Image not found or type unknown

Une cession de droits de PI à titre gratuit est une donation

Conseils pratiques publié le **18/11/2022**, vu **2863 fois**, Auteur : Murielle Cahen

Le tribunal judiciaire de Paris a estimé qu'une cession à titre gratuit de droits de propriété intellectuelle constitue une donation, qui doit être passée devant notaire.

TJ Paris, 8 févr. 2022, nº 19/14142, M. B.A.c. / SARL Akis Technology et M. Y D'Z

Deux personnes avaient conçu des antennes permettant la réception de données de balises placées dans les colliers de chiens de chasse. Ils ont déposé ensemble une marque de l'Union européenne semi-figurative et des dessins ou modèles communautaires. Ces produits étaient distribués par deux sociétés dont ils étaient associés et aussi par la société Hermès I distribution dont un seul des deux partenaires était associé et gérant. Les titres de propriété intellectuelle ont été cédés à Hermès I et son gérant a aussi concédé une licence sur les marques ou modèles à deux autres sociétés. Son ex-associé a cependant « dénoncé » la cession des droits de propriété intellectuelle et a assigné son ex-partenaire en nullité du contrat de cession.

Il a invoqué le fait que la cession étant consentie sans contrepartie financière, l'acte s'analyse donc comme une donation qui doit être consentie par un acte authentique. Le tribunal a approuvé cet argument.

Pour se prononcer en ce sens, il rappelle qu'« aux termes de l'article 931 du code civil, tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. Deux dérogations à ce formalisme sont admises en jurisprudence, la première tenant aux dons manuels, qui imposent la tradition (c'est-à-dire la remise physique) de la chose donnée, la seconde tenant aux donations déguisées ou indirectes, dont les conditions de forme suivent celles de l'acte dont elles empruntent l'apparence. Le code de la propriété intellectuelle ne déroge pas à cette condition formelle des donations, et prévoit seulement, s'agissant des marques, que le transfert de leur propriété doit être constaté par écrit (...) ».

Or il relève que « le contrat daté du 13 juillet 2015 (mais dont la date est manifestement fausse, ne serait-ce que parce qu'y est annexé un certificat établi par l'EUIPO en novembre 2016...) emporte explicitement transfert de propriété de la marque et des modèles « à titre gratuit. Il s'agit donc par définition d'une donation, non dissimulée et portant sur des droits incorporels, comme tels insusceptibles de remise physique »

Il en conclut que « l'acte, qui devait donc être passé devant notaire alors qu'il est constant qu'il a été conclu sous seing privé, est nul ».

La solution retenue par le Tribunal judiciaire de Paris est valable pour l'ensemble des droits de propriété intellectuelle (droit d'auteur, marque, dessins et modèles, brevet) et a vocation à s'appliquer indifféremment aux donataires personnes physiques ou morales.

Il applique ainsi au droit de la propriété intellectuelle strictement le formalisme des donations entre vifs et ce, même si ce régime n'est pas toujours adapté à la pratique de la cession des droits de propriété intellectuelle.

En effet, les cessions à titre gratuit interviennent souvent intra-groupe ou entre un associé, titulaire d'une marque, et sa société, qui souhaite l'exploiter.

Dans cette hypothèse, il sera donc opportun de céder ses droits pour un euro symbolique que gratuitement.

I. Donations notariées

A. Domaine du formalisme notarié

Donations ostensibles – Le domaine du formalisme notarié s'arrête aux frontières de la donation ostensible. La donation faite par acte sous seing privé, sans simulation ou dissimulation, est nulle , sous réserve qu'elle ne révèle pas la volonté du prétendu donateur de disposer de ses biens à cause de mort. La qualification de testament olographe s'avère, en pareil cas, de nature à sauver la libéralité de la nullité. Est entaché de nullité l'acte sous seing privé par lequel un concubin, propriétaire en indivision d'un immeuble avec son compagnon, déclare renoncer et léguer ses droits concernant la maison et ses biens à ce dernier.

