Capsule

La donation de droits de propriété intellectuelle : là où la liberté rencontre certaines limites

Fannie De Longchamp*

RÉSUMÉ/ABSTRACT 1021

INTRODUCTION 1023

1. LA DÉCISION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS. . 1024

2. ÉTAT DU DROIT DES DONATIONS AU QUÉBEC 1026

2.1 Le don manuel 1027

2.1.1 Première condition du don manuel : la nature du bien 1027

2.1.1.1 Biens incorporels représentés par un titre 1028

2.1.2 Deuxième condition du don manuel : la tradition 1029

3. LE DON MANUEL ET LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AU QUÉBEC 1029

CONCLUSION 1031

© CIPS, 2022.

* Avocate, Fannie De Longchamp est une avocate en droit des marques de ROBIC, s.e.n.c.r.l., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

RÉSUMÉ

Dans une décision du 8 février 2022 rendue par le Tribunal judiciaire de Paris, il a été reconnu qu'une cession à titre gratuit de droits de propriété intellectuelle est une donation et, par conséquent, répond des exigences de forme y afférent édictées par le *Code civil* français. À cet égard et par principe, toute donation de biens meubles doit être constatée par acte notarié, sous peine de nullité. Au titre des exceptions, le don manuel échappe à la solennité dans la mesure où l'objet de la donation est susceptible d'être remis physiquement au donataire. En conséquence, la nature incorporelle des droits de propriété intellectuelle les disqualifie d'emblée au bénéfice de cette exception. Qu'en est-il au Québec ?

ABSTRACT

In a decision of February 8, 2022 rendered by the Tribunal judiciaire de Paris, it was held that an assignment of intellectual property rights without any consideration is a gift and therefore, is subject to the relevant formal requirements set forth in the French Civil Code. In this respect and as a matter of principle, any gift of movable property must be made by notarial act, on pain of nullity. As an exception, a manual gift is not required to comply with such formalities insofar as the property donated may be physically handed over to the donee. Consequently, the intangible nature of intellectual property rights disqualifies them from the outset from the benefit of this exception. What is the situation in Quebec?

MOTS CLÉS

Donation – Cession – Transfert – Gratuit – Contrepartie

INTRODUCTION

En France, le 8 février dernier, le Tribunal judiciaire de Paris (ci-après « TJ ») a rendu une décision d'importance[1] portant sur la qualification d'une cession à titre gratuit de droits de propriété intellectuelle au sens du *Code civil* français (ci-après « C. civ. »). Il a été reconnu qu'une telle cession, sans contrepartie financière, est une donation et, par conséquent, est assujettie aux formalités édictées sous le chapitre IV « Des donations entre vifs » du C. civ. L'article 931 C. civ. prévoit que toute donation doit être conclue par acte notarié, sous peine de nullité.

Cette décision a attiré l'attention de bon nombre de praticiens dans le domaine de la propriété intellectuelle tant qu'il s'agit d'un point litigieux qui n'a presque jamais été tranché par les juridictions. Comme en témoignent les rares arrêts à ce sujet, la Cour d'appel de Paris[2] n'a pas eu l'opportunité de statuer sur la question en raison de motifs d'irrecevabilité accueillis. Pour sa part, dans un arrêt du 20 janvier 1987[3], la Cour d'appel de Versailles a reconnu que la renonciation de droits d'auteur au bénéfice d'une société de production était une donation, en l'absence de contrepartie financière. Depuis, 35 ans se sont écoulés et aucune juridiction ne s'était prononcée à nouveau sur ce point, jusqu'à la présente décision du TJ.

Pourtant, la cession à titre gratuit de droits de propriété intellectuelle est une pratique courante en France, ce qui justifie d'autant plus l'engouement autour de cette dernière décision.

---

1. TJ Paris, 8 fév. 2022, nº 19/14142.
2. CA Paris, 21 mai 1976, nº INPI B19760129 (le requérant demande l'annulation de la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle d'inscrire au registre une cession de brevets puisqu'une donation devrait être constatée par acte notarié, sous peine de nullité. La Cour d'appel conclut qu'il n'appartenait pas au directeur de décider si l'acte constituait ou non une donation au sens de l'article 931 C. civ. ; 22 janvier 2010, RG nº 08/21549 (par voie de demande reconventionnelle à une action en contrefaçon de marque de commerce, la partie défenderesse invoque, notamment, que la cession de la marque aurait dû être constatée par acte notarié et que, par conséquent, elle est sans effet et doit être annulée. Cette demande reconventionnelle quant aux règles de forme est jugée irrecevable).
3. CA Versailles, 20 janv. 1987, RG nº 6143/83.

