leurs rapports de copropriété ou si leur convention est lacunaire.

L'article L. 613-32 du Code de la propriété intellectuelle énonce que les parties peuvent déroger à tout moment au régime légal de l'article L. 613-29 dudit code.

Les articles 1873-1 et suivants du Code civil prévoient que les coindivisaires peuvent organiser leurs rapports de manière conventionnelle.

4. Le régime légal de la copropriété des brevets et assimilés: Article 613-29 et suivants du Code de la propriété intellectuelle

4.1 L'exploitation du brevet par un seul copropriétaire

Chaque copropriétaire peut exploiter à son seul profit directement le brevet sans avoir à recueillir le consentement de l'autre copropriétaire. Le régime de la copropriété des brevets ne prévoit donc pas de partage des fruits et revenus issus de l'exploitation des brevets.

¹⁹ Règlement 40/94 du 40/94 du 20 décembre 1993.

²⁰ Règlement 6/2002 du 12 décembre 2001.

Toutefois, le copropriétaire exploitant est tenu de verser à l'autre copropriétaire qui n'exploite pas personnellement le brevet ou qui n'a pas concédé de licence une indemnité équitable (article L. 613-29 (a)). Cette indemnité est généralement déterminée en fonction des résultats d'exploitation réels et fonction de la quote part de celui qui n'exploite pas.

4.2 La concession de licence

4.2.1 *La licence exclusive*

La concession d'une licence exclusive requiert l'accord de l'ensemble des copropriétaires (article L. 613-29 (d)).

4.2.2 *La licence simple*

La concession d'une licence simple est soumise à un système complexe prévu à l'article L. 613-29 (c). En effet, s'il est de principe que chaque copropriétaire est en droit de concéder une licence non exclusive, le projet de concession doit être préalablement notifié aux autres copropriétaires accompagné d'une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé.

Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l'un quelconque des copropriétaires peut s'opposer à la concession de licence à la condition d'acquiescer la quote-part de celui qui désire accorder la licence.

À défaut d'accord, le prix est fixé par le tribunal de grande instance. Ensuite, les parties peuvent dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision judiciaire, renoncer au projet de licence ou à l'acquisition de la quote-part de copropriété.

Ce régime assez complexe limite de manière substantielle la prétendue faculté laissée à chacun des copropriétaires de concéder des licences.

4.3 La cession de quote-part

Chaque copropriétaire peut à tout moment céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d'un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. À défaut d'accord sur le prix celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance.

Les parties peuvent renoncer à la vente ou à l'achat de la quote-part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus (article L. 613-29 (e)).

Par ailleurs, un copropriétaire peut notifier aux autres copropriétaires qu'il abandonne à leur profit sa quote-part, ceux-ci se répartissant la quote part abandonnée à proportion de leurs droits dans la copropriété, sauf convention contraire (article L. 613-31).

4.4 L'engagement d'une action en contrefaçon

Chaque copropriétaire peut agir en contrefaçon à son seul profit, sous réserve de justifier avoir notifié l'assignation aux autres copropriétaires. Tant qu'il n'est pas justifié de cette notification, il est sursis à statuer. (Article L. 613-29 (b)).

5. Le régime légal de l'indivision applicable aux autres droits de propriété industrielle: Articles 815 et suivants du Code civil

5.1 L'exploitation par un seul indivisaire

Selon l'article 815-9, l'exploitation du droit doit être faite de manière simultanée par l'ensemble des coindivisaires du droit.

L'exploitation par un indivisaire est autorisée dans une mesure compatible avec les droits des autres indivisaires. Dans le cas d'une exploitation indépendante, le coindivisaire exploitant doit verser une indemnité aux autres indivisaires qui n'exploitent pas le droit (article 815-9 alinéa 2).

Les articles 815-10, alinéa 2, et 815-10, alinéa 4 énoncent que:

“Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision.”

“Chaque indivisaire a droit aux bénéfices et doit supporter les pertes relatives à l’exploitation du bien indivis, proportionnellement à ses droits dans la copropriété.”

Il convient de relever que l’article 815-11, aliéna 1^{er}, permet à l’un des coindivisaires de demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses.

5.2 La concession de licence

La question qui doit être posée est celle de la qualification de la concession d’une licence: acte d’administration ou acte de disposition?

Cette question est d’autant plus importante que depuis la loi du 23 juin 2006, le droit français a instauré une distinction entre ces deux types d’actes. En effet, jusqu’à l’adoption de cette loi, il était de principe que l’unanimité était requise pour effectuer tous les actes qu’ils fussent de disposition ou d’administration. Or, selon les nouvelles dispositions introduites par la loi du 23 juin 2006, un acte d’administration peut être effectué à la majorité d’au moins les deux tiers de l’indivision, tandis que les actes de disposition requièrent le consentement de l’ensemble des indivisaires.

