Droit de la propriété industrielle

Leçon 7 : Les principaux contrats de la propriété industrielle

Jean-Pierre CLAVIER

Table des matières

Section 1. Les contrats emportant transfert des droits ..... p. 2
§1. Le caractère cessible des droits de propriété industrielle ..... p. 2
A. Le caractère cessible des marques ..... p. 2
1. Exposé du problème ..... p. 2
2. Solution retenue ..... p. 3
B. Le caractère cessible des dessins ou modèles ..... p. 3
§2. Le régime de la cession des droits de propriété industrielle ..... p. 4
A. La cession des droits ..... p. 5
1. La formation du contrat ..... p. 5
2. Les effets du contrat ..... p. 6
B. L'apport des droits en société ..... p. 6
Section 2. Les contrats n'emportant pas transfert des droits ..... p. 8
§1. La licence ..... p. 8
A. L'économie générale du contrat de licence ..... p. 8
B. Le régime du contrat de licence ..... p. 9
§2. Le nantissement ..... p. 10
A. La constitution du nantissement ..... p. 11
B. La réalisation du nantissement ..... p. 11

UNJF - Tous droits réservés

A l'instar du droit de propriété portant sur des biens corporels, les droits de propriété industrielle sont susceptibles d'être l'objet de contrats (v. J.-M. Bruguière (dir.), *Les contrats de la propriété intellectuelle*, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2013 ; Académie des sciences et Académie des sciences morales et politiques, *Les contrats d'exploitation des droits de brevets d'invention*, éd. Tec et Doc, 2006). La nature patrimoniale de ces droits autorise en effet par principe toute opération contractuelle que le titulaire trouverait utile de faire. L'opération contractuelle peut avoir pour objet un brevet, une marque, un dessin ou un modèle ou une demande de l'un de ces titres (art. L. 613-9 du C. propr. intell.), un droit de priorité (V. Leçon 2). Tous ces actes s'appuient sur le droit commun des contrats qui relève du code civil ; il existe néanmoins des dispositions spéciales qui figurent dans le code de la propriété intellectuelle (et des conséquences fiscales particulières : G. Nadjombé, « Incidences fiscales des contrats de cession et de concession des droits de propriété intellectuelle », *Prop. ind.* sept. 2023, étude 9).

Leur nature commune rend possible une étude d'ensemble des principaux contrats de la propriété industrielle qui, schématiquement, se divisent en deux grandes catégories d'actes ; il y a ceux qui ont pour effet de transférer les droits : les cessions (**Section 1**), et ceux qui confèrent une autorisation d'exploiter : les licences (**Section 2**).

Section 1. Les contrats emportant transfert des droits

La cession est une vente. Néanmoins, d'un point de vue strictement terminologique, il convient de réserver le terme *vente* aux contrats qui transfèrent la propriété d'une chose corporelle (vente d'une voiture, par exemple), tandis que le terme *cession* renvoie au transfert de droits sur un bien incorporel (cession d'un fonds de commerce, d'une créance…).

Le code de la propriété intellectuelle confirme, pour chacun des droits de propriété industrielle, le droit pour le titulaire de céder ses prérogatives (**§2**) ; la question du caractère cessible de certains d'entre eux a néanmoins soulevé des difficultés (**§1**).

§1. Le caractère cessible des droits de propriété industrielle

La question du caractère cessible des droits de propriété industrielle se trouve « parasitée » par deux considérations différentes selon que l'on s'intéresse aux marques (**A**) ou aux dessins et modèles (**B**).

A. Le caractère cessible des marques

1. Exposé du problème

Nous savons que la marque est un signe qui permet au consommateur de distinguer un produit ou un service d'un autre. Par conséquent, aux yeux de ce consommateur, la marque constitue un point de repère qui lui permet, comme le dit la jurisprudence de la Cour de justice, de renouveler un acte d'achat qui a donné satisfaction ou d'écarter un produit qui a déçu. La marque est donc essentielle dans la décision d'acheter et, par voie de conséquence, dans le jeu de la concurrence ; c'est le rappel de la fonction essentielle de la marque qui consiste à garantir l'identité d'origine des produits et des services.

Du point de vue de l'entreprise, la marque permet de fidéliser la clientèle.

