

Vol. 33, n° 1

Propriété intellectuelle et droit civil – Approche française

Nicolas Binctin*

RÉSUMÉ	3
INTRODUCTION	5
I- LA PERSONNE	7
A- Capacité et propriété intellectuelle	7
B- Respect de la vie privée	9
II- PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT DES BIENS	11
A- La protection de la propriété privée.	12
B- L'accession mobilière.	17
III- PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT DES CONTRATS	26
A- Propriété intellectuelle et droit civil des obligations.	29
B- L'action directe en paiement.	31
IV- PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET RESPONSABILITÉ CIVILE.	34

© Nicolas Binctin, 2021.

* Professeur agrégé des Facultés de droit, Université de Poitiers – CECOJI.
[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

A- Responsabilité contractuelle ou délictuelle ?	34
B- La réparation du dommage	38

RÉSUMÉ

Le droit de la propriété intellectuelle français constitue un régime de droit spécial des biens. Si les conditions d'appropriation sont spécifiques et ne s'appuient guère sur le droit civil, le régime de la propriété, la circulation et l'exploitation des biens intellectuels font, en revanche, largement appel au droit commun civil, principalement par le biais d'un mécanisme supplétif et, parfois, par le biais d'un renvoi express. Cet article propose quelques illustrations de ce lien constant qui permet, d'une part, d'apporter à la propriété intellectuelle les compléments de régime dont elle a impérativement besoin et, d'autre part, de confronter les solutions du droit civil aux meubles incorporels.

INTRODUCTION

Le droit civil regroupe les normes juridiques régissant les liens personnels ou patrimoniaux entre des personnes privées, qu'elles soient physiques ou morales, de nature privée ou publique. Son objectif est de protéger les intérêts de la personne au sein de l'ordre moral et patrimonial. Cette branche du droit reconnaît chaque personne en tant que sujet de droit, peu importe ses activités particulières. En général, elle renferme l'ensemble des normes figurant dans le Code civil. Concernant le droit anglo-saxon, le droit civil correspond au droit continental (ou *civil law*) et au droit positif (en opposition au droit naturel). Le droit civil recouvre notamment le droit des personnes (dans la mesure où il règle leur capacité juridique), le droit des obligations et des contrats, le droit des biens, le droit de la famille, le droit des successions et les normes de responsabilité civile. Au sens large du terme, le droit civil peut être perçu comme un synonyme de droit privé, mais cette acception ne sera pas retenue ici. Seul le droit civil, en ce qu'il s'intéresse avant tout aux personnes, aux rapports que les personnes ont entre elles et aux biens (objets), entre dans le champ de la présente réflexion. Ainsi, en France, le droit civil est une branche du droit privé regroupant l'ensemble des règles de droit qui se rapportent aux biens, aux conventions et aux relations entre personnes physiques ou personnes morales (de droit privé) et qui relèvent des juridictions civiles. Ces règles de droit sont issues, pour l'essentiel, du Code civil, mis en place en 1804, et régulièrement révisé depuis, notamment pour le droit des obligations en 2016.

La propriété intellectuelle, dans le système français, est attachée au droit privé, mais traditionnellement, est partagée entre le droit de la propriété littéraire et artistique, qui serait dans le champ du droit civil, et le droit de la propriété industrielle, qui serait dans le champ du droit commercial. Cette dichotomie, aux origines multiples, demeure encore influente en France, la doctrine comme la pratique ayant encore quelques réserves à s'en défaire totalement. Ainsi, ce ne sont pas les mêmes ministères qui coordonnent les matières ; la convergence des compétences juridictionnelles fut longue à s'instaurer et demeure inachevée, au moins pour la question de la compétence territoriale. Par exemple, la première chambre civile de la Cour de

cassation est compétente pour la propriété littéraire et artistique et la Chambre commerciale l'est pour la propriété industrielle.

Pourtant, depuis 30 ans, il y a un indéniable mouvement de convergence entre toutes les matières composant la propriété intellectuelle, à commencer par l'avènement du Code de la propriété intellectuelle (ci-après « CPI »). La propriété littéraire et artistique n'est ni plus ni moins civile ou commerciale que la propriété industrielle. Il y a des inventeurs et des designers personnes physiques, comme les auteurs et les artistes-interprètes, il y a aussi de très nombreuses personnes morales propriétaires, même *ab initio*, de droits de propriété littéraire et artistique et qui font de ces derniers l'élément central de leur activité économique. Le droit du marché l'a parfaitement intégré et ne fait plus de distinction, depuis longtemps, entre ces sous-catégories. Le passage de l'ère de la création romantique à celui des industries culturelles et créatives ne peut qu'écartier cette approche traditionnelle pour nourrir une approche commune de tous les éléments composant la propriété intellectuelle. Il ne semble pas qu'il faille intégrer la propriété intellectuelle soit dans le droit civil soit dans le droit commercial. Elle embrasse les deux, ce qui constitue une part de son originalité, mais aussi de sa difficulté à être appréhendée dans sa globalité.

Au regard de ces éléments, la relation entre propriété intellectuelle et droit civil est riche et multiple. En premier lieu, la propriété intellectuelle rassemble des régimes spéciaux de droit des biens, des régimes spéciaux de propriété qui, par nature, relèvent du champ d'application du droit civil. Ce droit spécial des biens ne se contente pas d'établir des conditions pour permettre l'appropriation de certaines choses, des biens intellectuels ; il apporte aussi des aménagements pour d'autres branches du droit civil, tels le droit des sûretés¹, le droit des régimes matrimoniaux, le droit des successions², ou encore le droit de la responsabilité civile. Ce droit spécial des biens sollicite aussi fortement le droit des obligations, pour s'appuyer sur ce dernier, pour le compléter aussi parfois. Le formalisme contractuel, la cession temporaire, les divisions d'usages réelles ou personnelles, les

1. La Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler que les auteurs bénéficient du privilège prévu au paragraphe 4 de l'article 2331 du Code civil (ci-après « C. civ. ») et à l'article 2375 C. civ. pour le paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs œuvres uniquement pour les trois dernières années dues : Civ. 1^{re}, 27 mars. 2019, *Bull. civ.*, n° 18-10605.

2. Voir notamment Nicolas BINCTIN, « Droit d'auteur et droit des successions », *Revue internationale du droit d'auteur* 2012.234.3.

divisions territoriales, l'aménagement du rapport exclusif au bien : autant de questions qui nourrissent un dialogue entre le droit civil et la propriété intellectuelle.

La propriété intellectuelle n'est pas autosuffisante : elle s'appuie sur tous les autres corps de la législation nationale ou européenne pour permettre son plein fonctionnement. Pour évoquer cette relation entre le droit civil et la propriété intellectuelle du point de vue du droit français, on propose de retenir quelques exemples de mobilisations de règles générales du droit civil pour les appliquer à la propriété intellectuelle. En effet, au regard de l'ampleur de la tâche, il n'est pas question de proposer une approche exhaustive de ces liens. Ainsi, après quelques développements liés à la personne en droit civil (I), on envisagera le droit des biens (II), le droit des contrats (III) et le droit de la responsabilité civile (IV).

I- LA PERSONNE

Le livre premier du Code civil est consacré aux personnes (art. 7 à 515-13). De nombreuses questions sont envisagées : les droits civils, la nationalité française³, les actes de l'état civil, le domicile, les absents, le mariage, le divorce⁴, la filiation, l'autorité parentale, la minorité et l'émancipation, la majorité, les majeurs protégés par la loi et, enfin, la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle. Le droit de la propriété intellectuelle puise dans ces ressources pour compléter les dispositions spéciales du CPI. On va limiter les développements à deux exemples avec d'importantes répercussions contemporaines : la capacité juridique (A) et le respect de la vie privée (B).

A- Capacité et propriété intellectuelle

On peut illustrer les liens entre le droit des personnes et le droit de la propriété intellectuelle par la question de la capacité. La capacité juridique à être propriétaire dépend de l'aptitude à être titulaire actif et passif de droits. Pour cela, la personnalité juridique est reconnue

3. Cette question influence très sensiblement, notamment sous l'angle des discriminations, la mise en œuvre du droit d'auteur, mais aussi, par exemple, celle du droit de producteur de base de données. La Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « CJUE ») est venue préciser récemment, dans un Arrêt du 8 septembre 2020, *Recorded Artists Actors Performers*, C-265/19, non publié, EU:C:2020:677, point 97, qu'un État membre ne peut pas exclure les artistes-interprètes de pays tiers du droit à une rémunération équitable.

4. Voir notamment Nicolas BINCTIN, « Le régime matrimonial de l'auteur », *Revue internationale du droit d'auteur* 2012.232.45.

aux individus, les personnes physiques, ainsi qu'à des groupements, les personnes morales. Le droit reconnaît aussi l'existence de groupements dépourvus de la personnalité juridique : entreprise, famille, etc. La capacité est attachée à la personnalité juridique ; les principes de liberté et d'égalité veulent que toute personne soit capable d'exercer ses droits, de s'engager par ses actes. Ces principes cèdent lorsque la personne n'est pas en état de veiller seule à ses intérêts. Le droit d'auteur propose, par exemple, un aménagement des conditions de délivrance du consentement pour les actes d'exploitation des biens intellectuels, même en présence d'une personne dont la capacité civile est limitée. dérogeant aux dispositions du Code civil, l'article L. 132-7 CPI prévoit que, sans préjudice des dispositions qui régissent les contrats passés par les mineurs et les majeurs en curatelle qui relèvent des dispositions du Code civil, le consentement personnel et écrit de l'auteur, pour la conclusion d'un contrat d'édition, est exigé même lorsqu'il s'agit d'un auteur légalement incapable, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité physique de donner son consentement. L'intention du législateur est d'impliquer l'auteur en tant que tel dans la conclusion du contrat et non le titulaire du droit d'auteur. Le même article L. 132-7 CPI écarte d'ailleurs cette présence obligatoire d'un incapable lorsque le contrat d'édition est souscrit par les ayants droit de l'auteur.