En conséquence,

- si la concession de licence est un acte d’administration, alors l’accord d’au moins les 2/3 de l’indivision devra être obtenu,
- si la concession de licence est un acte de disposition, alors l’unanimité sera requise.

Le Groupe Français tend à considérer que la concession d’une licence exclusive, aboutissant à l’impossibilité pour les autres indivisaires d’exploiter le droit, doit être qualifiée d’acte de disposition, nécessitant ainsi le consentement de tous les indivisaires.

5.3 La cession d’une quote-part

L’article 815-14 pose un régime strict pour la cession d’une quote part.

L’indivisaire est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir le droit.

Tout indivisaire a alors un mois pour faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiées.

En cas de préemption, celui qui l’exerce a deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au vendeur pour réaliser l’acte de vente.

Passé ce délai sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet (sans préjudice de DI qui peuvent lui être demandés par le vendeur).

Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l’indivision.

L’article 815-14 énonce qu’est nulle toute cession ou toute licitation effectuée au mépris des dispositions susvisées.

5.4 L’engagement d’une action en contrefaçon

Chaque indivisaire peut agir seul, mais au nom de l’indivision et doit justifier d’une autorisation donnée par les autres indivisaires.

De surcroît, si un indivisaire peut agir à son seul profit, se pose alors la question de la qualification de l'action en justice. En d'autres termes, l'engagement d'une action en contrefaçon est-il un acte de disposition ou un acte d'administration?

Cette qualification est essentielle depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, compte tenu des différences de majorité requises pour l'accomplissement de tels actes.

Il convient à cet égard de souligner que lorsqu'une action en contrefaçon est introduite, dans la plupart des cas, le demandeur à l'action est confronté à une demande reconventionnelle en nullité de son droit. En conséquence, l'institution d'une action en contrefaçon est susceptible de mettre en péril le droit de propriété intellectuelle appartenant à l'indivision, en sorte que dans cette hypothèse, il pourrait être considéré que l'engagement d'une action en contrefaçon constitue un acte de disposition.

En tout état de cause, si l'action en contrefaçon est

- un acte d'administration, l'accord d'au moins les 2/3 des indivisaires est requis
- un acte de disposition, l'unanimité est alors requise.

Toutefois, il convient de signaler que l'article 815-2 autorise un indivisaire à prendre toutes mesures à la conservation d'un bien indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. On peut ainsi se demander si une demande de mesures conservatoires du type référé-interdiction provisoire ne peut pas relever de cette exception.

Summary

Introduction

The Executive Committee of AIPPI, which will be held in Singapore in October 2007, will focus on the issue of the co-ownership of intellectual property ("IP") rights.

This issue is new for AIPPI, since no discussion or search on co-ownership of IP rights has ever been undertaken by AIPPI, yet French statistics show that co-ownership is far from being a rare occurrence (1).

The present report defines the rules that apply to IP rights in general terms, with the exception of the copyright system because of its specific nature (2).

One should point out that French law favours the principle of freedom of contracts for all IP rights at stake (3).

The report then reviews each supplementary legal system in more detail (i.e. the legal system of patent co-ownership (4) and the legal system of co-ownership ("*indivision*") which is applicable to all other rights (5)), in order to determine the conditions under which these rights could be exploited by the co-owners or the co-owners could commence infringement proceedings.

1. Statistics

1.1 Patents filed in 2006: 17,245

- 1,136 patents filed in co-ownership, which represents 6.6% of patents filed in 2006.

1.2 Trade marks published in 2005: 66,962

- 4,720 trade marks in co-ownership, which represents 7% of trade marks published in 2005.

1.3 Designs and models filed in 2006: 6,037 filings corresponding to 71,522 models

- 371 applications in co-ownership corresponding to 1,616 models, which represents 2.3% of models filed in 2006.

2. Analysing the rights and the applicable law

- Patents and assimilated rights (supplementary protection certificates, utility certificates and plant variety certificates), trade marks, computer software, databases, designs and models, trade signs and trade names, domain names.

Corporate names ("*Dénominations sociales*"), manufacturing secrets & know-how and collective trade marks have been excluded.

The co-ownership of IP rights is not harmonised, since two distinct systems coexist.

General system: Under French law, a thing that is owned by two or more persons is considered as co-owned. The legal system of co-ownership ("*indivision*") is provided by Articles 815 & seq. of the Civil Code. This system applies to all above-mentioned IP rights except patents and assimilated rights. It must be pointed out that several dispersed provisions in the Intellectual Property Code and in the Community Regulations on the Community Trade mark²¹ and on the Community Designs and Models²² evoke co-ownership, but without actually dealing with the conditions under which these rights can be exploited.

Specific system: The Intellectual Property Code provides for a specific legal system of co-ownership applicable to patents and assimilated rights under its Article L. 613-29 & seq., Article L. 613-30, expressly excluding the general system of co-ownership ("*indivision*").