1. LA DÉCISION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Dans cette affaire, le demandeur était Monsieur B. A. contre les défendeurs, la société AKIS TECHNOLOGY et son associé-gérant, Monsieur Y. D.'Z.

MM. B. A. et Y. D.'Z. avaient développé des antennes permettant la réception de données dans des colliers de chiens de chasse. Ces produits étaient commercialisés par les sociétés Caninstore ainsi qu'Orlinkweb, dont MM. B. A. et Y. D.'Z. étaient tous deux les associés, et par la société AKIS TECHNOLOGY, dont seul M. Y. D.'Z. en était associé-gérant.

Dans ce cadre, MM. B. A. et Y. D.'Z. étaient copropriétaires, notamment, des droits de propriété intellectuelle suivants :

- une marque de l'Union européenne semi-figurative « supra » (n° 013140231) ; et
- le modèle communautaire « Antennes de radio » (n° 002722116-0003).

Dans les temps qui ont suivi, ces droits de propriété intellectuelle ont fait l'objet d'une cession à titre gratuit à la société AKIS TECHNOLOGY et ont, par ailleurs, été concédés par M. Y. D.'Z. au bénéfice de deux autres sociétés.

C'est dans ces circonstances que M. B. A. a assigné, devant le TJ de Paris, M. Y. D.'Z. et la société AKIS TECHNOLOGY en nullité du contrat de cession ainsi qu'en contrefaçon pour exploitation sans autorisation desdits droits. À ce titre, M. B. A. a demandé au TJ que lui soit octroyée une indemnité provisionnelle totalisant 150 000 euros.

Plus particulièrement concernant la cession, M. Y. D.'Z. alléguait qu'elle devait être annulée dans la mesure où il s'agissait en réalité d'une donation, acte qui, selon le droit français, devait respecter la forme notariée, sous peine de nullité.

Quant aux défendeurs, ils soutenaient qu'il ne pouvait y avoir de donation sans caractère irrévocable ou de stipulation de donation, ce qui était le cas en l'espèce, et à titre subsidiaire, qu'il s'agirait d'un don dit manuel, catégorie de donations exemptée du formalisme solennel. Par ailleurs, les défendeurs ont formé des demandes reconventionnelles en nullité, d'une part, de la marque « supra » sur le

fondement d'un droit antérieur et, d'autre part, du dessin et modèle pour défaut de caractère individuel.

Pour les besoins de la présente capsule, la qualification de l'acte de cession à titre gratuit sera le point de droit principalement abordé, bien que le litige soulève également des enjeux en contrefaçon et en nullité des droits de propriété intellectuelle, objets de ladite cession.

À la suite d'une analyse des circonstances de l'affaire, le TJ rend une décision en faveur du demandeur et retient qu'aux termes de l'article 931 C. civ., le contrat de cession, ayant été consenti sans contrepartie financière, doit être qualifié d'acte de donation. Ainsi, faute d'être matérialisé par acte notarié et ne répondant à aucune exception, celui-ci doit être annulé :

> Or le contrat daté du 13 juillet 2015 […] 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. L'acte, qui devait donc être passé devant notaire alors qu'il est constant qu'il a été conclu sous seing privé, est nul.[4]

On constate qu'après avoir qualifié l'acte de donation, le TJ prend le soin d'exclure une à une les catégories de donation qui font exception à la forme notariée ; il s'agit des donations déguisées, des donations indirectes et des dons manuels.

D'emblée, la donation déguisée est exclue par le TJ puisque par définition, une telle donation emprunte l'apparence d'un acte à titre onéreux, or l'acte de cession en question stipulait expressément que le transfert des droits se faisait à titre gratuit. Quant à la donation indirecte, il s'agit d'une donation qui ne cherche pas à se dissimuler, mais qui, pourtant, n'emprunte pas la forme d'un acte de donation, comme une remise de dette[5].

Concernant le don manuel, le TJ exclut également cette possibilité en ce que seuls des biens meubles susceptibles de remise physique, contrairement aux droits incorporels, peuvent bénéficier de cette exception.

---

4. TJ Paris, 8 fév. 2022, nº 19/14142, par. 11.
5. Cour de cassation, 1re chambre civile, 3 mars 2021, pourvoi nº 19-19.687.