Cette question de la personnalité juridique et de la capacité est aujourd'hui, dans sa solution la plus générale, étudiée aussi à l'aune des solutions de la propriété intellectuelle pour permettre l'appropriation des créations réalisées avec des outils d'intelligence artificielle. La délivrance d'un brevet pour une invention suppose l'identification d'un ou plusieurs inventeurs. La reconnaissance de la qualité de propriétaire, quel que soit le droit de propriété intellectuelle en cause, suppose d'identifier un ou plusieurs sujets de droit. Sans propriétaire, c'est-à-dire sans une personne juridiquement apte à être propriétaire au sens juridique du terme, un sujet actif et passif de droit, il n'y a pas de propriété en droit civil français. Au-delà de la capacité, l'existence même d'une personne au sens juridique du terme a des implications directes en propriété intellectuelle. Ainsi, dans le cadre de l'expérience DABUS⁵, les offices auprès desquels la demande de brevet a été déposée ont refusé sa délivrance faute

5. Voir l'expérience DABUS, IA dont la production a fait l'objet de dépôts de demande de brevets au nom de l'IA auprès des offices du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'Office européen des brevets (OEB) (<<https://artificialinventor.com/dabus/>>). Si l'office britannique et l'OEB ont trouvé ces inventions « nouvelles, inventives et applicables à l'échelle industrielle », la délivrance fut refusée, faute d'inventeur. Une solution similaire a été retenue par l'Office des brevets et des marques des

d'inventeur⁶. L'Office européen des brevets (ci après « OEB ») a refusé deux demandes de brevet européen dans lesquelles une machine était désignée comme inventeur. Les deux demandes de brevet indiquent « DABUS » comme inventeur, ce qui est décrit comme « un type d'intelligence artificielle connectionniste ». Le demandeur a déclaré avoir acquis le droit au brevet européen de l'inventeur en étant son successeur en titre. Après avoir entendu les arguments du demandeur dans une procédure orale non publique le 25 novembre 2019, l'OEB a refusé les demandes EP 18 275 163 et EP 18 275 174 au motif qu'elles ne remplissaient pas l'exigence de la *Convention sur la délivrance de brevets européens* (ci-après « CBE ») selon laquelle un inventeur désigné dans la demande doit être un être humain et non une machine⁷. Les offices ne semblent pas encore disposés à qualifier un outil d'inventeur et réservent dès lors les brevets aux inventions réalisées par des humains, même si ces derniers utilisent des outils relevant de l'intelligence artificielle pour leur création. Quant à l'appropriation des inventions, elle suppose elle aussi une capacité juridique que les machines, les robots, n'ont pas.

B- Respect de la vie privée

La protection de la vie privée a été affirmée en 1948 par la *Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies* (art. 12). En droit français, l'article 9 du Code civil, introduit par la loi du 17 juillet 1970, dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée ». Par la suite, sa protection a été étendue par plusieurs décisions du Conseil constitutionnel, sur le fondement de la liberté personnelle garantie par l'article 2 de la *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* de 1789. Le contenu de la vie privée n'est pas figé et évolue en fonction de la société et des mœurs. Ainsi, il a été jugé que la vie affective, la vie sentimentale d'une personne, la vie conjugale ou amoureuse, la santé d'un individu, les loisirs et les convictions personnelles font partie de la notion de vie privée.

États-Unis (USPTO) (<<https://www.jonesday.com/en/insights/2019/09/when-innovation-invents>>).

6. Sur la personnalité morale des robots, voir notamment Pierre BERLIOZ, « La personnalité juridique des robots », dans Jean-François CESARO et Arnaud MARTINON (dir.), *Mélanges en l'honneur du professeur Bernard Teyssié*, LexisNexis, 2019, p. 431.

7. OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS, « EPO refuses DABUS patent applications designating a machine inventor », 20 décembre 2019, en ligne : <<https://www.epo.org/news-events/news/2019/20191220.html>>.

Dans ce cadre, à la suite d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « CJUE »)⁸, un droit à l'oubli a été construit en Europe pour permettre le respect des droits de la personne en ligne. Ce droit, d'origine jurisprudentielle, a été ensuite consacré par l'article 17 du Règlement 2016-679 du 27 avril 2016, dit Règlement général sur la protection des données (ci-après « RGPD »)⁹, et fait l'objet de mises en œuvre constantes dans tous les États de l'Union européenne (ci-après « UE »). Dans ce cadre, un contentieux est né à propos des mentions des registres de propriété intellectuelle tenus par les offices.

Le Conseil d'État a précisé les conditions d'application du droit au déréférencement, droit à l'oubli, pour des informations contenues dans les registres de l'Institut national de la propriété industrielle. À la suite d'une procédure PCT entamée en 2006, le site de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après « OMPI ») faisait état des coordonnées personnelles du déposant. Au regard de l'ancienneté du dépôt, le requérant a demandé à Google de déréférencer ces pages, lequel a refusé cette requête, ce qui l'a conduit à saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés (ci-après « CNIL ») d'une plainte réclamant qu'il soit enjoint à Google de procéder au déréférencement des liens en cause. La CNIL a clôturé la plainte. Saisi d'un recours contre cette décision, le Conseil d'État, en application de l'article 17 du RGPD tel qu'interprété par la CJUE dans son Arrêt du 24 septembre 2019¹⁰, a conclu que pour procéder à la mise en balance entre le droit au respect de la vie privée et celui à la protection des données et apprécier s'il peut être légalement fait échec au droit au déréférencement, il lui incombe de tenir notamment compte :

8. Arrêt du 13 mai 2014, *Google Spain*, C-131/12, D. 2014, obs. Constantin ; AJDA 2014. 1147, chron. Aubert, Broussy et Cassagnabère ; D. 2014.1476, note Benabou et Rochfeld ; *ibid.* 1481, note Martial-Braz et Rochfeld ; *ibid.* 2317, obs. Larrieu, Le Stanc et Tréfigny ; AJCT 2014.502, obs. Tambou ; *Légipresse* 2014.330 et les obs. ; JAC 2014.15.6, obs. Scaramozzino ; *Constitutions* 2014. 218, chron. D. de Bellescize ; RTD eur. 2014.283, édito. Jacqué ; *ibid.* 879, étude Hardy ; *ibid.* 2016.249, étude Tambou ; *Rev. UE* 2016.597, étude Perray.
9. *Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)*, [2016] J.O. L 119.
10. Arrêt du 24 septembre 2019, *GC e.a. c. CNIL*, C-136/17, EU:C:2019:773 ; JCP E 2019, act. 633 ; dans la même affaire, Cons. d'Ét. 24 février 2017, n° 391000, Lebon ; AJDA 2017.436 ; *ibid.* 740, chron. Odet et Roussel ; D. 2017.500, obs. de Montecler ; *ibid.* 2018.1033, obs. Fauvarque-Cosson et Maxwell ; *Dalloz IP/IT* 2017. 479, obs. Henrard ; *RFDA* 2017. 535, concl. Bretonneau ; RTD eur. 2017.803, obs. Bouveresse ; *RLDI* 2019/163.5580, obs. Costes.

[...] d'une part, de la nature des données en cause, de leur contenu, de leur caractère plus ou moins objectif, de leur exactitude, de leur source, des conditions et de la date de leur mise en ligne et des répercussions que leur référencement est susceptible d'avoir pour la personne concernée et, d'autre part, de la notoriété de cette personne, de son rôle dans la vie publique et de sa fonction dans la société. Il lui incombe également de prendre en compte la possibilité d'accéder aux mêmes informations à partir d'une recherche portant sur des mots-clés ne mentionnant pas le nom de la personne concernée ainsi que le rôle qu'a, le cas échéant, joué cette dernière dans la publicité conférée aux données la concernant.

Compte tenu de l'ancienneté du dépôt de son brevet et de ce que le requérant ne joue plus de rôle au sein de la communauté scientifique, le Conseil a conclu à l'excès de pouvoir et a annulé la décision de la CNIL qui avait rejeté la demande de déréférencement de liens menant vers la page du registre de l'OMPI concernant un brevet déposé, cette page contenant notamment l'adresse personnelle du demandeur¹¹.

II- PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT DES BIENS

Le droit des biens est au cœur de l'articulation entre le droit civil et le droit de la propriété intellectuelle. Il fournit à ce dernier tous les concepts de la propriété privée et les solutions supplétives nécessaires pour combler les carences de la loi spéciale. Par exemple, le régime de l'indivision, en dehors des quelques éléments spéciaux pour le droit des brevets (art. L. 613-29 et s. CPI) relève intégralement du Code civil pour l'ensemble des droits de la propriété intellectuelle. Pour illustrer cette profonde dépendance de la propriété intellectuelle à l'égard du droit commun des biens, la propriété intellectuelle étant un ensemble de régimes de droit spécial des biens, on retient à nouveau deux exemples : la protection de la propriété privée (A) et le mécanisme de l'accession mobilière (B).

11. Cons. d'Ét. 6 décembre 2019, n° 405910, par. 9 ; Marie BASTIAN, « CJUE, Conseil d'État... La prise en main juridictionnelle nécessaire du droit au déréférencement », *Revue des droits de l'homme* 2020.35.

A- La protection de la propriété privée

La propriété intellectuelle n'est pas une exception à un mécanisme juridique, à un ou plusieurs droits fondamentaux, mais une pleine et entière propriété¹². Cette affirmation, proche de la tautologie, demeure à porter, tant la présentation en tant qu'exception s'étend. Elle est pourtant la simple traduction du droit positif. Elle intègre pleinement les équilibres qui traversent la propriété intellectuelle. Il s'agit de faire un simple et rapide exposé de solutions du droit positif, qui n'appellent que peu de commentaires tant la solution retenue est claire et explicite. La propriété intellectuelle est un droit de propriété¹³ et relève des mécanismes du droit des biens en ce qu'ils sont la source civile du droit de propriété, à commencer par les dispositions de l'article 544 du Code civil.

La Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après « CEDH ») a, dans plusieurs décisions, retenu que la propriété intellectuelle est un droit de propriété¹⁴ au sens du premier *Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales*¹⁵. Le droit de propriété intellectuelle bénéficie des droits reconnus par la loi sur les biens et doit être respecté au sens de la *Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales* (ci-après « Convention européenne des droits de l'homme ») et pas simplement comme une attente légitime¹⁶. La mise

-
12. Michel VIVANT, « Et donc la propriété littéraire et artistique est une propriété... », *Rev. Prop. Intell.* 2007.23.193 ; Agnès ROBIN et Sylvain CHATRY, *Introduction à la propriété intellectuelle*, 2^e éd., coll. « Paradigme – Manuels », Bruxelles, Bruylant, 2020, p. 185 et s. Sur ce thème, voir Arnaud LATIL, *Créations et Droits fondamentaux*, t. 554, coll. « Thèses », Paris, LGDJ, 2014, qui distingue à l'aune des droits fondamentaux la liberté de créer, d'une part, et la propriété sur les créations, d'autre part ; Nicolas BRONZO, *Propriété intellectuelle et droits fondamentaux*, coll. « Bibliothèques de droit », Paris, L'Harmattan, 2007 ; Bernard VANBRABANT, *La propriété intellectuelle*, 1^{re} éd., t. 1, coll. « Création Information Communication », Bruxelles, Larcier, 2016, p. 449 et s.
 13. La difficile réception de la propriété semble s'étendre au-delà du cas de la propriété intellectuelle : Alain COURET, « L'entreprise est-elle réfractaire au droit de propriété ? », *D.* 2019.249.
 14. Voir notamment Rémy LIBCHABER, « La propriété, droit fondamental », dans Rémy CABRILLAC (dir.), *Libertés et droits fondamentaux*, 16^e éd., Paris, Dalloz, 2010, p. 689 ; Philippe RÉMY, « La propriété privée considérée comme un droit de l'homme », dans *La protection des droits fondamentaux : actes du colloque organisé à Varsovie du 9 au 15 mai 1992*, Paris, PUF, 1993, p. 123 ; Anne-Françoise ZATTARA, *La dimension constitutionnelle et européenne du droit de propriété*, t. 351, coll. « Bibliothèque de droit privé », Paris, LGDJ, 2001.
 15. *Anheuser-Busch Inc. c. Portugal* [GC], n° 73049/01, § 72, CEDH 2007-I ; voir A. LATIL, préc., note 12, n° 437 s.
 16. *Kamoy Radyo Televizyon Yayincilik ve Organizasyon A.S. c. Turquie*, n° 19965/06, § 37, CEDH 2019 ; *CCE* 2019, comm. 58, Caron.

en œuvre des dispositions, notamment pénales, destinées à permettre le respect du droit de propriété ne constitue pas nécessairement une atteinte à la liberté d'expression¹⁷.

Depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, il est acquis, par application de l'article 6-1 de ce dernier, que la *Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne* (ci-après « Charte ») a la même valeur juridique que les autres traités de l'UE¹⁸. L'article 17, alinéa 2 de la Charte dispose que « la propriété intellectuelle est protégée », là encore dans une approche parfaitement unitaire, mettant l'ensemble des régimes de propriété intellectuelle au même rang et l'ancrant à la propriété. La CJUE articule le respect de la propriété, dont la propriété intellectuelle, avec d'autres droits fondamentaux, en particulier la liberté de communication¹⁹.

En droit interne, le Conseil constitutionnel propose une analyse rigoureusement similaire, intégrant la propriété intellectuelle au domaine de la propriété, en la rattachant à l'article 17 de la *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* de 1789²⁰. En opérant ainsi, le Conseil constitutionnel confirme que la propriété intellectuelle, comme la propriété en général, concerne un droit réel, et qu'il est nécessaire de confronter celle-ci aux dispositions législatives concernant ces droits²¹. Le lien entre le droit des biens et le droit de la propriété intellectuelle bénéficie d'une confirmation de premier ordre, sur la base des droits fondamentaux²². La propriété intellectuelle

17. *Affaire Ahsby Donald et autres c. France*, n° 36769/08, CEDH 2013, D. 2013.172 ; CCE 2013, comm. 39, Caron. Dans le même sens, *Neij et Sunde Kolmisoppi c. Suède (déc.)*, n° 40397/12, CEDH 2013-V, CCE 2013, comm. 63, Caron.

18. Voir Etienne TREPPOZ, « Les apports institutionnels : la propriété intellectuelle après le Traité de Lisbonne », *RTD eur.* 2010.939.

19. Arrêt du 27 mars 2014, *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2014:192, point 47 ; CCE 2014, comm. 43, Caron : l'interdiction faite à un fournisseur d'accès à Internet de permettre à ses clients d'accéder à un site diffusant des films sans le consentement de leur auteur ne constitue pas une atteinte aux droits fondamentaux. Voir aussi Arrêt du 29 juillet 2019, *Spiegel Online*, C-516/17, EU:C:2019:625, point 42 et Arrêt du 29 juillet 2019, *Funke Medien NRW*, C – 469/17, EU:C:2019:623, point 57.

20. Notamment, Cons. const., 8 janvier 1991, n° 90-283, *JORF* 10 janvier 1991, p. 524 ; Cons. const., 10 juin 2009, n° 2009-580 DC, cons. 13 ; Cons. const., 21 janvier 2016, n° 2015-727 DC ; voir l'étude synthétique de Jean-Miche BRUGUIÈRE et Frédéric DUMONT, « La question prioritaire de constitutionnalité dans le droit de la propriété intellectuelle », CCE 2010, Étude 10 ; Blandine MALLET-BRICOUT, « Questions prioritaires de constitutionnalité : un nouveau rapport de force en droit des biens ? », D. 2011.2298.

21. Cons. const., 29 juillet 2004, n° 2004-498 ; Cons. const., 29 juillet 2004, n° 2004-499 ; Jean-Michel BRUGUIÈRE et Michel VIVANT, chron. *Autre Regard : Prop. intell.* 2005.15.225.

22. Voir Crim. 4 avril 2018, *Bull. crim.*, n° 67.

doit être défendue et protégée comme tout droit de propriété²³. Toutes les propriétés méritent la même défense²⁴. S'appliquent à la propriété intellectuelle les jurisprudences visant l'expropriation, la vente forcée ou le bail imposé au propriétaire inapte à exploiter son bien. Autant de questions qui engendrent une relecture de différentes dispositions du CPI tant sur les licences obligatoires que sur les conditions d'exercice des prérogatives du ministère de la Défense. Cette qualification évidente et, en l'état actuel du droit, indiscutable emporte une conséquence importante pour la propriété intellectuelle. Le fait d'être un droit de propriété n'est pas plus ou moins important, au regard des droits fondamentaux, que les autres prérogatives juridiques ainsi protégées, notamment la liberté d'expression et la liberté du commerce et de l'industrie. Il n'y a pas de hiérarchie entre les droits fondamentaux, mais un principe d'articulation et de balance des intérêts entre eux²⁵.

Étant elle-même rattachée à un droit fondamental, la propriété intellectuelle ne peut pas, et ne doit pas, être analysée comme une exception à d'autres droits fondamentaux. Ces droits présentent la même importance, la même portée juridique ; il faut les balancer entre eux et non les inscrire dans une sorte de nouvelle pyramide kelsénienne. La liberté d'expression n'est pas supérieure à la propriété privée, et réciproquement. Si des atteintes peuvent être portées par l'une à l'autre, ce ne peut être qu'exceptionnellement et après un contrôle objectif de la balance des intérêts. Le triple test du droit d'auteur n'est qu'une question interne au droit d'auteur et non un

-
23. Cons. const., 27 juill. 2006, n° 2006-540 DC, *JORF*, p. 11541 ; Valérie-Laure BENABOU, « À propos de la décision du Conseil constitutionnel... », *Prop. intell.* 2006, n° 20.240 ; Céline CASTETS-RENARD, « La décision du 27 juillet 2006 », *D.2006.2157* ; Caron, observations sous la décision, *CCE* 2006, comm. 140. de Gaulle, « Le Conseil Constitutionnel réduit considérablement l'obligation d'interopérabilité des DRM », *Décideurs : Stratégie, Finance & Droit*, n° 79-80, 15 septembre-15 novembre 2006, p. 158 ; Lionel THOUMYRE, « Loi DAVDSI : éclipse et scintillements au Conseil constitutionnel », *Legipresse* 2006.234.I.129 ; Jean-Eric SCHOETTTL, « La propriété intellectuelle est-elle constitutionnellement soluble dans l'univers numérique ? », *LPA* 2006, n° 161, 162, 163 ; Pascal REYNAUD et Thibault VERBIEST, « Adoption de la loi DAVDSI et décision du Conseil constitutionnel », *RLDI* 2006.19.47.
24. En ce sens, Thierry REVET, « Les droits de propriété intellectuelle sont des droits de propriété », *RTD civ.* 2006.791.
25. William DROSS, « Propriété et proportionnalité : nouveaux épisodes », *RTD civ.* 2018.158. Voir aussi Civ. 3^e, 4 juillet 2019, *Bull. civ.* n° 18-17119, dans lequel la Cour estime que l'expulsion est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. L'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la *Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales*, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété.

outil visant à organiser la balance des intérêts entre deux droits fondamentaux. Pour ce dernier point, seule la méthode dégagée par la CEDH s'applique.

Rien n'est alors spécifique au droit de la propriété intellectuelle. Il faut se demander si la restriction portée à une propriété est justifiée par un but d'utilité publique et, si c'est le cas, si la gravité de l'atteinte est proportionnée au but poursuivi. Ce n'est qu'en présence d'une double réponse positive, et justifiée, à ces deux questions que l'atteinte à la propriété, en raison de la défense d'un autre intérêt fondamental, peut être admise. La propriété intellectuelle, en tant que propriété, doit bénéficier de tous les mécanismes juridiques qui lui sont attachés, elle doit aussi se soumettre à la balance des intérêts entre la propriété et un autre droit. Ne pas être une exception ne signifie pas être un droit absolu. Le juge français a ainsi admis l'application des solutions du droit international et du droit européen imposant un contrôle de proportionnalité, une balance des intérêts, dans la mise en œuvre d'une norme lorsque deux droits fondamentaux de même valeur se trouvent en conflit. Il en fut ainsi pour l'articulation entre le droit d'auteur et la liberté d'expression, les juges du fond constatant chaque fois qu'aucune justification à ce jour avancée par l'auteur de l'œuvre seconde justifie de ne pas demander d'autorisation à l'auteur de l'œuvre première²⁶. Dans l'affaire *Koons* visant l'œuvre « Naked », la Cour d'appel propose une analyse très précise de l'articulation entre la liberté d'expression et de communication et le droit de propriété qu'est le droit d'auteur²⁷. Visant l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et son interprétation²⁸, l'arrêt *Anheuser-Busch Inc. c. Portugal* (73049/01), dont il ressort que la propriété intellectuelle bénéficie sans conteste de la protection de l'article 1, consacré à la propriété, du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui indique notamment que « [c]hacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur », et de l'article L. 122-4 CPI, qui condamne toute

26. Notamment, Trib. gr. Inst. Paris, 8 novembre 2018, *Prop. Intell.* 2019.70.27, note Lucas et Bruguière ; *Revue Lamy Droit de l'Immatériel* 2019.157.8, note Noul ; *Légipresse* 2018.366.656 obs. Alleaume.

27. TGI Paris, 9 mars 2017, RG n° 15/01086; CA Paris, 17 déc. 2019, n° 17/09695. L'artiste a été condamné définitivement en appel, conjointement avec le Centre Pompidou, pour avoir contrefait dans sa sculpture « Naked » le cliché « Enfants » du photographe Jean-François Bauret.

28. *Affaire Ahsby Donald et autres c. France*, n° 36769/08, § 38, CEDH 2013, par lequel la CEDH a précisé que « l'adjectif "nécessaire", au sens de l'article 10 § 2, implique un "besoin social impérieux" ».

adaptation ou transformation d'une œuvre sans le consentement de son auteur ou de ses ayants droit, la Cour d'appel de Paris rappelle qu'il revient au juge de rechercher un juste équilibre entre les droits en présence, soit la liberté d'expression artistique et le droit d'auteur, et d'expliquer, en cas de condamnation, en quoi la recherche de ce juste équilibre commandait cette condamnation. Après avoir repris les arguments avancés par Koons pour justifier de cette reprise sans autorisation (l'importance de l'œuvre seconde, les multiples diffusions de l'œuvre antérieure, la question des publics différents des œuvres, la différence de message véhiculé par la sculpture et par la photographie, la faible notoriété de l'auteur de l'œuvre première, surtout, l'absence de justification de l'auteur de l'œuvre seconde, Koons, qui pouvait utiliser une autre œuvre, le fait qu'il n'ait pas essayé d'obtenir l'autorisation de l'auteur, dont il ne pouvait ignorer l'identité), la Cour retient qu'il n'est pas établi que l'utilisation sans autorisation de la photographie – qui porte atteinte aux droits de l'auteur de l'œuvre première et à ceux de ses ayants droit – par Koons était nécessaire à l'exercice de sa liberté d'expression artistique, y compris dans sa dimension de réflexion d'ordre social, et justifie l'appropriation ainsi faite d'une œuvre protégée. Elle conclut que la recherche d'un juste équilibre entre la liberté d'expression de Koons et le droit d'auteur de l'auteur de la photographie dévolu à ses ayants droit commande que, les faits étant établis, la contrefaçon soit retenue²⁹. Cette solution nous paraît particulièrement fondée, en ligne avec l'arrêt de la Cour de cassation comme celui de la Cour de renvoi dans l'affaire *Klasen*³⁰.

L'application du même principe de proportionnalité a permis à la Cour de cassation, pour l'application de l'article L. 332-6 CPI, de mettre le coût des mesures techniques à la charge des opérateurs télécoms³¹, tout en précisant qu'il incombait à la juridiction saisie d'une demande d'injonction de ne prononcer que les mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause et d'assurer

29. Paris, 17 décembre 2019, *Revue Lamy Droit de l'Immatériel*, 2020.167.8, Mouron ; Trib. gr. inst. Paris, 9 mars 2017, *RTD-Com.* 2017.353-363, note Pollaud-Dulian ; *D.* 2017.759, obs. Lafaille ; *JAC*, mai 2017.3, obs. Treppoz ; *Dalloz IP/IT* 2017.277-280, note Mouron.

30. Paris, 18 septembre 2013, RG n° 12/02480 ; Civ. 1^{re}, 15 mai 2015, *Bull. civ. I*, n° 116 ; V. not. *CCE* 2015, comm. 55, Caron ; *D.* 2015.1672, note Sirinelli et Bensamoun ; *Prop. intell.* 2015.56.281, obs. Lucas ; Camille MARÉCHAL, « Les exceptions au droit d'auteur sur les œuvres d'art », *CCE* 2015, Étude 18 ; *Prop. intell.* 2015.56.285, obs. Bruguière ; *CCE* 2015, Étude 17 ; Michel VIVANT, « La balance des intérêts... enfin », Versailles, 16 mars 2018, RG n° 15/06029, *Légipresse* 2018.361.336, note Varet ; *CCE* 2018, comm. 32, obs. Caron ; *Dalloz IP/IT* 2018.300, note Benabou ; *JCP éd. G* 2018.513, note Bruguière ; *L'essentiel Droit de la propriété intellectuelle*, 2018.6.4, obs. Lucas ; *Revue Lamy Droit de l'immatériel* 2018, note Noual.

31. Civ. 1^{re}, 6 juillet 2017, *Bull. civ.*, n° 16-18.595 ; *Rapport* 2017.152.

un juste équilibre entre les droits de propriété intellectuelle dont jouissent les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins, protégés, notamment, par l'article 17 § 2 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et la liberté d'entreprise dont bénéficient les opérateurs économiques, tels que les fournisseurs d'accès et d'hébergement, consacrée, notamment, par l'article 16 de la Charte. Après avoir vérifié que les juges du fond avaient, en l'espèce, procédé de façon concrète à cette mise en balance des droits, la Cour de cassation a approuvé la décision de la Cour d'appel de mettre à la charge des fournisseurs d'accès et de moteurs de recherche concernés le coût des mesures de filtrage ordonnées, celles-ci étant strictement nécessaires à la préservation des droits en cause. La mise en œuvre du droit de propriété, du droit d'auteur, dans le cadre d'une action en contrefaçon, suppose, de la même façon, une prise en compte de la balance des intérêts. Dès lors, il incombe à l'auteur d'établir l'existence de l'atteinte portée à ses droits, dont il demande la réparation. Ainsi, si la vocation utilitaire d'un bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci d'imposer une intangibilité absolue de son œuvre, il importe cependant de préserver l'équilibre entre les prérogatives de l'auteur et celles du propriétaire de l'œuvre architecturale. Les modifications apportées ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire à l'adaptation de l'œuvre à des besoins nouveaux et ne doivent pas être disproportionnées au regard du but poursuivi. La découverte d'un trésor national et la nécessité de l'exposer caractérisent l'existence d'un besoin nouveau qui, pour être satisfait, commande la construction d'une extension. Bien que celle-ci modifie la construction d'origine, elle reprend néanmoins les couleurs originelles, blanche des murs et bleue des façades, sans dénaturer l'harmonie de l'œuvre. Au regard de ces constatations et appréciations, sans inverser la charge de la preuve, l'auteur n'établit pas que ces modifications nécessaires apportées à un bâtiment utilitaire sont disproportionnées par rapport au but poursuivi³².