3. The principle of the freedom of contracts

Notwithstanding the fact that two distinct legal systems exist under French law, these legal systems are, in any case, supplementary: they only apply if the parties have not contractually organised their co-ownership relationship or should their agreement be incomplete.

Article L. 613-32 of the Intellectual Property Code states that the parties may depart at any time from the general system set out in Article L. 613-29 of the Intellectual Property Code.

Articles 1873-1 & seq. of the Civil Code holds that co-owners may organise their relationship by entering into agreements.

4. The legal system of patents and assimilated rights co-ownership: Article 613-29 & seq. of the Intellectual Property Code

4.1 The exploitation of an invention by a sole co-owner

Each co-owner may directly use the invention for his own benefit without having to seek the agreement of the other co-owner(s). The legal system of patent co-ownership does not provide for a share of benefits ("*fruits*") and revenues arising out of the exploitation of the invention.

Nevertheless, the co-owner who uses the invention is liable to pay an equitable compensation to the other co-owner who does not personally use the invention or who has not granted a license (Article L. 613-29 (a)). This compensation is commonly determined according to the true operating profits and according to the share of the co-owner who does not use the invention.

4.2 The grant of a licence

4.2.1 *The exclusive licence*

The grant of an exclusive licence requires the consent of all the co-owners (Article L. 613-29 (d)).

²¹ Regulation 40/94 of 20 December 1993.

²² Regulation 6/2002 of 12 December 2001.

4.2.2 *The non-exclusive licence*

The grant of a non-exclusive licence is subject to a complex system set out in Article L.613-29 (c). Indeed if, as a matter of principle, each co-owner is entitled to grant a non-exclusive licence, the draft licence agreement must still be notified to the other co-owner(s), together with an offer for transfer of the proposed licensor's share at a specified price.

Within three months of such notification, any of the co-owners may object to the grant of such a licence provided that the objecting co-owner(s) acquire the share of the co-owner who wishes to grant the licence.

If no agreement is reached on the price, the price is set by the First Instance Court. Then, the parties have a period of one month as from notification of the judgment to renounce to the contemplated licence or to purchase the co-ownership share.

This quite complex system substantially limits the so-called option offered to each of the co-owners to grant non-exclusive licences.

4.3 The share assignment

Each co-owner may, at any time, assign his share. The other co-owners have a pre-emption right for a period of three months from the notification of the contemplated assignment. If no agreement on the price is reached, the price is set by the First Instance Court.

The parties may renounce to the sale or the purchase of the co-ownership share without prejudice to any damages which may be due (Article L. 613-29 (e)).

Furthermore, a co-owner may notify to the other co-owners that he renounces to his share in their favour. The latter then divide the relinquished share between them in proportion to their rights in the co-ownership, except when otherwise agreed (Article L.613-31).

4.4 The introduction of an infringement action

Each co-owner may initiate an infringement action for his own exclusive benefit provided that he notifies the other co-owners of the action. The proceedings are stayed until the notification has been proven (Article L. 613-29 (b)).

5. The co-ownership (*"indivision"*) legal system that is applicable to other IP rights: Articles 815 & seq. of the Civil Code

5.1 The exploitation by a sole co-owner (*"indivisaire"*)

Pursuant to Article 815-9, the right must be exploited simultaneously by all co-owners of the right.

The exploitation by a sole co-owner is permitted as long as it is compatible with the rights of the other co-owners. In case of a private exploitation, the co-owner who exploits the right is liable to pay an indemnity to the other co-owners who do not use that right (article 815-9, paragraph 2).

Articles 815-10, paragraph 2, and 815-10, paragraph 4 state that:

- *"Profits (*"fruits"*) and revenues of the co-owned goods accrue to the co-ownership (*"indivision"*)."*
- *"Each co-owner is entitled to benefits and bears the loss coming from the exploitation of the co-owned good in proportion to his rights in the co-ownership".*

One should note that Article 815-11, paragraph 1, allows each co-owner to claim for his annual share of the benefits, less the expenses.

5.2 The grant of a licence

Here the question is whether the grant of a licence is regarded as an act of administration or an act of disposition.

This question is all the more important since, by the Act of 23 June 2006 (the "Act"), French law set a distinction between these two types of acts. Indeed, until the adoption of this Act, unanimity was required to perform all acts, irrespective of whether they were acts of disposition or acts of administration. Now, pursuant to the new provisions introduced by the Act of 23 June 2006, an act of administration may be performed by a majority of at least two-thirds of the co-owners, while acts of disposition require the unanimous consent of all co-owners.

In summary:

- if the grant of a licence is considered to be an act of administration, the consent of at least two thirds of the co-owners is required.
- if the grant of licence is considered to be an act of disposition, the unanimous consent of all co-owners is required.

The French Group is of the opinion that the grant of an exclusive licence, which implicitly renders it impossible for the other co-owners to use the right, should be deemed to be an act of disposition, requiring the consent of all co-owners.