Il convient, à l'heure de l'établissement d'un écrit destiné à démontrer un don manuel, de faire preuve d'une vigilance toute particulière. Il n'y a pas don manuel valable lorsque la tradition est intervenue en exécution d'un acte de donation ostensible sous seing privé.

La limite entre la donation ostensible sous seing privé, frappée de nullité, et la donation non solennelle, valable, s'avère parfois ténue et incertaine. La donation ostensible, sous seing privé, nulle en la forme, est pareillement difficile à distinguer du concept de donation déguisée. Il en est ainsi, tout spécialement, de la libéralité effectuée, par le biais d'une reconnaissance de dette, en remerciement de services rendus.

Promesse de donation – La jurisprudence assujettit au formalisme notarié la promesse de donation (CA Besançon, 28 mars 2017, n° 16/00250). Ainsi, une promesse de donation consentie sous seing privé par des parents à leurs enfants sous la condition de l'homologation judiciaire de leur changement de régime matrimonial constitue une promesse de donation, laquelle ne s'analyse pas, en l'absence de respect des formes requises par la loi et de l'acceptation par les donataires, en une donation qui nécessiterait, pour être effective, une simple réitération par acte authentique (CA Paris, pôle 3, ch. 1, 18 juin 2014, n° 13/14370).

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés

La jurisprudence décide, par ailleurs, que le promettant, qui recourt à un acte sous seing privé en connaissance de cause, engage sa responsabilité civile en créant de faux espoirs dans l'esprit du bénéficiaire de la promesse. La promesse sous seing privé est, en revanche, valable toutes les fois qu'elle s'analyse, non pas comme une promesse de donation, mais comme l'engagement de son auteur d'exécuter un devoir impérieux de conscience. L'établissement et la signature de l'acte transforment alors cette obligation naturelle en une obligation civile.

B. Contenu de la règle de forme

Exigences relatives au rédacteur de l'acte – En dépit de l'article 931, la présence d'un seul notaire est suffisante pour recevoir une donation, dès lors qu'il est territorialement compétent et qu'il n'est pas allié ou parent de l'une des parties, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement ni appelé à bénéficier lui-même de la donation (Code civil, article 1317).

L'acte authentique peut être dressé sur support électronique (Code civil, article 1317, al. 2). En droit international privé, c'est la maxime « locus regit actum » qui est applicable, de sorte que l'authenticité notariale n'est requise que si l'acte de donation est passé dans un pays dont la loi exige la forme notariée.

Exigences relatives à la rédaction de l'acte – L'article 931 du Code civil exige que l'acte de donation soit rédigé en minute. Le notaire recueille le consentement des parties et dresse un acte instrumentaire qui doit être signé par lui et les parties. L'acte, qui doit être daté, peut être passé à deux dates différentes, dès lors que le notaire est présent, à chaque date, pour donner lecture de l'acte et recueillir la signature de la partie concernée. Le défaut de signature de l'une des parties infecte l'acte d'un vice de forme l'entachant de nullité absolue. La signature du notaire est obligatoirement postérieure à celle des parties ; elle peut être apposée après le décès de l'une d'entre elles. Les parties à l'acte de donation peuvent se faire représenter par un mandataire.

Il doit s'agir d'un mandat spécial contenant tous les éléments de la donation : désignation des parties, indication des biens donnés, charges et conditions. Il doit revêtir lui-même la forme authentique, à peine de nullité de l'acte de donation. Le notaire qui dresse la procuration doit en garder minute.

II. Sanction de la règle de forme

A. Nullité invoquée du vivant du donateur

Sous peine de nullité, tout acte portant donation est obligatoirement notarié. Il en va de même de l'engagement de signer un acte de donation.

L'article 931 du Code civil n'interdit pas la réalisation de donations non notariées ; il signifie seulement que si un acte qui réalise la donation est établi, cet acte doit être notarié.