UNJF - Tous droits réservés

Il apparaît donc évident que, tant du côté des consommateurs que du côté des entreprises, un lien s'établit entre le produit ou service et la marque. Ne dit-on pas que telle marque est une « bonne marque », **ce qui signifie que cette marque est apposée sur un produit de qualité ?**

Dans ces conditions, est-il possible de couper ce lien en admettant qu'une marque puisse être cédée et qu'elle devienne le signe distinctif d'un produit fabriqué différemment (avec une qualité moindre, par exemple). En somme, **la cessibilité des droits sur la marque n'est-elle pas de nature à tromper les consommateurs ?**

> ***Remarque***
> Cette question revient, en termes juridiques, à s'interroger sur **la libre cessibilité de la marque**, autrement dit indépendamment des moyens de production des produits sur lesquels elle sera apposée, indépendamment du fonds de commerce. Répondre par l'affirmative, c'est conférer une plus grande valeur "commerciale" à la marque, car elle peut exister en tant que telle et est négociable de manière autonome. **En revanche, c'est admettre que le consommateur puisse parfois être trompé**, lui qui ignorera que les produits aujourd'hui commercialisés sous cette marque sont fabriqués différemment de ceux qu'il a consommés dans le passé et qu'il a appréciés.

> ***Exemple***
> J. Larrieu, « La marque : un signe en effervescence », *Droit & Patrimoine*, octobre 1999, p. 56 ; C. Crampes, « La valeur économique des marques », *Droit & Patrimoine*, octobre 1999, p. 80.
> Voir aussi : Rolls-Royce a su faire revivre la légende.

2. Solution retenue

La cession libre (c'est-à-dire indépendamment du fonds de commerce) est admise par l'article L. 714-1 du C. propr. intell. qui dispose, à l'alinéa 1, que :« *Les droit attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de l'entreprise qui les exploite ou les fait exploiter.* »
Plusieurs raisons permettent de justifier cette solution. **La principale tient au fait que la marque ne peut pas être une garantie absolue de qualité d'un produit**. Les difficultés financières d'une entreprise, par exemple, peuvent avoir pour conséquence une baisse de la qualité de fabrication d'un produit qui se trouve toujours distingué par la même marque.

Le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 (qui a abrogé le règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993) sur la marque communautaire confirmait cette solution à l'article 17.1. :« *La marque communautaire peut, indépendamment du transfert de l'entreprise, être transférée ...* ».Tout en se faisant l'écho, au point 4 de l'article 17, des craintes, exprimées plus haut :« *S'il résulte de façon manifeste des pièces établissant le transfert, qu'en raison de celui ci la marque communautaire sera propre à induire le public en erreur, notamment sur la qualité, la nature ou la provenance géographique des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, l'Office refuse d'enregistrer le transfert (...)* ».
Le **règlement n° 2017/1001 du 14 juin 2017** sur la marque de l'Union européenne (qui abroge le règlement de 2009) adopte une solution identique en son principe (art. 20, point 1) sans référence, cette fois, au risque de confusion du public.

Notre droit positif admet donc, en principe, que les marques puissent être cédées librement ; il en va de même des brevets et des dessins ou modèles.

B. Le caractère cessible des dessins ou modèles

UNJF - Tous droits réservés

> ***Remarque***
> Le problème qui se pose en matière de dessins ou modèles est différent de celui évoqué plus haut, au sujet des marques. Ce n'est pas ici le caractère libre de la cession des droits qui est en cause, mais l'obligation (ou non) de se conformer, en matière contractuelle, aux dispositions du droit d'auteur. On sait, en effet, que le droit des dessins ou modèles entretient des relations serrées avec le droit d'auteur compte tenu du principe de l'unité de l'art et du cumul des protections qui en découle (voir Leçon 6).

L'article L. 513-2 du C. propr. intell. rappelle en effet que :« *Sans préjudice des droits résultant de l'application d'autres dispositions législatives, notamment des livres Ier et III du présent code, l'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété qu'il peut céder ou concéder.* »
Dès lors, une création protégée par un dessin ou modèle sera bien souvent protégée également par le droit d'auteur (voir, X. Daverat, cours de droit de la propriété littéraire et artistique, UNJF) qui comporte de nombreuses dispositions impératives en matière contractuelle. On peut donc considérer que la cession d'un dessin ou modèle doit, pour la sécurité juridique du cessionnaire, emporter le transfert des droits de l'auteur dans les formes imposées par le droit d'auteur (article L. 131-1 et suiv. du C. propr. intell. - F. Pollaud-Dulian, *La propriété industrielle*, Economica, 2010, n° 1118).

