



CONTRATS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Fiche pratique publié le 20/10/2020, vu 1946 fois, Auteur : [Murielle Cahen](#)

La propriété intellectuelle est le domaine comportant l'ensemble des droits exclusifs accordés sur des créations intellectuelles.

Elle comporte deux branches :

La propriété littéraire et artistique, qui s'applique aux œuvres de l'esprit, est composée du droit d'auteur et des droits voisins.

La propriété industrielle, qui regroupe elle-même, d'une part, les créations utilitaires, comme le brevet d'invention et le certificat d'obtention végétale ou au contraire un droit de protection sui generis des obtentions végétales, et, d'autre part, les signes distinctifs, notamment la marque commerciale, le nom de domaine et l'appellation d'origine.

Le droit de la propriété intellectuelle est un droit vivant, en constante évolution. Dans un contexte d'internationalisation de l'économie et de dématérialisation des échanges mais également en lien avec une importance croissante de biens immatériels, le droit de la propriété intellectuelle prend une importance croissante.

La plupart des contrats portant sur la propriété intellectuelle relèvent de régimes spécifiques dont le formalisme et le contenu sont définis par le Code de la propriété intellectuelle : licences de logiciels, cession de droit d'auteur, etc.

Cependant, dès lors que [le contrat ne porte pas sur la cession ou la concession](#) d'un droit de propriété intellectuelle, le contrat relève du louage d'ouvrage, c'est-à-dire du contrat d'entreprise, puisqu'il s'agira pour le titulaire d'effectuer en toute indépendance un ouvrage. Le résultat du marché de prestation intellectuelle pourra donner lieu à la création d'une œuvre ou d'une invention pouvant être protégée par le droit de la propriété intellectuelle.

Pour le reste, la propriété intellectuelle suscite de nombreux contrats : cession, licence, communication de savoir-faire... Les contrats de propriété intellectuelle, tels les contrats d'édition, les contrats de licence de brevet, de marque ou de logiciel sont dominés par un intuitus personae bilatéral.

I) Différents types de contrat

Pour présenter les différents types de contrats, il va falloir distinguer selon que la gestion de la propriété intellectuelle est individuelle (A) ou selon qu'elle est collective (B).

A) La gestion individuelle de la propriété intellectuelle.

Lorsqu'elle est individuelle, l'on peut citer comme type de contrat la cession des droits de propriété intellectuelle ou la licence des droits de propriété intellectuelle.

· En ce qui concerne la licence des droits de propriété intellectuelle :

[Les licences](#) peuvent notamment porter sur l'utilisation de technologie, brevets, logiciels, marques, contenus média (vidéo, musique, etc.), formulation pharmaceutique, franchises. Celles qui constituent un droit d'accès à la propriété intellectuelle telle qu'elle va évoluer sur toute la durée de la licence du fait des actions futures du concédant.

Ces licences sont appelées « licences dynamiques » ou « droits d'accès » et le revenu qui y est associé est reconnu de façon étalée sur la durée de la licence ; et celles qui constituent un droit d'utiliser la propriété intellectuelle « figée », tel qu'il existe à la date à laquelle la licence est attribuée. Ces licences sont appelées « licences statiques » ou « droits d'utilisation » et le revenu qui y est associé est reconnu à une date donnée.

Conditions à remplir pour qu'une licence soit une licence dynamique. La norme définit les trois conditions cumulatives suivantes pour qu'une licence soit qualifiée de licence dynamique :

- a. Le contrat prévoit, ou bien le client s'attend raisonnablement (sur la base des pratiques établies de l'entité), à ce que l'entité effectue des actions qui affecteront la propriété intellectuelle sur laquelle le client a des droits ;
- b. Les droits accordés par la licence exposent directement le client aux effets positifs et négatifs des actions menées par l'entité et visées au point a. ci-avant ;
- c. Ces actions n'aboutissent pas au transfert d'un bien ou d'un service au client quand elles interviennent. Elles ne constituent donc pas en tant que telle une obligation de performance.

Si au moins l'un des trois critères d'identification d'une licence dynamique n'est pas rempli, la licence est considérée comme statique. Le revenu de la licence est reconnu entièrement à la date à laquelle elle est accordée, qui ne peut être antérieure à la date à partir de laquelle le client peut commencer à utiliser la licence et à en bénéficier.

· En ce qui concerne les contrats de cession de propriété intellectuelle :

Le contrat de cession des droits de propriété intellectuelle est la convention par laquelle, le titulaire des droits de propriété intellectuelle (le cédant) transfère le droit sur son œuvre ou son invention au cessionnaire, moyennant le versement d'une contrepartie en argent.

Par ailleurs, l'article L. 131-3, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

Les parties ne peuvent donc pas se contenter d'inscrire, de manière large, un principe de cession dans leur contrat, mais doivent en déterminer précisément les contours.

En outre, le cédant doit être titulaire des droits de propriété intellectuelle et doit avoir la capacité de passer des actes de disposition. Le cessionnaire peut être toute personne juridique ayant la capacité d'acquérir à titre onéreux.

Enfin, le contrat de cession des droits de propriété intellectuelle entraîne le transfert des droits au profit du cessionnaire et la naissance d'obligations à la charge des parties.