5.3 The share assignment

Article 815-14 sets forth a strict system for the assignment of a share.

The co-owner ("assignor") is liable to notify the other co-owners, by an extrajudicial act, of the price and terms of the intended assignment as well as the name, domicile and occupation of the person who intends to acquire the right.

Each co-owner then has a period of one month to inform the assignor, by an extrajudicial act, if he wishes to exercise a pre-emption right at the notified price and terms.

Any co-owner who exercises the pre-emption right has a period of two months, starting from the date on which his reply was sent to the assignor, to draft a purchase agreement.

After the expiration of this period, his pre-emption declaration is void by operation of law, fifteen days after a notice of default remains ineffective (without prejudice to damages which the assignor may claim from him).

Where several co-owners exercise their pre-emption right, they are deemed to acquire the portion put up for sale together, in proportion to their respective shares in the co-ownership, unless otherwise agreed.

Article 815-16 states that every transfer or auction "*licitation*", which does not adhere to the above-mentioned provisions, is void.

5.4 The commencement of infringement proceedings

Each co-owner may initiate a legal action alone, provided that such an action is taken on the co-ownership's behalf and that it can be proven that the other co-owners have authorised it.

Where a co-owner may bring an action for his own exclusive benefit, the question in issue is whether the commencement of proceedings is an act of disposition or an act of administration.

Again, the distinction is fundamental, as different majority consents are required for the performance of each of these acts following the coming into effect of the Act of 23 June 2006.

It is important to note that, when an infringement action is brought, the claimant will be confronted by a counterclaim for invalidation of his right in most cases. Given that the

commencement of infringement proceedings is likely to endanger the co-owned IP right, it has to be considered that such an action constitutes an act of disposition.

In any event, the requirements as to consent apply equally to infringement proceedings as they do to the grant of licences described above at 5.2:

- if the introduction of an infringement action is considered to be an act of administration, the consent of at least two thirds of the co-owners is required.
- if the introduction of an infringement action is considered to be an act of disposition, the unanimous consent of all co-owners is required.

Nevertheless, it must be pointed out that, according to Article 815-2, any co-owner may take the necessary steps for the preservation of the co-owned good, even if such measures are not urgently required. It is open to discussion whether an application for interlocutory injunction, such as "*référé-interdiction*", "*référé-provision*", might fall within the scope of Article 815-2.

Proposals for future harmonisation

The Groups are also invited to formulate their suggestions in the framework of an eventual international harmonisation of national/regional intellectual property or, at least, an improvement or completion of the existing solutions.

- 1) *In particular, the Groups are requested to indicate if they consider that the principle of freedom of contracts should apply to allow the co-owners to determine the statute of the rights and the conditions for their exercising or if the rules governing co-ownership of IP rights should be mandatory.*

The French Group considers that, although the freedom of contracts has to remain the principle, it is necessary to maintain a supplementary non-mandatory legal system.

- 2) *The Groups are also requested to indicate if a statutory rule should give equal rights to all co-owners to individually exploit the IP rights or, without the authorisation of other co-owners, to grant the IP rights to third parties or whether, due to the exclusive character of an IP right, such exploitation can only take place with the agreement of all co-owners.*

Should this requirement for the agreement of all co-owners apply to all acts of exploitation and acts in defence of IP rights, or only to the acts of disposal of IP rights for the benefit of third parties, such as licensing or transferring to a third party?

The French Group considers that the grant of an exclusive licence should be governed by the unanimity rule. In consequence, the consent of all co-owners should be required, failing which the exclusive licence would be considered as invalid.

The French Group considers that the grant of a non-exclusive licence by a co-owner should be subject to a simple notification to the other co-owners. The other co-owners would then be entitled to object to the licence within a reasonable time period provided that such objection is based on legitimate reasons. In this respect, the French Group considers that one such legitimate reason could be the grant of a licence by a co-owner to a competitor of another co-owner.

- 3) *The Groups are also invited to give their preference as to the possibility of an enforcement action for infringement being initiated by all co-owners or only by some of them.*

The French Group has envisaged extending to trade marks, designs and models and computer databases (to the extent not protected by copyright), the patent and assimilated right system according to which the co-owner who commences infringement proceedings should notify such proceedings to the other co-owners. Failing such a notification and its justification, proceedings are stayed until it has been justified hereof.

Such a system would prevent a co-owner from having to seek the consent of all the co-owners prior to the commencement of an infringement action. It would also prevent the defence of the rights from being paralysed.

Zusammenfassung

Einleitung

Der geschäftsführende Ausschuss der AIPPI, welcher in Singapur im Oktober 2007 tagen wird, wird sich mit der Frage der Miteigentümerschaft an Rechten des geistigen Eigentums (IP-Rechten) befassen.