B- L'accession mobilière

Le mécanisme de l'accession, présenté par le Code civil parmi les dispositions générales et fondamentales qui suivent immédiatement la définition de la propriété, est un véritable attribut supplémentaire du droit de l'article 544³³. Le législateur, par l'intégration de l'accession à la suite de la propriété, ajoute à la définition statique de la propriété, telle qu'issue de l'article 544 du Code civil, une

32. Civ. 1^{re}, 20 décembre 2017, n° 16-13632.

33. Christian ATIAS, *Droit civil, Les Biens*, 12^e éd., Paris, Litec, 2014, n° 107.

perspective dynamique, dès l'article 546, et la développe largement jusqu'à l'article 577³⁴. L'accession est définie en complément de la propriété, il y a un rapport de dépendance entre les deux, l'accession venant contribuer à définir le périmètre de la propriété³⁵. Le rôle de l'article 546 du Code civil a été repris par la Cour de cassation pour parvenir à une combinaison des textes avec les règles de la prescription acquisitive. Ainsi, « l'article 546 du Code civil instaure, en faveur de celui qui l'invoque, une présomption de propriété par accession qui peut être renversée par la preuve contraire résultant de la prescription »³⁶. L'accession est un mécanisme important du droit de propriété : elle permet d'offrir au droit un moyen de prendre en considération les évolutions naturelles ou artificielles des choses (qu'il s'agisse de la reproduction animale, de l'agrandissement d'un immeuble ou du mélange de liquides), la dimension dynamique de la propriété. Elle est le produit de la nature des choses³⁷. Les articles 565 et suivants du Code civil proposent une vision pragmatique des relations entre les meubles. Le sens de l'accession est d'éviter les inconvénients économiques d'une indivision, solution retenue après une approche économique du conflit entre les propriétaires et qui permet ensuite de proposer une règle de conflit. L'accession n'opère pas seulement en cas d'union indissoluble, mais constitue un outil de sauvegarde des unités formées par la réunion de deux biens, unité le plus souvent à caractère économique³⁸. La valeur guide la dévolution de la propriété !

Dans le rapport entre corporel et incorporel, il y a un refus par la jurisprudence d'une accession au bénéfice de l'incorporel. Une jurisprudence constante³⁹ retient que, si l'œuvre est un bien propre du conjoint auteur, le support de l'œuvre, divulguée ou non, est un acquêt revenant à la communauté⁴⁰. S'il n'y a pas accession, du moins, il y a un refus net des juges de voir le corporel comme étant

34. Voir Marie-Laure MATHIEU-IZORCHE, *Droit civil : les biens*, 3^e éd., Paris, Sirey, 2013, n° 226.

35. Par exemple, Civ. 3, 27 novembre 2002, n° 01-11.112.

36. Civ. 3, 27 avril 2017, n° 16-10753, *RTD civ.* note Danos ; dans le même sens, voir Civ. 3, 28 novembre 2012, n° 11-24191.

37. Voir Frédéric ZENATI-CASTAING et Thierry REVET, *Les biens*, 3^e éd., Paris, PUF, 2008, n° 138.

38. William DROSS, *Le mécanisme de l'accession, éléments pour une théorie de la revendication en valeur*, thèse de doctorat, Nancy, Droit, Sciences économiques et Gestion, Université Nancy II, 2000, n° 213.

39. Notamment, Civ. 1^{re}, 4 juin 1971, *JCP G* 1972.II.17164 note Patarin ; *D.* 1971, chron. M. Contamine-Raynaud, p. 251, jurispr. p. 585, concl. Lindon ; *RTD civ.* 1972.121, obs. Nerson.

40. N. BINCTIN, préc., note 4 ; Civ. 1^{re}, 12 mai 2011, *CCE* 2011, comm. 82 Caron ; *D.* 2011.1413, note J. Marrocchella ; *Prop. Intell.* 2011.40.287, note Bruguière. Voir aussi Paris, 3 février 2010, *RTD com.* 2011.108, obs. Pollaud-Dulian.

l'accession de l'incorporel et de le soumettre au régime de propriété de ce dernier, l'époux auteur étant alors seul propriétaire du support. Si, pour les créations artistiques, le rapport entre l'œuvre et le support peut nécessiter le recours à la théorie de l'accession mobilière, une fois l'œuvre créée, il y a une indépendance de l'œuvre par rapport au support, la propriété de ce dernier n'emportant pas la propriété des droits d'auteur suivant les dispositions de l'article L. 111-3 CPI. En revanche, cette disposition ne s'applique pas au stade de la création de l'œuvre. Ainsi, lors de la transformation du support en œuvre, on suppose qu'il y a une application nécessaire et évidente de l'accession mobilière, et plus particulièrement du régime de la spécification. On peut reprendre un exemple traditionnel : la transformation d'une pièce de bois en sculpture. Faire le partage entre l'application des solutions des articles 570, 571 et 572 du Code civil est délicat. On considère que l'œuvre de l'esprit a toujours une valeur supérieure, si ce n'est économiquement, au moins socialement et culturellement, sur le matériau. Dans ces conditions, le spécificateur, l'auteur, est propriétaire de l'ensemble, à charge pour lui de rembourser le propriétaire de la matière pour le prix de celle-ci estimée au jour du remboursement⁴¹. Toutefois, dans une affaire récente, les plaideurs ont mobilisé le mécanisme de l'accession mobilière pour déterminer la propriété de plaques de zinc ayant servi à un imprimeur pour réaliser des lithographies de Giacometti sans succès. Dans son pourvoi devant la Cour de cassation, la Fondation Giacometti reprochait à la Cour d'appel de Paris de rejeter ses demandes dans un arrêt du 26 juin 2009. Elle avançait que pour la reproduction lithographique des œuvres de Giacometti, le dessin créé par l'artiste sur papier report avait été transféré par impression sur la plaque de zinc qui en conserve la trace. La Fondation faisant valoir que, du fait de l'incorporation de l'œuvre, c'est-à-dire du travail intellectuel de l'artiste sur le support vierge que constituait la plaque de zinc, les règles de l'accession applicables aux choses mobilières trouvaient à s'appliquer pour déterminer le propriétaire desdites plaques de zinc. Elle relevait notamment que leur prix de vente unitaire de 150 000 euros était lié au travail intellectuel de l'artiste dont l'œuvre s'était incorporée, sous son contrôle, à la plaque pour en changer la matière. Pour sa part, l'imprimeur rappelait que, selon les usages, il était propriétaire *ab initio* des plaques de zinc dont il n'était pas démontré qu'elles avaient été acquises par l'artiste. Dans ces conditions, la Fondation Giacometti ne pouvait pas en revendiquer la propriété matérielle. Reprenant les constats de la Cour d'appel se fondant sur des usages

41. Philippe GAUDRAT, *J.-Cl. Propriété littéraire et artistique*, Annexes, fasc. 1211, n° 20.

professionnels dont elle a constaté l'existence et souverainement apprécié la portée, la Cour de cassation retient que ces constatations rendaient inopérant le moyen tiré des règles de l'accession mobilière et retenait que la décision était légalement justifiée en ce qu'elle reconnaissait l'imprimeur propriétaire des plaques⁴².

Dans le même objectif, l'accession a été mobilisée pour identifier le propriétaire de négatifs de photographies. La Cour d'appel de Versailles a rendu deux arrêts, l'un en 2014 et l'autre en 2015 sur ce sujet. Le premier a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, et l'on expose ci-dessous cet arrêt. Le second, en 2015, a retenu :

[...] qu'en l'absence de disposition particulière et en application du principe de la séparation des propriétés corporelle et intellectuelle, la détermination du propriétaire des supports matériels revendiqués doit donc être recherchée par la mise en œuvre des dispositions des articles 570 et 571 du code civil, relatives à l'accession mobilière et plus particulièrement, à la spécification, c'est à dire, la fabrication d'une chose nouvelle à partir de deux autres choses, appartenant à des propriétaires différents.

Selon la Cour de Versailles, en vertu de ces textes, si une chose a été faite par « une personne quelconque » avec une matière appartenant à une autre et que sa « main-d'œuvre » surpasse de beaucoup la valeur de la matière employée, cette personne est réputée être propriétaire de la chose nouvelle, faisant une application classique des solutions de l'accession. Cette règle de conflit est ensuite appliquée au cas d'espèce. Elle retient qu'il n'est pas contestable que le support matériel des photographies réalisées par l'auteur soit d'une valeur bien supérieure à celle des frais de pellicule, de développement et de tirage exposés par la société commanditaire puisque la pellicule vierge, à l'origine, devient par l'intervention d'un photographe renommé le support d'une œuvre, elle-même, créatrice de droits intellectuels. Elle considère que c'est à bon droit que l'auteur revendique la propriété matérielle des clichés litigieux. Toutefois, reprenant les solutions de la Cour de cassation sur la fonction de l'accession mobilière, elle ajoute que la règle émise par l'article 572 du Code civil ne constitue qu'une présomption, un « exemple », de sorte que la Cour

42. Civ. 1^{re}, 1^{er} décembre 2011, n° 09-15.819 ; CCE 2012, comm. 62, Caron ; *Bull. civ.* 2011, I, n° 208 ; *D.* 2011.2995 ; *Prop. intell.* 2012.1.27, obs. Lucas ; *RTD civ.* 2012.131, obs. Revet ; *RTD com.* 2012.110, obs. Pollaud-Dulian ; *D.* 2012.2836, obs. Sirinelli.

doit encore vérifier si, dans les débats et pièces des parties, existent des éléments, susceptibles ou non de renverser cette présomption et d'établir que, par leur comportement, les parties n'ont pas exprimé de commune intention contraire à cette présomption. Reprenant les pièces apportées par les parties, elle considère, en définitive, qu'il apparaît que, selon la pratique suivie entre les parties, la société commanditaire qui n'avait pas pour activité de conserver les photographies de l'auteur ne manifestait en pratique aucun comportement laissant supposer qu'elle s'estimait propriétaire des clichés, alors que ceux-ci pouvaient demeurer en la possession du photographe. L'absence d'organisation au sein de la société éditrice d'une procédure de récupération et de conservation systématique des clichés litigieux témoigne de ce que les parties n'avaient pas entendu confier à celle-ci la propriété des droits corporels sur ces clichés. Ces droits doivent donc être attribués à l'auteur⁴³.