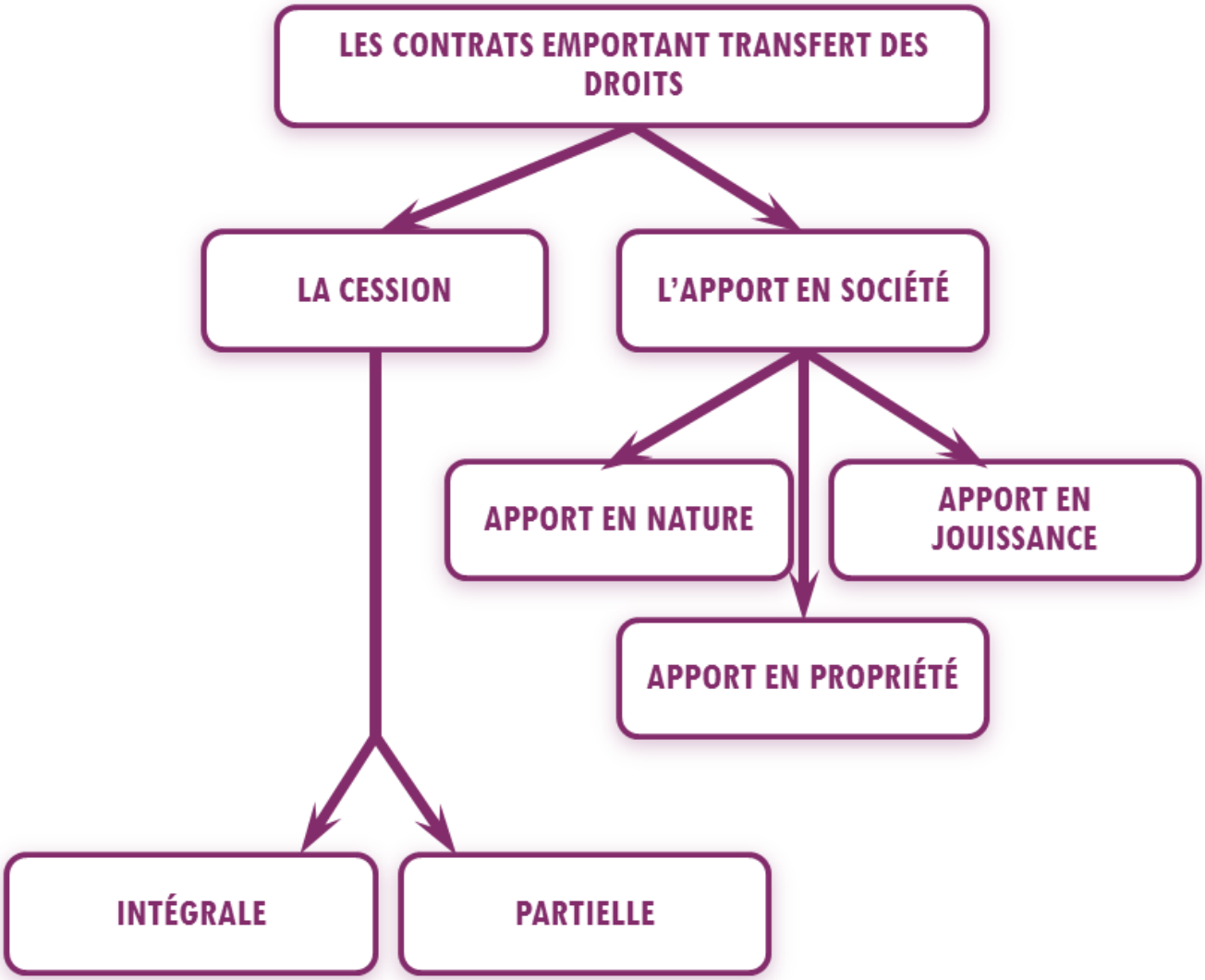
Néanmoins, une telle solution n'est pas jugée satisfaisante par une partie de la doctrine qui estime que les règles protectrices des auteurs ne sont pas adaptées dans un contexte de créations industrielles (J. Passa, *Droit de la propriété industrielle*, LGDJ, 2009, n° 762 ; J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 2012, n° 1330).

> ***Remarque***
> Pour autant, le silence gardé par le code de la propriété intellectuelle sur la question de l'exploitation contractuelle des dessins et modèles invite à la prudence.

§2. Le régime de la cession des droits de propriété industrielle

Le transfert des droits de propriété industrielle peut s'opérer de plusieurs manières différentes ; la cession en est la forme la plus classique (**A**), l'apport en société en est une forme particulière (**B**).