Diese Frage ist für AIPPI neu, da in der Geschichte der Vereinigung keine Forschung oder Diskussion direkt zur Frage der Miteigentümerschaft an IP-Rechten stattgefunden hat, obwohl die französischen Statistiken zeigen, dass die Miteigentümerschaft keine Einzelfallsituation ist (1).

Der vorliegende Bericht bestimmt allgemein die Rechtsordnung, die auf IP-Rechte anwendbar ist, und lässt dabei die Fragen des Urheberrechts auf Grund der speziellen Natur dieses Rechts aussen vor (2).

Es ist hervorzuheben, dass das französische Recht, gleich welches gewerbliche Schutzrecht betroffen ist, das Prinzip der Vertragsfreiheit favorisiert (3).

Im Folgenden werden die zusätzlichen gesetzlichen Regelungen, d. h. die gesetzliche Regelung der Miteigentümerschaft an Patenten (4) und die gesetzlichen Regelungen des Miteigentums an anderen Rechten (5) untersucht, um festzustellen, unter welchen Bedingungen diese Rechte durch Miteigentümer verwertet werden können und andererseits, inwieweit diese Rechte Verletzungsklagen (*actions en contrefaçon*) hervorrufen können.

1. Statistiken

- 1.1 Patentanmeldungen in 2006: 17 245
 - 1 136 Patentanmeldungen von Miteigentümern, entspricht 6,6%.
- 1.2 Veröffentlichte Marken in 2005: 66 962
 - 4 720 Marken in Miteigentümerschaft, entspricht 7%.
- 1.3 Geschmacksmuster in 2006: 6 037 Anmeldungen, die sich auf 71 522 Gestaltungen bezogen
 - 371 Anmeldungen in Miteigentümerschaft, die sich auf 1 616 Gestaltungen bezogen, entspricht 2,3%.

2. Die untersuchten Rechte und die anwendbaren Gesetze

- Patente und verwandte Schutzrechte (ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel, Gebrauchsmuster (*certificats d'utilité*), Sortenschutzrechte), Markenrechte, Software, Datenbanken, Geschmacksmusterrechte, Geschäftsschild und Geschäftsbezeichnung, Domainnamen.

Von der Untersuchung ausgenommen wurden Firmenbezeichnungen, Fabrikationsgeheimnisse und Knowhow, Gemeinschaftsmarken.

Die Miteigentümerschaft an Rechten des geistigen Eigentums ist nicht harmonisiert, da zwei unterschiedliche Systeme existieren.

Lex generalis: Nach dem französischen Recht steht eine Sache, die zwei oder mehr Personen gehört, im Miteigentum. Das Miteigentum ist im *Code civil* (Französischen Bürgerlichen Gesetzbuch) in den Artikeln 815 ff. gesetzlich geregelt. Diese Vorschriften sind anwendbar auf alle oben genannten IP-Rechte mit Ausnahme der Patentrechte und der verwandten

Schutzrechte. Gleichzeitig wird das Institut des Miteigentums vom *Code de la propriété intellectuelle* (Französisches Gesetzbuch zum geistigen Eigentum), von den europäischen Verordnungen zur Gemeinschaftsmarke und den europäischen Verordnungen zum Geschmacks- und Gebrauchsmuster erwähnt, jedoch ohne wirklich die Modalitäten der Ausübung dieser Rechte zu regeln.

Lex specialis: Der *Code de la propriété intellectuelle* sieht spezielle Regelungen bezüglich der Miteigentümerschaft an Patenten und den verwandten Schutzrechten gemäss Artt. L. 613-29 ff. vor, wobei Art. L. 613-30 ausdrücklich die zivilrechtlichen Vorschriften bezüglich des Miteigentums in diesem Fall ausschliesst.

3. Das Prinzip der Vertragsfreiheit

Auch wenn im französischen Recht, entsprechend der Natur der IP-Rechte, zwei unterschiedliche gesetzliche Regelungen existieren, so sind diese beiden Regelungen in jedem Fall abdingbar: Sie sind nur anwendbar, wenn die Parteien das Verhältnis ihrer Miteigentümerschaft nicht vertraglich geregelt haben oder wenn die bestehenden vertraglichen Regelungen Lücken aufweisen.

Art. L. 613-32 des *Code de la propriété intellectuelle* sieht vor, dass die Parteien jederzeit die gesetzlichen Regelungen des Art. L. 613-29 dieses Gesetzbuchs abbedingen können.

Artt. 1873-1 ff. des *Code Civil* bestimmen, dass die Miteigentümer ihr Verhältnis untereinander vertraglich regeln können.

4. Die gesetzliche Rechtsordnung der Miteigentümerschaft an Patenten und verwandten Schutzrechten: Artt. L. 613-29 ff. des Code de la propriété intellectuelle

4.1 Verwertung eines Patents durch einen einzelnen Miteigentümer

Jeder Miteigentümer kann ohne die Zustimmung der anderen Miteigentümer selbstständig und zu seinen eigenen Gunsten das Patent verwerten. Die gesetzlichen Vorschriften zur Miteigentümerschaft an Patenten sehen also keine Aufteilung der auf Grund der Verwertung der Patente erzielten Früchte und Erträge vor.

Jedoch ist der Miteigentümer, der eine Verwertung vornimmt, dazu verpflichtet, an den anderen Miteigentümer, der das Patent nicht persönlich verwertet oder der keine Lizenz vergeben hat, eine angemessene Entschädigung zu zahlen (Art. L. 613-29 (a)). Die Höhe der Entschädigung wird grundsätzlich anhand der tatsächlichen Verwertungsergebnisse und anhand des Miteigentumsanteils desjenigen, der keine Verwertung vornimmt, festgelegt.

4.2 Die Gewährung einer Lizenz

4.2.1 Die exklusive Lizenz

Die Gewährung einer exklusiven Lizenz erfordert die Zustimmung aller Miteigentümer (Artikel L. 613-29 (d)).

4.2.2 Die einfache Lizenz

Die einfache Lizenz unterliegt einem komplexen Regelungssystem gemäss Art. L. 613-29 (c). Auch wenn das Prinzip vorsieht, dass jeder Miteigentümer das Recht hat, eine nicht-ausschliessliche Lizenz zu gewähren, so muss er dieses Vorhaben jedoch zunächst den anderen Miteigentümern gegenüber bekanntmachen und gleichzeitig ein Angebot zur Abtretung seines Anteils zu einem bestimmten Preis unterbreiten.

Innerhalb einer Drei-Monats-Frist nach dieser Bekanntmachung hat jeder Miteigentümer das Recht, die Gewährung der Lizenz abzulehnen unter der Voraussetzung, den Anteil desjenigen zu erwerben, der eine Lizenz vergeben wollte.

Falls es zu keiner Einigung kommt, wird der Preis durch das *Tribunal de Grande Instance* (Landgericht) festgelegt. Daraufhin können die Parteien innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe der Entscheidung des Gerichts von dem Vorhaben der Lizenzgewährung oder von dem Erwerb des Anteils der Miteigentümerschaft absehen.

Diese doch sehr komplexe Regelung begrenzt in nachhaltiger Weise die vermeintliche Befugnis eines jeden Miteigentümers, einfache Lizenzen zu gewähren.

4.3 Die Übertragung von Anteilen

Jeder Miteigentümer ist jederzeit dazu befugt, seinen Anteil abzutreten. Die weiteren Miteigentümer verfügen über ein Vorkaufsrecht innerhalb einer Drei-Monats-Frist, die mit der Bekanntmachung des Vorhabens der Abtretung zu laufen beginnt. Falls sich die Parteien nicht auf einen Preis einigen können, wird dieser durch das *Tribunal de Grande Instance* festgelegt.

Die Parteien können, unbeschadet möglicher Schadensersatzansprüche, von dem Verkauf oder Kauf des Anteils der Miteigentümerschaft Abstand nehmen (Art. L.613-29 (e)).

Zudem kann ein Miteigentümer den anderen Miteigentümern mitteilen, dass er seinen Anteil zu ihren Gunsten aufgibt, woraufhin sich die übrigen Miteigentümer, solange keine andersartige vertragliche Regelung vorliegt, diesen Anteil anteilig zum Umfang ihres Rechts am Miteigentum untereinander aufteilen (Art. L. 613-31).

4.4 Erhebung einer Verletzungsklage

Jeder Miteigentümer kann zu seinen eigenen Gunsten eine Verletzungsklage unter der Bedingung, den Nachweis der Bekanntmachung der Klageeinreichung an die anderen Miteigentümer zu erbringen, einreichen. Das Verfahren wird solange unterbrochen, solange der Nachweis der Mitteilung nicht erbracht wird (Art. L. 613-29 (b)).

5. Die gesetzliche Regelung der Miteigentümerschaft der anderen gewerblichen Schutzrechte: Artt. 815 ff. des Code Civil

5.1 Die Verwertung durch einen einzelnen Miteigentümer

Gemäss Art. 815-9 hat die Verwertung eines Rechts gleichzeitig durch alle Miteigentümer dieses Rechts zu erfolgen.

Die Verwertung durch einen einzelnen Miteigentümer ist insoweit gestattet, als diese mit den Rechten der anderen Miteigentümer vereinbar ist. Im Falle einer unabhängigen Verwertung hat der verwertende Miteigentümer den anderen Miteigentümern, die keine Verwertung vornehmen, eine Entschädigung zu zahlen (Art. 815-9 Abs. 2).

Art. 815-10 Abs. 2 und 815-10 Abs. 4 sehen vor:

“Die Früchte und Erträge der im Miteigentum stehenden Sachen wachsen der Miteigentümerschaft zu.“

“Jeder Miteigentümer hat Anspruch auf den durch die Verwertung der Sache erzielten Gewinn und hat den dadurch erlittenen Verlust proportional zum Umfang seiner Rechte in der Miteigentümerschaft mitzutragen.“

Gleichzeitig muss hervorgehoben werden, dass Art. 815-11 Abs. 1 dem einzelnen Miteigentümer das Recht gibt, seinen jährlichen Anteil an den Gewinnen, abzüglich der Ausgaben, zu verlangen.

5.2 Die Gewährung von Lizenzen

Die Frage, die hier gestellt werden muss, ist die, ob es sich bei der Gewährung einer Lizenz um eine Vermögensverwaltungshandlung oder um eine Verfügung handelt.

Diese Frage hat zudem noch einmal an Bedeutung gewonnen vor dem Hintergrund des Gesetzes vom 23. Juni 2006, welches im französischen Recht eine Unterscheidung zwischen

diesen beiden Arten von Rechtshandlungen festlegt. Bis zum Erlass dieses Gesetzes galt grundsätzlich das Prinzip der Einstimmigkeit bezüglich aller Rechtshandlungen, unabhängig davon, ob eine Verfügung oder eine Vermögensverwaltungshandlung vorlag. Mit der Einführung der neuen Regelungen durch das Gesetz vom 23. Juni 2006 kann eine Vermögensverwaltungshandlung mit einer Mehrheit von mindestens 2/3 der Miteigentümer durchgeführt werden, während Verfügungen die Zustimmung aller Miteigentümer erfordern.

Dementsprechend muss,

- wenn es sich bei der Gewährung einer Lizenz um eine Vermögensverwaltungshandlung handelt, die Zustimmung von mindestens 2/3 der Miteigentümer dafür vorliegen,
- wenn die Gewährung einer Lizenz eine Verfügung ist, die Zustimmung aller Miteigentümer vorliegen.

Die Französische Gruppe ist der Ansicht, dass die Gewährung einer ausschliesslichen Lizenz als Verfügung qualifiziert werden muss und damit die Zustimmung aller Miteigentümer voraussetzt, da sie zu einer Unmöglichkeit für alle übrigen Miteigentümer, dieses Recht zu verwerten, führt.

5.3 Die Abtretung eines Anteils

Art. 815-14 legt ein enges Regelungssystem für die Abtretung eines Anteils fest.

Der Miteigentümer hat den anderen Miteigentümern durch aussergerichtliche Urkunde den Preis und die Bedingungen der geplanten Abtretung sowie den Namen, den Wohnsitz und den Beruf derjenigen Person, die angeboten hat, das Recht zu erwerben, mitzuteilen.

Jeder Miteigentümer hat daraufhin innerhalb eines Monats das Recht, dem Zedenten durch aussergerichtliche Urkunde mitzuteilen, dass er sein Vorkaufsrecht zum Preis und unter den Bedingungen, die ihm mitgeteilt wurden, ausübt.

Im Falle eines Vorkaufsrechts hat derjenige, der von ihm Gebrauch macht, zwei Monate Zeit, ausgehend von dem Tag, an dem er seine Antwort dem Verkäufer zugesandt hat, den Kauf zu verwirklichen.

Nach Ablauf dieser Frist wird seine Erklärung zum Vorkaufsrecht innerhalb von 14 Tagen nach seiner erfolglosen Abmahnung nichtig (unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche, die der Verkäufer ihm gegenüber haben kann). Falls mehrere Miteigentümer ihr Vorkaufsrecht ausüben, werden sie so behandelt, als wenn sie den zum Verkauf stehenden Anteil gemeinsam erwerben, proportional zu ihrem Umfang am Miteigentum, soweit keine anderslautenden vertraglichen Vereinbarungen vorliegen.

Art. 815-14 erklärt jede Abtretung oder jede Auflösung der Rechtsgemeinschaft, die ungeachtet der oben erläuterten Regelungen stattfindet, für nichtig.

5.4 Erhebung einer Verletzungsklage

Jeder Miteigentümer kann eigenständig im Namen der Miteigentumsgemeinschaft und unter Nachweis der Ermächtigung durch die anderen Miteigentümer Klage erheben.

In einem solchen Fall, in dem ein Miteigentümer zu seinen Gunsten handeln kann, stellt sich die Frage, wie die Klage zu qualifizieren ist. Mit anderen Worten: Handelt es sich bei der Verletzungsklage um eine Verfügung oder um eine Vermögensverwaltungshandlung?

Diese Qualifizierung ist vor dem Hintergrund des Gesetzes vom 23. Juni 2006 wesentlich angesichts der Unterschiede der erforderlichen Mehrheit für die Durchführung dieser Rechtsakte.

In diesem Zusammenhang muss betont werden, dass der Kläger einer Verletzungsklage sich regelmässig einer Widerklage wegen Nichtigkeit seines Rechts gegenüber sieht. Die Konsequenz hieraus ist, dass das Institut der Verletzungsklage in der Lage ist, ein IP-Recht, das

im Miteigentum steht, in einer Art und Weise in Gefahr zu bringen, dass sich daraus schliessen liesse, dass die Einreichung einer Verletzungsklage eine Verfügung darstellt.