Dans son arrêt de 2015, la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour de Versailles de 2014 portant sur des faits similaires. Au visa de l'article 544 du Code civil et de l'article L. 111-3 CPI, elle censure l'arrêt qui, par les mécanismes de l'accession mobilière, avait condamné la société à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice patrimonial résultant de la non-restitution des clichés photographiques, en se fondant sur le fait que la société ne rapporte pas la preuve de l'acquisition des supports transformés par l'intervention du photographe. Selon la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que la société avait financé les supports vierges et les frais techniques de développement, ce dont il résultait qu'elle était le propriétaire originaire desdits supports, la Cour d'appel a violé les textes visés ci-dessus⁴⁴. En reprenant cette solution bien établie, la Cour de cassation a depuis, à nouveau, écarté la théorie de l'accession mobilière, et retenu qu'une société qui finance les supports vierges et les frais techniques de développement de photographies est propriétaire des supports. Elle ajoute, sur le front de la titularité du droit d'auteur, que la détention des supports des œuvres, même durant des décennies, ne permet pas d'établir la titularité du droit d'auteur⁴⁵.

43. Versailles, 26 mai 2015, n° 13/01384.

44. Civ. 1^{re}, 28 octobre 2015 ; *D.* 2016.238, obs. Noual, note Latil ; *ibid.*, 449, obs. Fricero ; *Dalloz IP/IT* 2016.34, obs. Dissaux ; *JCP G* 2016.281, note Treppoz ; *Prop. Intell.* 2016.48, obs. Bruguière ; *RLDI* 2015.17, obs. Coste ; *RTD civ.* 2016.163, Dross.

45. Civ. 1^{re}, 25 mars 2020, n° 18-24.931, *Légipresse* 2020.342, obs. Pollaud-Dulian et *RTD com.* 2020.630, obs. Pollaud-Dulian ; voir aussi Paris, 5 mars 2019, RG 17/14788.

Au-delà du droit d'auteur, une solution similaire a été appliquée pour les droits voisins de l'artiste-interprète pour les masters des enregistrements. La Cour d'appel de Paris a retenu que le fait de réaliser et de faire réaliser tous travaux nécessaires à la reproduction d'enregistrements effectués doivent être rejetés en présence de la revendication des masters, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argumentation de l'artiste fondée sur les dispositions du Code civil relatives à l'accession mobilière et l'atteinte à son droit moral⁴⁶.

Sans revenir sur le débat déjà largement conduit de l'application du régime de l'accession mobilière aux biens incorporels⁴⁷, il reste à envisager des cas d'application de ce mécanisme dans la relation entre deux meubles incorporels. Le droit commun de l'accession, tel que présenté à l'article 546 du Code civil, joue dans les rapports entre biens incorporels. Pour ne citer que quelques exemples, c'est l'accession qui attache le droit préférentiel de souscription à l'action, le droit de priorité tel que créé par la Convention d'Union de Paris aux marques, brevets et modèles. Enfin, c'est l'accession qui permet d'attacher les intérêts à la créance⁴⁸.

Outre ce rapport de principal à accessoire dans lequel il n'existe pas de conflits de propriété, il faut envisager les mécanismes de l'accession mobilière tels qu'ils sont avancés aux articles 565 et suivant du Code civil. L'application de l'accession à certains meubles incorporels soulève une difficulté en raison de l'incertitude pesant sur la nature du droit dont ils sont l'objet. L'extension de l'accession aux meubles incorporels repose sur la patrimonialité de ceux-ci et vise à résoudre les conflits d'intérêts touchant aux bénéfices qu'il est possible d'en retirer. L'application de l'accession aux meubles incorporels rencontre une limite tenant aux régimes spéciaux de propriété. Elle peut seulement venir combler les lacunes de cette réglementation⁴⁹. Spécialement, les propriétés intellectuelles risquent de paralyser l'accession mobilière. En principe, l'utilisation d'un bien intellectuel suppose, sauf exception, le consentement du titulaire des droits, sous peine de contrefaçon. Contrairement à l'accession, un tiers ne saurait utiliser l'œuvre d'autrui au détriment des droits de

46. Paris, 12 avril 2005, *D.* 2005.2690.

47. Voir Samuel BECQUET, *Le bien industriel*, t. 448, coll. « Bibl. dr. Privé », Paris, LGDJ, 2005, n° 151.

48. Com. 5 avril 2005, n° 02-15.753.

49. Pierre-Yves GAUTIER, « L'accession mobilière en matière d'œuvres de l'esprit : vers une nouvelle querelle des Proculiens et des Sabinien », *D.* 1988, chron. p. 152 : l'auteur souligne à plusieurs reprises le silence de la *Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique* à l'égard de la question qu'il soulève.

ce dernier. L'usage n'est libre que pour les biens du domaine public, sous réserve du respect du droit moral. Le contrefacteur ne peut pas invoquer l'accession : celle-ci, en raison de son caractère subsidiaire, ne lui permet pas d'éviter les sanctions du délit. De son côté, la victime ne peut pas non plus utiliser l'accession : c'est en invoquant la contrefaçon qu'elle sanctionnera l'exploitation de l'œuvre résultant de la contrefaçon, non en en réclamant la propriété. À la différence des biens corporels, il n'est pas nécessaire de recourir à l'accession en cas d'utilisation par autrui, car le propriétaire du bien intellectuel n'a pas perdu la jouissance de celui-ci malgré l'atteinte à son droit de propriété. L'accession joue en cas de vol parce qu'il y a transformation, création d'une chose nouvelle, de sorte que la question se pose de savoir qui en est le propriétaire, question à laquelle l'accession répond. À l'inverse, en cas de contrefaçon, c'est l'utilisation même de l'œuvre qui est sanctionnée, et non la dépossession ou la perte de jouissance d'un bien. La question de la propriété du bien intellectuel après la contrefaçon ne se pose pas, pas plus que celle des droits du contrefacteur sur le bien intellectuel illégalement exploité. Le titulaire des droits de propriété intellectuelle conserve toutes ses prérogatives sur son bien et peut interdire au contrefacteur de l'exploiter et d'en tirer profit. En droit de la propriété intellectuelle, l'appropriation initiale est en principe liée à la création ; pour cette raison, l'accession ne saurait permettre d'accorder un droit de propriété intellectuelle sur un autre critère. Malgré la réticence de nombre d'auteurs, il ne semble pas totalement exclu d'appliquer le mécanisme de l'accession mobilière aux biens intellectuels.

En droit des marques, l'adjonction d'un terme ou d'un signe à une marque enregistrée de façon à réaliser un nouveau signe distinctif ne permet pas de bénéficier d'un droit d'accession mobilière en raison d'une adjonction ou d'une spécification. Le droit de propriété dont pourra se prévaloir, à l'égard de la marque ainsi créée, le titulaire de la marque abusivement utilisée ne résultera pas de l'accession, mais de l'interdiction faite aux tiers, en raison de la contrefaçon, d'utiliser le signe distinctif dérivé. L'accession n'a certainement pas sa place. Pour autant, lorsque la marque acquiert une distinctivité par l'usage, on est face à une hypothèse où l'on obtient la propriété d'une chose *a priori* non appropriable par le droit des marques. C'est le fait de façonner un signe ordinaire ou descriptif pour le rendre arbitraire qui permet l'acquisition de la marque. C'est une hypothèse de possession qui pourrait aussi s'analyser comme une spécification à n'en pas douter. Cette solution fait écho à ce que Samuel Becquet

appelle l'investissement productif⁵⁰. Surtout, Isabelle Rouberol avance un usage fiscal de l'accession mobilière en droit des marques, pour permettre de déterminer le prix de transfert en présence d'une licence de marque intragroupe⁵¹.

L'application de l'accession a été proposée en droit d'auteur à l'égard des œuvres composites, résultant de l'incorporation d'une œuvre préexistante, sans la collaboration de l'auteur de cette dernière⁵². L'accession permettrait, lorsque l'auteur de l'œuvre adaptée n'a donné son consentement à l'utilisation de celle-ci que pour une durée déterminée, de poursuivre l'exploitation de l'œuvre composite au-delà de cette durée, l'arrivée du terme empêchant la poursuite de l'exploitation de l'œuvre composite. L'accession paraît néanmoins se heurter au caractère supplétif de celle-ci et à l'exclusion de son application en présence d'un contrat : les parties ayant, par convention, limité la durée d'exploitation de l'œuvre préexistante, cette limitation ne peut être écartée par l'accession mobilière. De plus, le caractère subsidiaire de l'accession interdit d'en faire une application contraire aux dispositions légales régissant les œuvres composites. L'article L. 113-4 CPI réservant les droits de l'auteur de l'œuvre préexistante impose de respecter les limitations temporelles relatives à son utilisation⁵³. L'accession mobilière ne peut pas être mobilisée pour échapper à une contrefaçon en argumentant que l'œuvre seconde a plus de valeur que l'œuvre première ! La valeur n'est pas un critère d'application du droit d'auteur, il n'est pas non plus un critère de respect de ce dernier.