B) La gestion collective

Il y a copropriété lorsque la propriété du bien est organisée en indivision entre plusieurs personnes, physiques ou morales. La copropriété de brevet est régie par les articles L. 613-29 à L. 613-32 du code de la propriété intellectuelle. Il faut distinguer deux cas : la copropriété contractualisée et le droit supplétif. La copropriété peut être l'effet des conditions de création d'un bien intellectuel, mais il peut aussi s'agir des effets d'un contrat. Il y a co-inventeurs lorsque plusieurs personnes physiques ont créé ensemble l'invention. Il s'agit uniquement d'une situation originelle visant à identifier les personnes ayant produit l'effort créatif. La copropriété peut avoir comme objet le brevet délivré, le droit de priorité, la demande de brevet, un portefeuille de brevets... La copropriété peut aussi porter sur l'invention, hors appropriation par brevet. Le régime de copropriété du code de la propriété intellectuelle doit alors être écarté au profit d'une application du droit commun des biens (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 décembre 2010, 10-30.034).

Le législateur encourage les copropriétaires d'un brevet à organiser leurs rapports juridiques. À tout moment, les copropriétaires peuvent établir un règlement de copropriété. Sous réserve de l'ordre public, tous les aménagements contractuels sont envisageables, que ce soit pour les modalités d'exploitation, le partage des revenus, les actions en contrefaçon, la cession, la concession, le transfert de la quote-part de propriété, etc.

En droit des brevets, [un pool de brevets](#) est un consortium d'au moins deux sociétés acceptant de concéder sous licence des brevets relatifs à une technologie particulière.

Enfin, il faut noter les contrats de coopération des droits de la propriété intellectuelle qui nécessitent un partage des coûts pour le développement d'une ou [des inventions ou innovations](#).

II) Contrefaçon des droits de propriété intellectuelle et sanction de la contrefaçon

A) Contrefaçon des droits de propriété intellectuelle

Les contrefaçons portant atteinte aux différents droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle sont définies et sanctionnées par le code de la propriété intellectuelle.

Bien qu'elles comportent des points communs, le législateur les a réglementées séparément pour chacun des droits concernés :

[Droits d'auteur et droits voisins](#) (Code de propriété intellectuelle., art. L. 335-2 et s.), l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif opposable à tous (Code de propriété intellectuelle., art. L. 111-1) ;

[Logiciels](#) (Code de propriété intellectuelle., art. L. 335-3) ; depuis la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique (L. n° 2009-669, 12 juin 2009) ;

[Brevets d'invention](#) (Code de propriété intellectuelle., art. L. 615-8 et s.). L'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, prise pour assurer la compatibilité du code de la propriété intellectuelle aux deux règlements relatifs à la protection unitaire conférée par un brevet du 17 décembre 2012 (Ord. n° 2018-341, 9 mai 2018 : JO, 10 mai), entrera en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet. L'ordonnance modifie le code de la propriété intellectuelle : ainsi l'article L. 615 est modifié pour permettre au licencié non exclusif d'engager une action en contrefaçon si le contrat de licence le prévoit expressément et sous réserve de l'information préalable du titulaire de droits. De même, la validité d'un brevet ne pourra pas être contestée au cours d'une action en contrefaçon engagée par le licencié si le titulaire du brevet n'est pas partie à l'instance. En ce qui concerne la prescription, la durée du délai de prescription de l'action en contrefaçon est fixée à 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d'exercer l'action en contrefaçon (Code de propriété intellectuelle., art. L. 615-8) ;

Dessins et modèles (Code de propriété intellectuelle., art. L. 515-1). La loi du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon a précisé que toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Les faits postérieurs au dépôt mais antérieurs à la publication de l'enregistrement du dessin ou modèle ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés (Code de propriété intellectuelle., art. L. 521-1). Toutefois, lorsqu'une copie de la demande d'enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification, même s'ils sont antérieurs à la publicité de l'enregistrement ;

[Marques de fabrique](#) (Code de propriété intellectuelle., art. L. 716-1 et s.).

B) Sanction des droits de propriété intellectuelle

La mise en jeu de [la responsabilité civile du contrefacteur](#) conduit au prononcé de sanctions civiles qui confinent à des peines privées. La victime privilégie le plus souvent la voie civile, ce qui

explique la pauvreté du contentieux en matière pénale. Le plaignant peut également porter son action civile (Cour de cassation, Assemblée plénière, 17 février 2012, 10-24.282) devant le juge pénal (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 2004, 04-80.585). Dans tous les cas, il dispose des procédures spécifiques de [saisie-contrefaçon](#) auxquelles il peut recourir avant d'engager une action au fond, devant le juge civil ou pénal.

Les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle peuvent être détruites lorsque les conditions suivantes sont remplies :

Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de 10 jour ouvrable, ou de 3 jours ouvrables en cas de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

Le demandeur a confirmé par écrit aux [autorités douanières](#) qu'il consent à la destruction des marchandises, sous sa responsabilité ;

Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières dans un délai de 10 jours ouvrables, ou de 3 jours ouvrables en cas de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue, qu'il consentait à la destruction des marchandises (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 avril 2016, 14-87.858).

SOURCES :

.
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00002322601>

.
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00002538016>

.
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00000760679>

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00003238204>