In jedem Fall erfordert die Verletzungsklage,

- wenn es sich um eine Vermögensverwaltungshandlung handelt, die Zustimmung von mindestens 2/3 der Miteigentümer,
- wenn es sich um eine Verfügung handelt, die Zustimmung aller Miteigentümer.

Gleichzeitig muss hervorgehoben werden, dass es Artikel 815-2 einem Miteigentümer erlaubt, jegliche Massnahmen zur Erhaltung der im Miteigentum stehenden Sache zu ergreifen, selbst wenn es sich nicht um eine dringende Massnahme handelt. Dabei stellt sich die Frage, ob ein Antrag zur Erhaltung der Sache im Stil einer einstweiligen Verbotsverfügung nicht eine solche Ausnahme in diesem Zusammenhang darstellt.

Vorschlag für eine zukünftige Harmonisierung

Die Gruppen sind ebenfalls eingeladen, ihre Vorschläge im Rahmen einer möglichen internationalen Harmonisierung von nationalen oder regionalen Rechten des geistigen Eigentums oder zumindest Vorschläge für eine Verbesserung oder Ergänzung der bestehenden Lösungen zu formulieren.

- 1) *Die Gruppen werden insbesondere gebeten anzugeben, ob sie in Erwägung ziehen, dass das Prinzip der Vertragsfreiheit angewendet werden sollte, um es den Miteigentümern zu erlauben, den Status der Rechte und die Bedingungen für ihre Ausübung zu bestimmen, oder ob die Regeln, welche die Miteigentümerschaft von IP-Rechten bestimmen, zwingend sein sollten.*

Die französische Gruppe ist der Ansicht, dass, selbst wenn das Prinzip der Vertragsfreiheit geltend soll, es jedenfalls notwendig ist, den Erhalt einer zusätzlichen gesetzlichen Rechtsordnung vorzusehen.

- 2) *Die Gruppen werden ebenfalls gebeten anzugeben, ob eine gesetzliche Regelung allen Miteigentümern gleiche Rechte einräumen sollte, die IP-Rechte individuell zu verwerten oder ohne die Ermächtigung von anderen Miteigentümern die IP-Rechte Dritten einzuräumen, oder ob, als Folge des ausschliesslichen Charakters eines IP-Rechts, eine solche Verwertung nur mit dem Einverständnis aller Miteigentümer stattfinden kann.*

Sollte dieses Erfordernis des Einverständnisses aller Miteigentümer für alle Handlungen der Verwertung und der Verteidigung von IP-Rechten gelten oder nur für die Verfügungen über IP-Rechte zum Nutzen Dritter, wie Lizenzvergabe oder Übertragung auf Dritte?

Die französische Gruppe ist der Ansicht, dass die Gewährung einer ausschliesslichen Lizenz der Regel der Einstimmigkeit unterliegen muss. Deswegen ist die Zustimmung aller Miteigentümer eine Voraussetzung, deren Fehlen zur Nichtigkeit der ausschliesslichen Lizenz führt.

Die französische Gruppe ist der Ansicht, dass die Gewährung einer einfachen Lizenz durch einen einzelnen Miteigentümer eine einfache Bekanntmachung an die anderen Miteigentümer voraussetzt. Den übrigen Miteigentümern muss eine angemessene Frist eingeräumt werden, innerhalb welcher sie sich bei berechtigtem Interesse gegen das Vorhaben zur Wehr setzen können. In diesem Zusammenhang sieht die französische Gruppe als berechtigtes Interesse z.B. den Fall an, in dem ein Miteigentümer eine Lizenz einem Konkurrenten eines anderen Miteigentümers gewährt.

- 3) *Die Gruppen sind ebenfalls eingeladen, ihre Präferenz hinsichtlich der Möglichkeit anzugeben, eine Verletzungsklage durch alle Miteigentümer oder nur durch einige von ihnen zu erheben.*

Die französische Gruppe zieht es in Betracht, auf Marken, Geschmacksmuster, Software und Datenbanken - mit Ausnahme des Urheberrechts - das auf Patente und verwandte Schutzrechte anwendbare System auszuweiten, nach dem der Miteigentümer, der ein Verletzungsverfahren einleitet, eine Bekanntmachung an die übrigen Miteigentümer zu richten hat. Im Falle einer fehlenden Bekanntmachung bzw. eines fehlenden Beweises der Bekanntmachung setzt der Richter die Entscheidung solange aus, bis die Bekanntmachung bewiesen wird.

Ein solches System ermöglicht es, eine Verletzungsklage einzureichen, ohne zuvor die Zustimmung aller Miteigentümer einholen zu müssen und hierdurch die Verteidigung der Rechte zu lähmen.