Par ailleurs, le droit moral de l'auteur est susceptible de contrarier l'accession, en raison de la maîtrise qu'il apporte à l'auteur sur son œuvre : non seulement l'application de l'accession doit respecter le droit moral de l'auteur de l'œuvre adaptée, mais encore l'existence même de celui-ci suffit à justifier certaines solutions, sans qu'il soit

50. S. BECQUET, préc., note 47, n° 86 et 108 s.

51. Isabelle ROUBEROL, « Prix de transfert : l'accession mobilière, un fondement légal de la propriété économique des marques ? », *Dr. fiscal* 2011, comm. 410.

52. P.-Y. GAUTIER, préc., note 49, *contra* ; William DROSS, *Droit civil, Les choses*, Paris, LGDJ, 2012, n° 397-2.

53. Civ. 1^{re}, 10 mars 1993, *D.* 1994. 94, note Edelman. *Adde*, pour le délit de contrefaçon en cas d'exploitation d'une œuvre au-delà de la concession : Pierre-Yves GAUTIER, « Du contrat de précaire sur les images de cinéma », *D.* 1989, chron. p. 116. *Adde*, pour un autre exemple d'incompatibilité entre l'accession et le régime des œuvres composites : Civ. 1^{re}, 10 mars 1993, n° 91-15.774 ; Civ. 1^{re}, 10 mars 1993, *RIDA* 1993.320, note Pollaud-Dullian. Voir *supra*, affaire *Koons/Naked*.

besoin de recourir à l'accession. La jurisprudence a écarté l'application de l'accession à ce cas de figure⁵⁴.

Cependant, la Cour de cassation, dans un arrêt de cassation de la première chambre civile, sous le visa des articles L. 113-4 CPI et 1351 du Code civil, nuance un peu sa position⁵⁵ en affirmant que l'auteur de l'œuvre composite – en l'espèce le guide *Paris pas cher* –, réalisée par incorporation, avec l'accord de son auteur, d'une œuvre préexistante, peut exploiter cette œuvre composite sans avoir à solliciter de nouveau l'autorisation de l'auteur de l'œuvre préexistante. Enfin, une doctrine divisée aborde la question, certains écartent les mécanismes de l'accession mobilière⁵⁶, d'autres soutiennent cette approche⁵⁷.

Reste la question des bases de données : les bases de données sont soumises à un régime spécifique d'appropriation présenté aux articles L. 341-1 et suivants du CPI. Le périmètre du droit de propriété est déterminé par les informations sélectionnées pour intégrer cette base. Le titulaire du droit de producteur de bases de données bénéficie-t-il d'une forme d'accession sur les éléments inclus dans sa base ? La question est particulièrement cruciale pour les éléments inclus dans la base qui n'ont pas un régime de propriété spécifique. Le propre de la base de données est qu'elle offre un droit sur le contenant et la maîtrise des extractions qui en sont faites, mais sans avoir nécessairement des droits de propriété sur le contenu. La base de données forme une universalité de fait, similaire au fonds de commerce. S'il y a un mécanisme d'accession dans le régime des bases de données, il sera possible d'affirmer que « puisque je suis propriétaire du contenant, j'acquies un droit de propriété sur le contenu »⁵⁸ ! Cette accession ne peut exister qu'en harmonie avec les régimes de propriété spécifique qui pourraient déjà exister sur les biens inclus dans la base, notamment, le droit d'auteur. Elle suppose aussi qu'il y ait, sous une forme

54. W. DROSS, préc., note 38, n° 95 et s. ; TGI Avignon, 8 novembre 1988 : *RIDA* juillet 1989.279, note Gautier ; Paris, 13 janvier 1993 ; *D.* 1993, inf. rap. p. 90. Voir aussi Civ. 1^{re}, 9 février 1994, n° 91-20.525 : *Bull. civ.* 1994, I, n° 57 ; *RIDA* juillet 1994.335, note Gautier ; *D.* 1994, jurispr. p. 405, note Edelman ; Versailles, 29 juin 2006 : *Propri. intell.* janvier 2007.22.90, obs. Bruguière ; *J.-Cl. Propriété littéraire et artistique*, fasc. 1185, V° *Propriété littéraire et artistique*, fasc. 1185.

55. Civ. 1^{re}, 14 février 1995, n° 93-12.825 ; *Bull. civ.* 1995, I, n° 84.

56. Frédéric POLLAUD-DULIAN, *Le droit d'auteur*, 2^e éd., Paris, Economica, 2014, n° 696. Pour des propos plus nuancés, voir André LUCAS, Henri-Jacques LUCAS et Agnès LUCAS-SCHLOETTER, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 7^e éd., Paris, Litec, 2019, n° 230.

57. Voir Pierre-Yves GAUTIER, naturellement, mais aussi Christophe CARON, *Droit d'auteur et droits voisins*, 6^e éd., Paris, LexisNexis, 2020, n° 13 et 245.

58. Voir S. BECQUET, préc., note 47, n° 133.

plus ou moins prononcée, un droit privatif s'exerçant sur les éléments intégrés dans cette base. À défaut, il n'y a pas de conflit de propriété, et donc pas lieu de mettre en œuvre un mécanisme d'accession⁵⁹.

La question se pose principalement pour des bases de données regroupant des « biens informationnels », non appropriés par la propriété intellectuelle. Il peut s'agir d'information en tout genre, des cours de bourse aux séquences génétiques. Les bases de données permettent une réservation des données incluses au bénéfice du producteur de ces bases de données. Pour autant, chacun est libre d'investir pour constituer une base de données similaire, dès lors que les informations intégrées sont collectées et sélectionnées licitement. Cette réservation permet au producteur de la base de données d'exploiter celle-ci et d'en tirer des revenus. Pour autant, les données, de libre parcours, ne font pas l'objet d'une accession en pareille situation. Sans conflit de propriété et sans acquisition d'un droit de propriété sur les données en tant que tel, l'accession mobilière n'opère pas dans cette hypothèse. La spécification n'a pas lieu de jouer lors de la création de la base de données pour deux raisons : d'une part, les informations intégrées dans la base ne sont pas modifiées, transformées ou adaptées ; elles sont simplement organisées pour trouver place dans le contenant. D'autre part, la spécification n'a pas lieu d'être, car le droit spécial prévoit déjà l'attribution d'un droit spécifique au producteur de bases de données, il n'est pas nécessaire de cumuler les titres, même si cela est possible. Samuel Becquet avance, pour sa part, que la base de données s'évince de la réunion des informations, elle serait le produit de la spécification de ces informations. Suivant son analyse, la base de données n'est pas protégée directement dans sa spécificité, mais dans ce qui la détermine, c'est-à-dire la substance. Il en conclut que le droit sur la chose première est susceptible d'influencer de manière décisive le sort du bien résultant de sa spécification⁶⁰. En analogie avec les solutions existantes pour les fonds de commerce, il est possible d'imaginer un mélange de bases de données appartenant à des producteurs différents, les dispositions de l'article 573 du Code civil trouvant alors à s'appliquer.

III- PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT DES CONTRATS

Le lien profond entre droit civil et droit de la propriété intellectuelle se manifeste fortement au stade l'exploitation des biens

59. Voir Nicolas BINCTIN, « Le statut juridique des informations non appropriées », *Legicom* 2013.49.29 ; *Légipresse* 2013.302.82.

60. S. BECQUET, préc., note 47, n° 133, *in fine*.

intellectuels⁶¹. Si le droit d'auteur propose quelques régimes de contrats spéciaux, ceux-ci ne s'appliquent qu'en présence de l'auteur⁶². Lorsque ce dernier n'est pas partie au contrat, le droit civil des contrats s'impose. Dès lors, ce dernier s'applique à la majorité des contrats ayant pour objet un droit d'auteur. De même, les contrats ayant pour objet un bien intellectuel approprié par un ou plusieurs régimes de propriété intellectuelle relèvent du droit civil des contrats, intégrant simplement quelques contraintes de forme et de publicité propre à la propriété intellectuelle. Les contrats ayant pour objet un bien intellectuel sont essentiellement des contrats solennels (art. 1109 C. civ.) et de gré à gré (art. 1110 C. civ.). Ces règles de forme trouvent désormais, en plus des dispositions du CPI, des sanctions générales à l'article 1172 du Code civil. La cession et la concession de biens intellectuels s'inscrivent dans ce cadre ouvert⁶³. Cette liberté contractuelle fut notamment rappelée par le Conseil d'État⁶⁴ à propos du droit voisin d'entreprise de communication audiovisuelle.

La réforme du droit des obligations a influencé les contrats de la propriété intellectuelle⁶⁵. Les contrats ayant pour objet des biens intellectuels sont conclus, si le droit civil français est applicable, suivant les dispositions des articles 1112 et suivants du Code civil relatives à la formation de la convention. Les parties sont libres de négocier, mais elles doivent le faire de bonne foi. Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. La mise en œuvre de cette obligation pour les contrats de propriété intellectuelle ne devrait pas soulever de nombreuses

61. Jacques RAYNARD, « Aspects civilistes des contrats de transfert de techniques », dans *Les contrats de la propriété intellectuelle*, coll. « Thèmes et commentaires CUERPI », Paris, Dalloz, 2013, p. 9.