C'est à se demander si, transposé dans l'état du droit québécois, un tribunal serait venu à la même conclusion que le TJ ? Un transfert à titre gratuit de droits de propriété intellectuelle aurait-il pu profiter d'un cas d'exception ?

La réponse n'est pas évidente, et ces questions méritent que l'on établisse, avant tout, un état des lieux du droit des donations au Québec.

2. ÉTAT DU DROIT DES DONATIONS AU QUÉBEC

La donation est régie par les articles 1806 et suivants du *Code civil du Québec*[6] (ci-après « C.c.Q. ») et elle est définie comme :

> [...] le contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d'un bien à titre gratuit à une autre personne, le donataire ; le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire.[7]

A priori, rien n'empêche des droits de propriété intellectuelle de faire l'objet d'une donation, lesquels sont des droits de propriété sur un bien intangible.

Quant à la forme que doit prendre ces donations, c'est l'article 1824 C.c.Q. qui établit à la fois le principe et l'exception :

> La donation d'un bien meuble ou immeuble s'effectue, à peine de nullité absolue, par acte notarié en minute ; elle doit être publiée.
>
> Il est fait exception à ces règles lorsque, s'agissant de la donation d'un bien meuble, le consentement des parties s'accompagne de la délivrance et de la possession immédiate du bien.

Au second alinéa, on retrouve l'homologue québécois du don manuel français, il constitue donc une exception aux règles de forme des donations en droit québécois.

D'ailleurs, les donations déguisées ou indirectes sont également des exceptions dont le C.c.Q. prévoit expressément qu'elles doivent suivre les règles de forme de l'acte duquel elles empruntent l'appa-

6. RLRQ, c. C-1991.
7. Art. 1806 C.c.Q.

rence[8]. Par exemple, si une donation se dissimule derrière une vente, alors les exigences de forme d'un acte de vente devront être respectées, même s'il s'agit en réalité d'une donation. Typiquement, une donation déguisée sera caractérisée si le prix de vente est dérisoire ou fictif par rapport à la réelle valeur du bien donné, on pense notamment aux ventes dont le prix est symbolique et fixé à un dollar canadien[9].

Considérant ce qui précède, on constate que le principe ainsi que les exceptions sont les mêmes que ceux en droit français : toute donation d'un bien immeuble ou meuble doit être constatée par acte notarié, à l'exclusion des donations déguisées, indirectes et des dons manuels.

Au regard de la propriété intellectuelle, parmi ces cas d'exception, le don manuel est sans aucun doute l'exception charnière qui aurait pu permettre qu'une cession à titre gratuit puisse déroger au formalisme notarial.

2.1 Le don manuel

L'expression « don manuel » tire son origine des dons dont les échanges pouvaient se faire « de la main à la main », renvoyant ainsi une image évocatrice d'une transmission physique d'un objet d'une main à une autre main[10]. La jurisprudence et la doctrine définissent aujourd'hui le don manuel comme la réunion de deux conditions, la nature du bien et la tradition :

> Pour qu'une donation soit valide comme don manuel, […] elle doit porter sur un bien susceptible de faire l'objet d'un tel don. Ensuite, il faut tradition, c'est-à-dire dessaisissement du donateur et délivrance au donataire.[11]

2.1.1 Première condition du don manuel : la nature du bien

Au sujet de la première condition, dans une décision majeure de la Cour d'appel du Québec, suivant le raisonnement de la Cour suprême du Canada[12], le juge LeBel rappelle :

---

8. Art. 1811 C.c.Q.
9. *Chalet Bar-B-Q (Canada) Inc.* v. *Foodcorp Ltd.* (1982), 55 C.P.R. (2d) 46 (C.A.F.), par. 8-9, j. Jerome, conf. un autre point 66 C.P.R. (2d) 56 (C.A.F.).
10. *Pesant* c. *Pesant*, [1934] S.C.R. 249, p. 264, j. Rinfret.
11. Germain BRIÈRE, *Donations, substitutions et fiducie*, coll. « Bleue », Montréal, Wilson & Lafleur, 1988, n°s 143 et 145, p. 99 et 101.
12. *Pesant* c. *Pesant*, *supra*, note 10.

> La première difficulté consiste à identifier l'objet du don manuel. À l'origine, des interprétations assez étroites auraient limité l'application du don manuel à des choses mobilières, matérielles, corporelles, susceptibles d'être transportées et délivrées physiquement de la main à la main. Ces interprétations restrictives ne prévalent plus. L'objet du don manuel ne comprend pas seulement les biens meubles corporels traditionnels, comme un bijou, des pièces de monnaie, des tableaux ou des vêtements. S'y ajoutent des biens incorporels où le titre s'incorpore à son support matériel, comme les billets, chèques, obligations ou actions au porteur. Leur remise matérielle permet d'assurer efficacement le transfert de la propriété.[13]

Le don manuel peut donc porter sur un bien meuble tant corporel qu'incorporel pour autant que le droit de propriété soit incarné par l'objet lui-même ou par un titre dont il est possible de remettre physiquement.

Au demeurant, le don manuel de biens incorporels n'est pas un concept nouveau et la Cour suprême du Canada l'avait d'ailleurs expressément admis dans l'une de ses décisions en 1934 :

> […] mais ce sont également, et entre autres choses, les titres de créance dont la remise est effectuée de manière à conférer à celui qui les reçoit le droit de propriété dans le titre et dans la créance qu'il représente. Dans ce cas, « la créance fait corps avec le titre et sa nature incorporelle, ainsi matérialisée, cesse de créer un obstacle à une livraison de main à main » […].[14]

3.1.1.1 Biens incorporels représentés par un titre

Quand bien même un tel titre existe, encore faut-il qu'il soit négociable puisque dans le cas contraire, sa simple remise n'aurait pas pour effet de transférer la propriété. Par définition, un titre négociable peut être facilement vendu ou réalisé[15], comme un titre au porteur, un ordre par endossement ou un billet promissoire, tandis qu'un titre non négociable est plus complexe, et sa simple remise n'est pas

---

13. *Spina* c. *Sauro*, 1990 CanLII 3236 (QC C.A.), par. 24, j. LeBel.
14. *Pesant* c. *Pesant*, *supra*, note 10, p. 265.
15. OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, « titre négociable », dans *Vitrine linguistique*, en ligne : <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/503494/titre-negociable> (consulté le 1er juillet 2022).

suffisante pour transférer la propriété, comme c'est le cas des titres nominatifs ou, encore, de la plupart des actions de sociétés privées[16].

Il convient de rappeler brièvement le fondement derrière l'intervention du notaire dans le cadre de donations : la protection des parties. D'une part, ce formalisme tend à protéger le donateur contre sa propre vulnérabilité ou un acte irréfléchi et vise à soustraire le patrimoine familial à de potentiels excès du donateur. D'autre part, le donataire est protégé contre un changement de décision du donateur et, ainsi, le caractère irrévocable de la donation est assuré. En effet, à l'image de la maxime « donner et retenir ne vaut », la loi[17] stipule que les donations entre vifs sont irrévocables.

2.1.2 Deuxième condition du don manuel : la tradition

Le don manuel est considéré comme garant d'une protection équivalente à l'intervention du notaire, car la dépossession réelle ou matérielle du bien permet au donateur de prendre conscience de l'acte irrévocable et, de cette façon, assure le donataire contre tout changement de décision ; c'est ce qu'on appelle la tradition, condition constitutive et fondamentale du don manuel[18]. Comme le notaire et professeur Me Pierre Ciotola l'explique :

> Le don manuel suppose un dessaisissement définitif et irrévocable. Il ne peut y avoir de véritable dessaisissement si l'apparent donateur conserve un certain contrôle sur les biens cédés.[19]

3. LE DON MANUEL ET LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AU QUÉBEC

Compte tenu des deux conditions cumulatives du don manuel, une cession à titre gratuit de droits de propriété intellectuelle pourrait-elle bénéficier de cette exception au Québec ? *A priori*, il est permis d'en douter dans la mesure où lesdits droits ne sont pas représentés par un titre négociable et, par conséquent, une telle cession n'aurait pas les garanties suffisantes pour assurer une tradition effective.

---

16. COMPARATIFS BANQUE, « Que sont les titres négociables et non négociables ? », en ligne : <https://www.comparatifsbanques.ca/que-sont-les-titres-negociables-et-non-negociables/> (consulté le 10 mai 2022).
17. Art. 1822 C.c.Q.
18. *Spina* c. *Sauro*, *supra*, note 13, par. 9 et 28, jj. Monet et LeBel.
19. Pierre CIOTOLA, *De la Donation*, série « Répertoire de droit », Chambre des notaires, Wilson & Lafleur, 2006, par. 1.1.2 « exceptions à la solennité ».

À titre d'exemple, pour les marques de commerce, le transfert n'a pas à être inscrit au registre des marques pour avoir effet, bien que cela soit conseillé pour bénéficier d'une présomption de propriété[20]. Ce faisant, l'inscription publiée au registre n'est pas un titre, pas plus que le certificat d'enregistrement dont la remise physique au donataire n'aurait pas pour effet de transférer la propriété des droits de marques.

En outre, l'article 48 de la *Loi sur les marques de commerce* ne prescrit aucune forme particulière pour qu'un transfert de marques soit valide, ni n'impose d'ailleurs qu'il soit constaté par écrit. En l'absence de balises précises et sans écrit, le caractère irrévocable du don manuel se trouve fragilisé. À défaut de telles indications, c'est le droit commun des contrats qui trouve application et en l'occurrence, en présence d'un tel transfert sans contrepartie financière, c'est le régime légal des donations qui s'applique.

À ce propos, il est intéressant d'opérer une comparaison avec des actions de sociétés privées, biens incorporels. À l'instar des marques de commerce, les inscriptions aux registres des sociétés ainsi que les certificats d'actions ne sont qu'une présomption de propriété[21], et dans la plupart des cas, leur transfert ne sera effectif qu'à la condition que des formalités prévues aux règlements des sociétés soient remplies, sans que la remise physique des certificats d'actions ait une incidence réelle sur la propriété :

> Les actions de compagnie peuvent faire l'objet d'un don manuel. Dans ce cas toutefois, il faut distinguer si le mode de transfert est soumis ou non à des règlements de ces compagnies. Il n'y aurait pas don manuel si des règlements existent et n'ont pas été suivis.[22]

---

20. *Hutchingame Growth Capital Corporation* c. *Dayton Boot Co. Enterprises Ltd., Red Cat Ltd., Dayton Boot Brands Ltd. et Roderick Hall Risk*, 2019 C.A.F. 152, par. 61, j. Gauthier.
21. *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, L.R.C. (1985), ch. C-44, art. 51 et Paul MARTEL, *La société par actions : Les aspects juridiques*, Montréal, Wilson & Lafleur, 2014, par. 11-32, p. 11 : « La loi fédérale prévoit certaines présomptions de véracité à l'égard des registres de la société. Tout d'abord, elle énonce que les mentions du registre des valeurs mobilières et les certificats de valeurs mobilières établissent, "à défaut de preuve contraire", que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées dans le registre ou le certificat. »
22. *Gauvin* c. *Gauvin*, 2004 CanLII 29743 (QC C.Q.), par. 27, j. Sasseville.

Par conséquent, des droits de propriété intellectuelle ne peuvent faire l'objet d'un don manuel puisqu'ils ne sont pas représentés par des titres dont leur simple remise transférerait la propriété.

Ce constat est cohérent avec le rôle protecteur que joue la solennité dans le cas de biens insusceptibles d'être remis physiquement ou dépourvus de titre.

Les droits de propriété intellectuelle peuvent représenter une valeur inestimable, voire un actif essentiel pour leur propriétaire. Qui plus est, leur transfert pouvant se faire aisément, sans aucun écrit exigé, titre à remettre ni inscription au registre requise, l'intervention du notaire est d'autant plus souhaitable et appropriée pour assurer la protection du donateur et du donataire

CONCLUSION

À la lumière de ce qui précède, et en vertu du droit québécois actuel, il est fort probable que la juridiction québécoise serait venue à la même conclusion en reconnaissant qu'un transfert à titre gratuit est une donation et que, par conséquent, faute d'être constaté par acte notarié, il doit être annulé.

Par contre et hypothétiquement, le raisonnement menant à cette conclusion serait différent, et cela s'expliquerait par l'interprétation plus restrictive du don manuel en France. Le TJ motive l'exclusion du don manuel sur la base de la nature incorporelle des biens. Au Québec, des droits incorporels peuvent tout à fait faire l'objet d'un don manuel, pour autant qu'ils fassent corps avec le titre qui les représente. De ce fait, le don manuel au Québec semble bénéficier d'une définition plus large puisqu'il se fonde sur l'existence ou non d'un titre matériel et non sur la nature incorporelle du bien même.

Contrairement à la pratique française, le transfert à titre gratuit de droits de propriété intellectuelle n'est pas commun au Québec. Typiquement, le transfert est accompagné d'une contrepartie financière et, *a minima*, d'une contrepartie d'un dollar canadien symbolique, ce qui a pour effet ultimement d'éviter l'acte notarié. Néanmoins, la prudence est de mise afin d'éviter toute possible requalification d'une donation déguisée en donation classique, soumise au formalisme notarial.