UNJF - Tous droits réservés



A. La cession des droits

1. La formation du contrat

La cession a pour objet les droits tels qu'ils sont circonscrits dans le titre de propriété.

> ***Exemple***
> En matière de marques par exemple, elle concernera les produits et services visés dans l'enregistrement, ….

La cession peut cependant être **partielle** (art. L. 613-8 et L. 714-1 du C. propr. intell.) ; en matière de marque, cela signifie que la cession peut ne porter que sur certains des produits ou services visés dans l'acte d'enregistrement.

En revanche, il est précisé, en matière de marque, que la cession (même partielle) ne peut pas comporter de limitation territoriale. Cela signifie que le contrat de cession d'une marque française ne peut prévoir, par exemple, que le cessionnaire sera titulaire des droits pour le sud de la France, tandis que le cédant resterait titulaire de la marque dans la moitié nord de la France. Il en va de même pour une marque de l'Union européenne. En revanche, cette règle ne vaut pas en matière de brevet.

Aux conditions traditionnelles de validité des contrats posées par le code civil (capacité des parties, consentement, objet, cause), s'ajoutent des conditions spéciales qui doivent être respectées **à peine de nullité**

UNJF - Tous droits réservés

de la cession. Ainsi les articles L. 613-8 alinéa 5 (pour les brevets) et L. 714-1 alinéa 4 du C. propr. intell. (pour les marques) imposent la rédaction d'un écrit. L'exigence d'un écrit doit être étendue aux dessins et modèles.

Enfin, ces opérations contractuelles (la cession comme la licence) doivent être enregistrées afin d'être publiées pour assurer l'information des tiers (sur l'étendue de cette exigence : CJUE, 4 févr. 2016, C-163/15, *D. IP/IT* avr. 2016, p. 203, obs. C. Zolynski).

2. Les effets du contrat

De la formation du contrat naissent des obligations pour les deux parties. Outre celle de **payer le prix** selon les modalités prévues, mise à la charge du cessionnaire, le cédant doit **la délivrance** qui se caractérise par la remise du titre de propriété et de ses accessoires. Il doit également **la garantie en cas d'éviction** (art. 1626, C. civ.) et celle **des vices cachés** (art. 1641, C. civ.).
L'opposabilité de la cession aux tiers passe par la mention de l'acte dans le registre concerné, puis par sa publication.

Pour la cession des **brevets**, l'article L. 613-9 du C. propr. intell. énonce que :

> *« Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.*
>
> *Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits. »*

Les articles L. 714-7 (pour les marques) et L. 513-3 (pour les dessins et modèles) posent la même règle.

Le principal effet de la cession est d'investir le cessionnaire du droit exclusif ; il devient le seul titulaire de l'action en contrefaçon, mais à défaut de publicité du transfert des droits, son action contre un tiers ne sera pas recevable (Cass. com., 24 juin 1986, n° 84-17419). V. concernant l'inscription tardive d'une cession de brevet au RNB : Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22999.
De manière logique et dans le silence du contrat, le cédant reste titulaire de l'action après la cession, pour des faits de contrefaçon antérieurs non prescrits (TGI Strasbourg, 21 janvier 1992 : *PIBD* 1992, III, 352).

La cession oblige le cessionnaire au versement d'un prix dont le montant est fixé librement par les parties. L'évaluation d'un droit de propriété industrielle peut s'avérer compliquée ; plusieurs méthodes existent, basées sur le coût de remplacement, sur le chiffre d'affaires obtenu grâce à la marque (C. Crampes, « La valeur économique des marques », *Droit & Patrimoine*, octobre 1999, p. 79), ou au brevet....

> ***Remarque***
> *Quid* de la cession d'un titre de propriété industrielle à titre gratuit ?
>
> L'absence de contrepartie financière au transfert de propriété change la nature du contrat. Il n'est plus possible de parler de cession, faute de prix, mais de donation. Or, cette dernière qualification impose, pour sa validité, de respecter les conditions posées à 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 ».* Le Code de la propriété intellectuelle ne dérogeant pas à cette condition formelle des donations, les cessions à titre gratuit sont soumises à cet article : TJ Paris, 3e ch., 8 févr. 2022, n° 19/14142, *LEPI* mai 2022, obs. S. Carre ; CA Paris, P. 5, ch. 1, 13 mars 2024, n° 22/05440, *LEPI*, juin 2024, obs. F. Herpe.

.

B. L'apport des droits en société

UNJF - Tous droits réservés

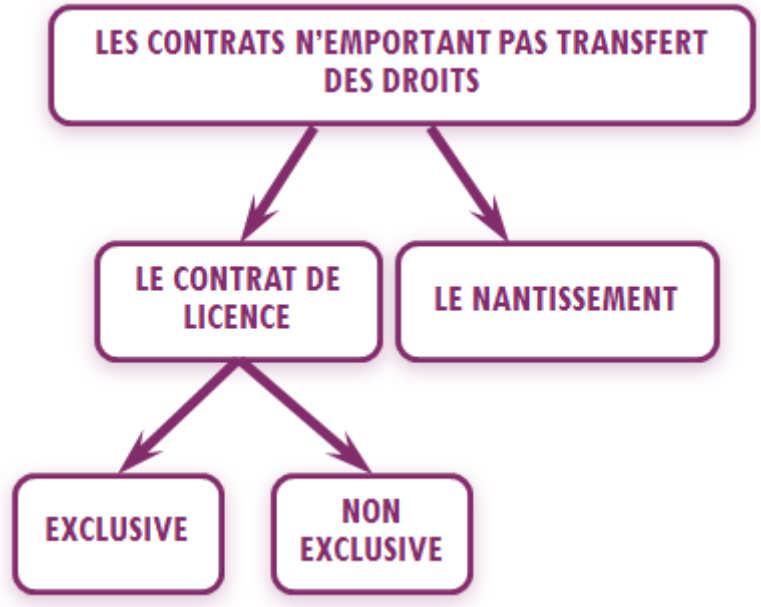
Aux termes de l'article 1832 du C. civ., les parties au contrat de société peuvent décider d'affecter à une entreprise commune des droits de propriété industrielle ; il s'agira d'**un apport en nature** qui peut être en **propriété** (assimilé à une cession) ou en **jouissance** (assimilée à une licence), dans les termes de l'article 1843-3 du C. civ.

Le code de la propriété intellectuelle, à l'instar du code de commerce, impose la constatation de l'apport dans un écrit **à peine de nullité** (articles L. 613-8 et L. 714-1 du C. propr. intell.). Une inscription dans l'un des registres nationaux est obligatoire (art. L. 613-9, art. L. 714-7 du C. propr. intell.) ; elle sera ensuite portée à la connaissance du public par une mention au BOPI.

UNJF - Tous droits réservés

Section 2. Les contrats n'emportant pas transfert des droits

On peut citer deux contrats n'emportant pas de transfert des droits : le premier est le contrat de licence (**§1**), le second est le contrat de nantissement (qui pourra néanmoins entrainer un transfert des droits, si débiteur, titulaire des droits, n'honore pas la dette garantie) (**§2**).



§1. La licence

Bien que l'économie générale des contrats de licence et de cession soit profondément différente (**A**), plusieurs traits caractéristiques du régime (**B**) de la cession se retrouvent en matière de licence.

A. L'économie générale du contrat de licence

> La licence est un contrat par lequel le titulaire d'un droit de propriété industrielle autorise son cocontractant (le licencié) à exploiter les droits pour une durée, dans des limites et contre une rémunération (redevances) définies par leur accord.

A la différence de la cession, ce type de contrat n'opère aucun transfert de droit ; pour cette raison, il est fréquent de comparer la licence à un contrat de louage de choses (art. 1713 et suivants du C. civ.). On trouve de telles opérations dans les contrats de la distribution comme la franchise (licence de marque), dans les accords de coopération industrielle (licence de brevet - Sur les licences imposées au titulaire d'un brevet : V. Leçon 3)...

Le contrat de licence porté par la liberté contractuelle autorise de nombreuses figures différentes et s'adapte à toutes les formes d'exploitation voulue, sous réserve de ne pas enfreindre les **règles de la concurrence** (V. Règl. n° 316/2014 de la Commission du 21 mars 2014 relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords de transfert de technologie).

UNJF - Tous droits réservés

Le contrat peut prévoir des répartitions territoriales : un licencié pour la région Ouest, un autre pour le Sud de la France, ce qui peut conduire à multiplier les licences ; il peut tout aussi bien décider que la licence sera concédée à titre exclusif.

Récemment, une nouvelle forme de licence (*licence de droit* en matière de brevet) a été introduite en Europe par le règlement (UE) n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet entré en vigueur le 1er juin 2023.Son article 8 prévoit que *« 1. Le titulaire d'un brevet européen à effet unitaire peut déposer une déclaration devant l'OEB selon laquelle il est prêt à autoriser quiconque à utiliser l'invention, en tant que licencié, contre paiement d'une compensation adéquate. 2. Une licence délivrée en vertu du présent règlement est assimilée à une licence contractuelle ».*
De nombreuses entreprises innovantes mènent une politique de licences (de brevet notamment) qui leur permet de tirer d'importants profits de leur résultats en matière de recherche et développement (R&D), en les faisant exploiter par d'autres entreprises contre le paiement de redevances ou royalties (le *licensing*).

On trouve un autre type de contrats qui intéressent les titulaires de marques : les **accords de coexistence de marques** destinés à organiser les rapports de voisinage entre deux signes proches appartenant à des entreprises différentes. (J. Passa, « Accord de coexistence de marques », *Rev. contrats* 2015/03, p. 570 ; P.-Y. Gautier, « Des transactions en propriété intellectuelle (accords de coexistence de marques) », Mélanges G. Bonet, *LexisNexis*, 2010, p. 239 ; C. Caron, « La discrète omniprésence des accords de coexistence en droit des marques », *Comm. com. électr.*, 2013, étude 1.

> ***Exemple***
> Voir aussi pour la sanction en cas d'inexécution : Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-24979, obs. C. Zolynski, *D.* 2016, p. 405 ; CA Angers 26 janv. 2015, *LEPI* juin 2015, p. 6, obs. D. Lefranc).

B. Le régime du contrat de licence

Le contrat doit être constaté par écrit en vertu des mêmes dispositions que pour la cession.

S'agissant des effets à l'égard des parties, les obligations sont pour le donneur de licence assez proches de celles assumées par le cédant (garantie, délivrance) auxquelles s'ajoute l'obligation pour le donneur de licence d'assurer le maintien en vigueur du droit en s'acquittant des annuités pour un brevet (Cass. com., 9 mars 2010, n° 09-10571 : J. Raynard, *D.* 2011, p. 329), en renouvelant régulièrement la protection pour une marque ou un dessin ou modèle).

Le licencié est très souvent débiteur de l'obligation d'exploiter le droit de propriété industrielle, car il est fréquent que les redevances dues soient déterminées par un pourcentage de son chiffre d'affaires. Par ailleurs, s'agissant des marques, une exploitation sérieuse est la condition pour échapper au risque de déchéance des droits tout particulièrement lorsque la licence est exclusive. Tous ces aspects font le plus souvent l'objet de précisions dans les contrats de licence.

La licence peut être **exclusive** (articles L. 613-8 al. 2, L. 714-1 al. 2), ce qui se déduit de l'engagement pris par le titulaire des droits de n'accorder aucune autre licence ayant le même objet sur le même territoire ; il en résulte, sauf disposition contraire, que le titulaire des droits se trouve lui-même privé de la possibilité d'exploiter son droit.

Le caractère exclusif ou non de la licence a une incidence sur la détermination du titulaire du droit d'agir en contrefaçon contre un tiers (la publicité aux fins **d'opposabilité aux tiers** est requise dans les mêmes conditions que pour la cession).

> ***En savoir plus : Le caractère exclusif***
> Si le licencié exclusif souhaite agir en contrefaçon, la licence ayant pour objet une **demande de brevet européen** doit être publiée au registre européen des brevets en application du règlement d'exécution de la

UNJF - Tous droits réservés

CBE ; lorsque la licence a pour objet un **brevet européen**, l'inscription doit être portée dans un registre national (Cass. com., 3 avril 2012, pourvoi n° 11-14848 : *LEPI* juin 2012, obs. J.-P. Clavier).

- Lorsque la **licence n'est pas exclusive**, seul le titulaire des droits peut agir en contrefaçon, le licencié peut néanmoins intervenir dans l'instance (art. L. 615-2 al. 5, art. L. 716-5 al. 2 du C. propr. intell.) : « *Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.* »
- En revanche, en présence d'une **licence exclusive**, le licencié peut exercer l'action en contrefaçon. L'article L. 615-2 énonce que :« *L'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action. Le breveté est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le licencié, conformément à l'alinéa précédent.* »

Il en va de même pour les marques (l'article L. 716-5 du C. propr. intell. al. 1) :*« L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit ».* Le droit des dessins et modèles ne déroge pas à ces règles (art. L. 521-2, C. propr. intell.).