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés

En pratique, trois catégories de donations échappent au formalisme de l'article 931 : les dons manuels, les donations indirectes et les donations déguisées. Ces trois types de donations obéissent à des règles qui leur sont propres, à la fois sur le plan juridique (notamment quant à leurs conditions de validité) et sur le plan fiscal.

Les parties doivent signer la donation, sous peine également de nullité.

Du vivant du donateur, la règle de l'authenticité des donations est sanctionnée par la nullité absolue (CA Versailles, 1er déc. 2016, n° 14/08829). S'il a pour finalité de protéger le donateur, le formalisme a aussi pour fonction de garantir l'irrévocabilité de la donation qui est une règle d'ordre public. Il s'ensuit que la nullité peut être invoquée par tout intéressé dans un délai de 5 ans, sauf l'exception de nullité qui est perpétuelle (Code civil, article 2224).

La confirmation de l'acte nul est, par ailleurs, exclue. L'ancien article 1339 est aujourd'hui repris à l'article 931-1 du Code civil. L'alinéa 1er précise que : « En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l'objet d'une confirmation. Elle doit être refaite en la forme légale ». Une transaction ne peut être considérée comme un acte confirmatif d'une donation nulle en la forme. Il en est de même de la remise matérielle des biens donnés, intervenant en exécutant d'une telle donation nulle.

Pareille tradition ne peut servir de fondement à un don manuel valable. Si elle intervient de manière indépendante de la donation irrégulière, la remise doit être validée au titre d'un don manuel autonome et distinct. La donation peut être pareillement refaite au moyen d'un acte authentique régulier. Il ne s'agit pas d'une confirmation de l'acte nul, mais d'un acte nouveau.

B. Nullité invoquée après le décès du donateur

Après le décès du donateur, la nullité revêt un caractère relatif. L'ancien article 1340 du Code civil énonçait que : « La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception ».

La confirmation de l'acte nul par les héritiers demeurait soumise aux dispositions de l'ancien article 1338 du Code civil. Ces derniers conservaient leur droit d'agir en nullité de la donation, s'ils ne connaissaient pas, au moment de la confirmation, le vice de forme entachant la donation et n'avaient pas l'intention de le réparer. La nullité de la donation irrégulière ne pouvait être invoquée, après le décès du donateur que par les héritiers ou ayants cause du donateur (c'est-à-dire les légataires universels ou à titre universel), auxquels était reconnue la faculté de confirmation. Les créanciers du disposant n'étaient pas admis à invoquer la nullité.

Ces solutions sont reconduites par l'article 931-1. L'alinéa 2 dispose que : « Après le décès du donateur, la confirmation ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayant cause du donateur emporte leur renonciation à opposer les vices de forme ou tout autre cause de nullité ». La confirmation de l'acte nul par les héritiers obéit aux dispositions de l'article 1181, elles aussi issues de la réforme du droit des contrats.

Le prononcé de la nullité entraîne l'anéantissement rétroactif de la donation. Cette dernière ne peut pas recevoir exécution. Si celle-ci est déjà intervenue, le donataire est tenu de restituer les biens qu'il a reçus en vertu de l'acte nul. Les actes de disposition et les constitutions de droits réels qu'il a pu consentir sont rétroactivement effacés. La jurisprudence admet que la donation nulle en la forme puisse valoir

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés

testament olographe.

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034086845?isSuggest=true

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025994533?init=true&page=1&query=10-23.352&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025380560?init=true&page=1&query=11-11.636&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007032593?init=true&page=1&query=92-11.910&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035807229?init=true&page=1&query=16-24.533&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027948991?init=true&page=1&query=12-15.618&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034086845?init=true&page=1&query=16-14.351+&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037536301?init=true&page=1&query=17-22.021+&searchField=ALL&tab_selection=all

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés