

Capsule

Contrat de commande d'œuvre d'esprit en droit français

**Asim Singh et
Grégoire Corman***

1. Introduction	899
2. La solution traditionnelle protectrice des droits de l'auteur	900
3. Certains aménagements tenant compte des réalités économiques	902
4. Conclusion	904

© Asim Singh et Grégoire Corman, 2004.

* Avocat, Asim Singh est membre du cabinet Sokolow, Carreras & Associés (Paris);
juriste, Grégoire Corman est membre du cabinet Baker & McKenzie (Paris).

1. Introduction

Quel que soit leur secteur d'activité, les sociétés recourent très fréquemment à des prestataires extérieurs pour la création du design ou de l'emballage de leurs produits ainsi que pour la création de logos ou de photographies pouvant leur servir de marques nécessaires à l'exploitation de leur production ou l'identification de leurs produits.

Ces créations sont généralement destinées à être très largement diffusées. Il est dès lors nécessaire que les sociétés puissent en faire une exploitation paisible et que nul ne puisse s'opposer à la reproduction de ces créations commandées par elles et pour lesquelles elles ont souvent consenti des investissements importants.

Or, ces créations sont susceptibles de constituer des œuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur pour autant qu'elles soient originales. En effet, l'article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que *«toutes les œuvres de l'esprit quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination»* sont protégeables par les dispositions de droit d'auteur. L'article L. 112-2 CPI précise que parmi les œuvres de l'esprit figurent *«les œuvres des arts appliqués»*.

La protection des créations industrielles par le droit d'auteur a pour effet que l'auteur jouit seul des droits d'exploitation de son œuvre ainsi que des droits moraux y afférents. Il est dès lors nécessaire que la société qui souhaite utiliser une création acquière auprès de son auteur le droit de reproduction et de représentation de cette création.

De façon générale, le contrat de cession de droit d'auteur est soumis à certaines conditions de forme.

Outre le fait que certains contrats doivent être constatés par écrit¹, les dispositions du CPI prévoient un certain formalisme pour les actes de cession des droits de reproduction et de représentation des œuvres de l'esprit².

Or, dans le cadre des créations commandées par des sociétés dans un but purement commercial, il est opportun de se demander si une telle commande emporte une cession automatique des droits d'exploitation de cette création ou dispense le commanditaire de se conformer au formalisme des cessions de droit d'auteur.

2. La solution traditionnelle protectrice des droits de l'auteur

Selon une pure logique de droit d'auteur (et exception faite des contrats de commande publicitaires régis par des règles spécifiques), la commande d'une œuvre auprès d'un prestataire de service n'emporte aucune cession de droits de reproduction et de représentation de l'œuvre du seul fait du paiement de la personne ayant créé l'œuvre ou du seul fait de l'acquisition de l'objet créé.

Les dispositions du CPI sont très claires à cet égard. En effet, les articles L. 111-1, alinéa 3 et L.111-3 CPI disposent que:

L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit [de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous dont jouit l'auteur]; et

La propriété incorporelle [...] est indépendante de la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent Code [...]

-
1. Le CPI dispose en son article L.131-2 en effet que les contrats de représentation, d'édition, de production audiovisuelle et les autorisations gratuites d'exécutions ainsi que le contrat portant cession des droits d'adaptation audiovisuelle (article L.131-3, al. 3) doivent être constatés par écrit, les autres contrats étant régis par les dispositions 1341 à 1348 du Code civil. Il s'agit d'une exigence *ad probationem*.
 2. L'article L.131-3 CPI 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 à la durée».

Ainsi, les contrats par lesquels une société loue les services d'un prestataire extérieur pour la création d'un emballage, du design d'un produit ou de logos, ou par lesquels cette société se rend acquéreur de la création «objet physique», n'autorise pas, *ipso facto*, cette dernière à reproduire et utiliser l'œuvre créée.

De l'effet cumulatif des articles L.111-1, alinéa 3 et L.111-3 CPI, il faut conclure que les droits d'exploitation d'une œuvre doivent être cédés parallèlement (ou ultérieurement) à la demande de prestation de services pour la réalisation d'une œuvre ou de l'acquisition de l'objet commandé.

Ainsi, dans un arrêt du 15 janvier 2003³, la Cour d'appel de Paris a jugé en ce sens que la conception et la réalisation d'un logo par une société sur commande et contre paiement n'emportaient pas cession des droits d'auteur y afférents.

De plus, en application des dispositions de l'article L 131-3 CPI, une telle cession des droits de l'auteur doit mentionner expressément et de façon limitative, à peine de nullité (relative⁴) de la cession:

- i) les droits cédés (représentation, reproduction, adaptation, traduction, marchandisage...);
- ii) l'étendue des droits cédés, c'est-à-dire les modes d'exploitation envisagés;
- iii) la destination des droits cédés, c'est-à-dire la finalité de l'exploitation notamment si elle est utilitaire ou esthétique;

3. Voir «Formalisme des cessions de droits d'auteur et de droits voisins», note de A. Lucas sous CA Paris 1^{re} Ch. G, 15 janvier 2003, *SARL Base Line c. Société CIEC Engineering* et autres décisions: *Propriétés Intellectuelles*, Avril 2003 / N° 7, page 172.

4. Dès lors l'action en nullité relative de la cession se prescrit par un délai de 5 ans (art. 1304 du Code civil) et la convention nulle est susceptible de ratification. La Cour de cassation a confirmé que ce principe s'appliquait aux cessions de droit d'auteur en affirmant, à propos de la cession des droits d'exploitation publicitaire d'une œuvre, «que si un accord peut résulter de sa ratification par celui dont le consentement initial n'est pas rapporté, c'est à la condition que celle-ci soit suffisamment précise dans son contenu et certaine dans son intention» (Cour de cassation, 1^{re} chambre civile, 27 novembre 2001: *Propriétés Intellectuelles* 2002, n° 3, p. 60, obs. A. Lucas).

- iv) le territoire sur lequel les droits pourront être exploités; et
- v) la durée pour laquelle les droits sont cédés.

L'obligation de faire figurer ces mentions dans le contrat de cession des droits d'auteur impose en pratique que le contrat de cession soit établi par écrit et que l'hypothèse d'une cession orale, implicite ou tacite des droits d'auteur, bien que juridiquement possible, ne saurait être que théorique.

La Cour d'appel⁵ de Paris a également récemment réaffirmé ce principe, en considérant que la commande de photographies et le paiement de 90.000 FF alors que le devis pour cette prestation n'indiquait que le domaine d'exploitation, c'est-à-dire l'utilisation des photographies pour des «utilisations PLV/ Packaging» sans mention de la durée et du lieu d'exploitation de celle-ci, ne pouvait constituer une cession des droits de l'auteur.

Cette application stricte des dispositions du CPI et dont la raison d'être est, *a priori*, la protection des auteurs, personnes physiques, a pu paraître inadaptée aux relations commerciales entre sociétés qui, lors de la commande de créations à but le plus souvent industriel, peuvent se trouver privées de la possibilité d'exploiter l'œuvre commandée et pour laquelle un paiement a été versé. Ainsi, les tribunaux et cours tentent parfois d'adapter les dispositions du CPI aux exigences et à la nature des relations commerciales.

3. Certains aménagements tenant compte des réalités économiques

L'un des aménagements les plus notables et désormais établi concerne le formalisme des actes de cessions de droits d'auteur et le respect dans ces actes des mentions relatives à la destination, l'étendue, la durée et le lieu des droits cédés.

En effet, dans le désormais célèbre arrêt *Perrier*⁶, la Cour de cassation a considéré que les dispositions formalistes du premier alinéa de l'article L. 131-3 CPI ne sauraient être invoquées par un autre que l'auteur lui-même.

5. CA, Paris, 4^e chambre A, 14 mai 2002.

6. Cour de cassation, 1^{re} chambre civile, 13 octobre 1993 JCP G 1994, IV, 2627. Si cet arrêt a été rendu dans le domaine de la publicité, il est admis qu'il a une portée générale.

Ainsi, la cession faite par le cessionnaire de l'auteur au profit d'un tiers sous-exploitant ne pourra être déclarée nulle sur le fondement du non-respect des mentions distinctes relatives à la durée, le territoire, la destination et l'étendue des droits cédés dans l'acte de cession.

Or, lorsque qu'une société fait appel à un prestataire extérieur pour la réalisation de design, d'emballage ou de logos, ce prestataire extérieur est souvent lui-même une société cessionnaire des droits de ses salariés ou de tiers sur ladite création. Par conséquent, le formalisme de l'alinéa 1^{er} de l'article L. 131-3 CPI ne devrait pas s'appliquer à cette cession.

D'un autre côté, certaines décisions des tribunaux et cours, et notamment une décision relativement récente du 10 septembre 2001, ont considéré que certaines cessions de droits d'auteur pouvaient, sous certaines conditions, être implicites.

En effet, dans sa décision du 10 septembre 2001⁷, *SA Société Graphibus c. Mr Raimbault*, la Cour d'appel d'Angers a décidé que la commande puis l'acquisition d'une maquette de graphique auprès d'une société emportait cession du droit de reproduction de ce graphique alors même que les conditions générales de vente de cette maquette excluait la cession des droits de reproduction. La Cour d'appel d'Angers a considéré que:

les conditions particulières, même implicites, du contrat peuvent déroger aux conditions générales... si la vente porte sur la maquette et puisqu'il est évident que le but de l'acquéreur est de la reproduire sur ses autocars, le droit de reproduction est nécessairement cédé car s'il n'en était pas ainsi l'acquéreur ne pourrait faire aucun usage du bien acquis.

La Cour d'appel a donc décidé que l'acquisition du support de l'œuvre emportait sous certaines conditions une cession implicite des droits d'auteur sur cette œuvre. Cette décision n'est pas forcément en contradiction avec l'article L.111-3 CPI cité plus haut car la Cour d'Angers ne conclut pas à la cession des droits d'auteurs *du seul fait* de l'acquisition de ce support mais également du fait que l'œuvre objet matériel en soi n'était d'aucune utilité à l'acquéreur et que dès lors les parties au contrat de cession n'avaient pu qu'implicitement consentir à la cession du droit de reproduction.

7. Toutefois, cet arrêt vient d'être cassé par la Cour de cassation par arrêt en date du 29 octobre 2003; J.C.P. E 2004 p. 38, note Singh.

Dans le même esprit, dans un arrêt du 19 février 2002⁸, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir retenu l'existence d'une cession implicite au vu de divers éléments tels que l'importance des coûts facturés, la destination des signes créés et la collaboration des parties.

Ces décisions peuvent être rapprochées de celle de la Cour de cassation du 15 mai 2002 (arrêt *Sygma*)⁹, où cette dernière avait reconnu que la cession des droits de reproduction d'une photographie comme couverture de magazine pouvait être étendue à l'exposition publique de cette photographie sur les kiosques où ce magazine était vendu.

Ces solutions ne sont pas totalement novatrices mais elles sont plutôt illustratives d'une recrudescence d'un courant jurisprudentiel pragmatique et économique du droit d'auteur¹⁰.

4. Conclusion

Face au formalisme du droit d'auteur illustré notamment par les articles L.122-7 et L.131-3 CPI et aux principes fort protecteurs du créateur dont des exemples sont donnés aux articles L.111-1, alinéa 3 et L.111-3 CPI, la jurisprudence a forgé des aménagements reflétant mieux les réalités de la vie économique des entreprises.

Ces aménagements sont fondés notamment sur:

- i) l'idée que les règles de formalisme n'existent que pour protéger l'auteur et non pas ses cessionnaires (voir arrêt *Perrier* et autres arrêts postérieurs confirmant le principe);
- ii) la liberté du mode de preuve entre commerçants (article L.110-3 du Code de commerce); et

8. *Propriétés intellectuelles* 2002, n° 5, p. 53, obs. A. Lucas.

9. *RDPI* novembre 2002, n° 141, p. 18 (note A. Singh).

10. Citons également l'arrêt de la Cour de cassation en date du 27 mai 1986 (pourvoi n° 83-17106) qui avait admis que la facturation d'objets livrés emportait cession du droit de reproduction et qu'elle valait «manifestation expresse et écrite de la volonté du cessionnaire» dans une espèce où la Cour précisait que l'auteur savait, dès l'origine, par la convention de louage d'ouvrage en application de laquelle il avait livré ses œuvres à un commanditaire, que ses œuvres ne lui avaient été commandées que pour être reproduites.

- iii) la référence aux suites données par les usages (article 1135 du Code civil, voir également l'arrêt *Syigma*).

L'on pourrait bien entendu ajouter à cette énumération, s'agissant du moins des créations de *salariés*, l'argument souvent invoqué tiré de l'absence de cause du contrat d'emploi qui existerait si l'employeur ne se trouvait investi d'aucun droit d'exploitation sur l'œuvre.

Sur la base de ces principes et arguments allant dans des sens opposés, il est parfois difficile de discerner où se trouve l'équilibre vers lequel la jurisprudence semble tendre.