La licence ayant pour objet une **demande de brevet européen** doit être publiée au registre européen des brevets en application du règlement d'exécution de la CBE ; en revanche, lorsque la licence a pour objet **un brevet européen**, l'inscription doit être portée dans un registre national.Cass. com., 3 avril 2012, pourvoi n° 11-14848: *LEPI* juin 2012, obs. J.-P. Clavier.

En savoir plus : Licence FRAND

Il existe une forme particulière de licence qui permet l'exploitation du brevet dans des conditions *Fair, Reasonnable, And Non-Discriminatory* autrement dit "Frand" lorsque le brevet est essentiel à la mise en oeuvre d'une norme technique. Le titulaire du brevet ouvre assez largement les possibilités d'exploitation de son invention : tout industriel peut alors l'exploiter moyennant une contrepartie raisonnable. Dans ces conditions, les organismes de normalisation peuvent intégrer l'invention dans le standard proposé. Cette approche est très pratiquée dans le secteur des télécommunications. Ces formules contractuelles sont la clé de la normalisation techniques ; elles peuvent cependant soulever des problèmes au regard du droit de la concurrence car, la technique brevetée, par hypothèse essentielle, peut conférer au titulaire une position dominante dont il pourrait abuser (V. CJUE, 16 juil. 2015, C-170/13 : *Rev. Lamy conc.* juil. 2019, p. 29, obs. E. Treppoz ; *Rev. des contrats* 2016, n° 2, p. 302, obs. L. Idot ; *Propr. intell.* juil. 2016, p. 292, obs. S. Drillon. CA Paris, 16 avril 2019, *Propr. industr.* juil-août 2019, Comm. 22, J. Raynard ; *Rev. Lamy conc.* juill. 2019, obs. A. Mendoza-Caminade, p. 47 ; J. Passa, « L'action en contrefaçon exercée par le titulaire d'un brevet essentiel à une norme et l'abus de position dominante (licences FRAND) », *in La propriété intellectuelle dans les droits du marché et de la rivalité concurrentielle* (sous la dir. de J.-M. Bruguière), Dalloz, 2016, p. 63). Pour comprendre les enjeux, on pourra se reporter à la communication publiée par la Commission européenne le 29 novembre 2017 : *Définition de l'approche de l'Union en ce qui concerne les brevets essentiels à des normes* ; M. Nussenbaum, B. Feauveaux, « Licences Frand : comment réconcilier les positions irréconciliables des parties », *Propr. intell.* 2020, n° 76, p. 161 ; K. Bentaïeb, « Licences FRAND et brevets essentiels : des liens accrus entre normalisation et propriété intellectuelle », *Prop. ind.* nov. 2023, étude 13.

§2. Le nantissement

L'article 2329 du C. civ. énumère les sûretés sur les meubles et vise, à cet égard, le nantissement de meubles incorporels dont le régime est développé aux articles 2355 et suiv. du C. civ.. Les droits de propriété industrielle peuvent donc être l'assiette d'un droit réel accessoire destiné à garantir une créance. Les marques françaises (art. L. 714-1, al. 3 du C. propr. intell.), les marques de l'Union européennes (art. 22 RMUE) comme les dessins ou modèles communautaires (art. 29, RDMC) peuvent également être donnés en garantie d'un crédit.
Classiquement, le sujet présentent deux aspects : la constitution du nantissement (**A**) et sa réalisation (**B**).

UNJF - Tous droits réservés

A. La constitution du nantissement

Au delà du droit commun qui réside dans le Code civil (art. 2355 et s. du C. civ. concernant le nantissement des meubles incorporels), le nantissement d'un droit de propriété industrielle obéit aux dispositions spéciales du code de la propriété intellectuelle. Ainsi, la rédaction d'un écrit est nécessaire **à peine de nullité** ce que précise l'article L. 714-1 al. 7 du C. propr. intell. : *« La cession et la constitution de droits réels, dont le nantissement, sur les droits attachés à la marque sont constatés par écrit, à peine de nullité. »*

> ***Remarque***
> Bien que l'exigence ne soit pas expressément formulée par l'article L. 613-8 du C. propr. intell. en matière de brevet, l'écrit est **une condition de validité** du nantissement. Il en va de même pour les dessins et modèles.

Le contrat de nantissement doit faire l'objet d'une inscription dans l'un des registres tenus par l'INPI, selon le droit concerné : le registre national des brevets (article R. 613-55, C. propr. intell.), le registre national des marques (article R. 714-4, C. propr. intell.), le registre national des dessins et modèles (article R. 512-15, C. propr. intell.).

Une publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle sera ensuite effectuée afin de rendre le gage **opposable aux tiers**.

Les droits de propriété industrielle peuvent être donnés en garantie par le biais d'un nantissement du fonds de commerce dont ils sont des éléments, aux termes de l'article L. 142-2 du C. com. :« *Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés*. »
Mais, c'est à la condition que ces droits soient « désignés » par les parties au contrat de nantissement, selon l'alinéa 3 de l'article :« *A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.* »

B. La réalisation du nantissement

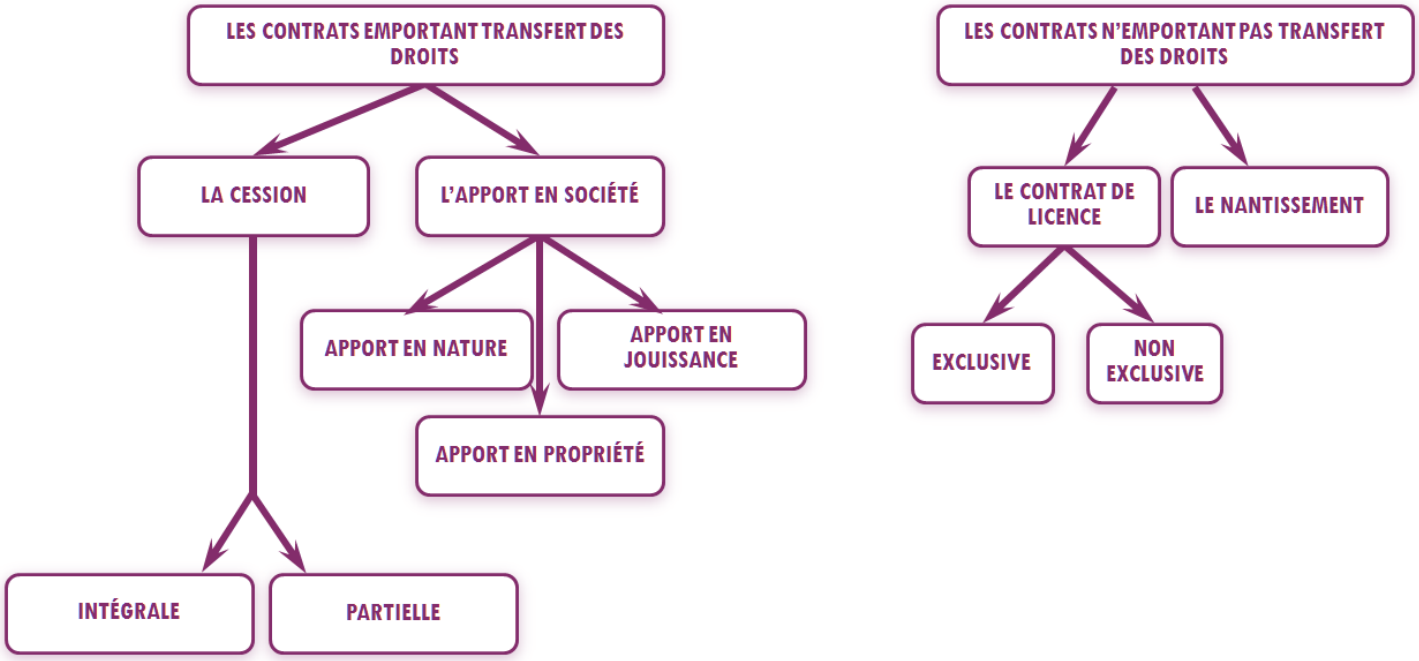
Le titulaire du titre de propriété industrielle donné en gage a l'obligation de maintenir en vigueur son droit, à l'instar du donneur de licence, en exploitant sérieusement le bien pour éviter une déchéance de ses droits (pour une marque).

Le créancier nanti se trouve logiquement investi d'un **droit de préférence** (art. 2323 du C. civ.) sur le prix de cession du droit de propriété industrielle, d'un **droit de suite** puisqu'il s'agit d'un gage sans dépossession et, d'une manière moins certaine, de la possibilité de solliciter **l'attribution judiciaire** du droit (F. Pollaud-Dulian, *La propriété industrielle*, Economica, 2010, n° 743 ; J. Azema et J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 2012, n° 607 ; C. Bernault et J.-P. Clavier, *Dictionnaire de droit de la propriété intellectuelle*, Ellipses, V° nantissement).

Pour résumer :

UNJF - Tous droits réservés

Les principaux contrats de la propriété industrielle



UNJF - Tous droits réservés