62. Civ 1^{re}, 13 octobre 1993, *D.* 1994, J.166, note Gautier ; *RTD com.* 1994.272, obs. Françon ; confirmé notamment par Com., 5 novembre 2002, *CCE* 2003, comm. n° 1, Caron, *Prop. indust.* 2003, comm. n° 5, Kamina.

63. Sur la liberté contractuelle et la qualification fiscale des conventions, voir Com., 23 octobre 2007, *Bull. civ.* IV, n° 222. Sur les vastes ressources de la pratique dans la construction des conventions, voir notamment William DROSS, *Clausier – Dictionnaire des clauses ordinaires et extraordinaires des contrats de droit privé interne*, 4^e éd., Paris, LexisNexis, 2020 ; Geneviève HELLERINGER, *Les clauses du contrat – Essai de typologie*, t. 536, coll. « Bibl. de droit privé », Paris, LGDJ, 2012.

64. Cons. d'Ét., 7 décembre 2011, *aff.* 321349.

65. Voir Jacques RAYNARD, « De l'influence de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats sur la négociation des accords industriels », *Prop. indust.* 2016, Focus 36 ; Marianne GABRIEL, « Focus sur les innovations de la réforme du droit civil », *Prop. indust.* 2016, Focus 26.

difficultés, l'information quant à l'objet du contrat étant globalement transparente en raison du caractère public des brevets, marques et autres dessins et modèles. La situation pourrait être plus délicate pour un logiciel dont le code source n'est pas pleinement divulgué à l'acquéreur, voire au locataire. Ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ces informations devant être révélées ont une importance déterminante en lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Cette organisation probatoire trouvera certainement place dans les accords de confidentialité souvent signés avant le début d'une négociation d'un contrat ayant pour objet un bien intellectuel. Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir d'information. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivant du Code civil, constituant une forme de vice du consentement.

Toujours au titre de la relation précontractuelle, la réforme du droit des obligations a inséré dans le droit commun une solution particulièrement sensible pour les contrats ayant pour objet des biens intellectuels : une obligation générale de confidentialité. « Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun » (art. 1112-2 C. civ.). Outre une refonte des vices classiques, la réforme a intégré une appréciation de la qualité du consentement en cas de dépendance d'une partie au contrat. L'article 1143 du Code civil dispose qu'il y a violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. La situation des dépendances est une situation courante en propriété intellectuelle, en raison d'un modèle de création incrémentale qui marque l'essentiel du travail créatif de nos jours. Les situations de dépendances, au-delà de celles connues du Code de commerce, pourraient influencer les conditions contractuelles à l'avenir. On pense à la gestion collective pour les auteurs, aux licences de dépendances ou aux contrats d'adaptation qui constituent chaque fois un préalable nécessaire à l'exploitation d'un bien intellectuel.

Après avoir présenté quelques applications récentes du droit civil des contrats à la propriété intellectuelle (A), nous reviendrons plus longuement sur la fonction supplétive de ce droit civil des

contrats et l'intérêt de son application pour la protection des intérêts du propriétaire de biens intellectuels en présence d'une chaîne de contrats de licence au travers de l'action directe en paiement (B).

A- Propriété intellectuelle et droit civil des obligations

L'application du droit civil des obligations aux contrats de propriété intellectuelle constitue une solution ordinaire. Les exemples sont pléthoriques et on limite ces développements à quelques solutions très récentes.

En premier lieu, pour l'interprétation des contrats, la Cour de cassation utilise les solutions et qualifications de droit commun. Ainsi, elle retient notamment la distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat. Constitue une obligation de résultat, exprimée en des termes clairs et précis, la clause d'un contrat stipulant que « pour la première année suivant la signature du présent contrat, le distributeur s'engage à réaliser au minimum cent ventes et à réaliser un chiffre d'achats annuel net HT minimum de 140 000 euros »⁶⁶. En présence d'une telle qualification, les conditions dans lesquelles la partie qui n'a pas exécuté pleinement son obligation peut se dégager de sa responsabilité sont très restreintes⁶⁷. Toujours pour parvenir à cerner le consentement des parties dans le cadre d'un contrat ayant pour objet un bien intellectuel, au visa des articles 1101 et 1134 du Code civil (ancien, devenu les articles 1101 et 1103 du Code civil), la Cour de cassation a retenu qu'un devis signé par les parties, la remise des travaux et leur facturation n'établissent pas qu'un auteur a cédé ses droits à une société dès lors qu'aucun accord n'a pu être trouvé sur les conditions générales destinées à définir la portée de la cession consentie⁶⁸. L'analyse de l'objet du contrat et de la portée

66. Com. 6 novembre 2019, n° 17-27.426.

67. La distinction entre les obligations de moyens et de résultat a été forgée par Demogue pour résoudre la contradiction entre les anciens articles 1137 et 1147 C. civ. (René DEMOGUE, *Traité des obligations en général*, t. 5, Paris, Librairie Arthur Rousseau, 1925, n° 1237 et s., p. 536 et s.). Cette distinction n'a pourtant pas été consacrée dans l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Le législateur a maintenu la base légale des obligations de moyens, à l'article 1197 C. civ. (« l'obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu'à la délivrance, en y apportant tous les soins d'une personne raisonnable »), et des obligations de résultat, que l'on retrouve au sein de l'article 1231-1 C. civ. (« le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure »).

68. Civ. 1^{re}, 4 octobre 2017, n° 16-10411.

du consentement, selon les solutions du droit civil commun, a aussi conduit la Cour de cassation à retenir qu'en l'absence de contrat de cession des droits d'exploitation des œuvres, la collaboration de l'auteur à la promotion, à l'organisation de la production ou à la vente de celles-ci ne signifie pas qu'il ait consenti à cette exploitation. Avec intérêt et dans le cadre d'une analyse particulièrement précise de l'objet des conventions qui étaient portées devant elle, la Cour précise que si l'auteur a pu céder à la société sa créance au titre du travail réalisé, cette cession n'emportait pas, en elle-même, cession de ses droits d'auteur⁶⁹.

C'est un même travail d'analyse des obligations contractuelles des parties, sur le fondement du droit commun des obligations, qui a présidé à l'arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire Don Quichotte. Prenant le risque de combattre des moulins, la Cour de cassation a dû se prononcer dans un contentieux opposant Terry Gilliam à son producteur pour le film *The man who killed Don Quixote*. Visant l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu les articles 1224 et s. C. civ.), elle casse l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Cette dernière, pour écarter tout manquement de la société Alfama à ses obligations contractuelles et rejeter la demande en résolution formée par M. Gilliam, retenait que, si les termes de la convention réservent au réalisateur la faculté d'imposer ses choix artistiques et techniques, il est également stipulé que ces décisions doivent rester compatibles avec le budget final du film, ce qui justifiait que, pour éviter de compromettre définitivement les chances de réaliser le projet, la société Alfama tente d'obtenir de M. Gilliam qu'il ajuste ses exigences. Elle ajoutait qu'il résulte des termes des messages adressés au réalisateur par le producteur que ce dernier avait « travaillé sur une proposition » qu'il souhaitait présenter, permettant selon lui « de maintenir le film en cours », et que les obstacles financiers pouvaient être résolus « avec le temps, le scénario simplifié, de grands acteurs et une mise en scène vraiment inventive ». Pour la Cour de cassation, en se positionnant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces nouvelles propositions, auxquelles la société Alfama subordonnait la poursuite de la production du film, n'impliquaient pas une modification substantielle des conditions prévues au contrat, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision⁷⁰. Don Quichotte va donc revenir devant les juges du fond.

69. Civ. 1^{re}, 26 septembre 2019, n° 17-19.997 et 17-21.233.

70. Civ. 1^{re}, 9 septembre 2020, n° 19-15.317.

B- L'action directe en paiement

Le droit commun des contrats offre des ressources très efficaces pour les pratiques de la propriété intellectuelle. Il est intéressant d'en envisager les méandres au travers d'une disposition discrète, mais efficace, du Code civil, qui trouve à s'appliquer à l'ensemble des licences de propriété intellectuelle soumises au droit français, sauf stipulation contraire... Ce qui est bien rare. Cette solution pourrait nourrir l'intérêt de désigner la loi française pour de nombreuses chaînes de contrats de jouissance de biens intellectuels.

L'action directe en paiement de l'article 1753 du Code civil constitue un aménagement historique du droit français dans le contrat de bail, base civile du contrat de licence de la propriété intellectuelle. Semblant remettre en cause les solutions classiques ne permettant à un tiers à un contrat que d'engager une action oblique (ancien article 1166 C. civ., devenu l'article 1341-1 C. civ.), ce texte emporte que sous-locataire est tenu envers le bailleur primitif, au moins dans une certaine mesure⁷¹. Reproduisant l'article 162 de la Coutume de Paris, l'article 1753, alinéa 1 retient que « le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation ». Cette solution a fait l'objet d'une application régulière et a connu différentes approches doctrinales⁷². L'action directe trouve sa source dans une volonté de fournir au bailleur un mécanisme protecteur, une sorte de sûreté, pour le paiement des loyers dus⁷³. Elle est le corollaire du principe de libre sous-location retenue par le Code civil comme solution de droit commun.

71. Marcel PLANIOL, *Traité élémentaire de droit civil*, 2^e éd., t. 2, Paris, Librairie Cotillon – Pichon, 1902, n° 1754.

72. Gabriel BAUDRY-LACANTINERIE, *Précis de droit civil*, t. 2, Paris, Sirey, 1905, n° 938 ; Ambroise COLIN et Henri CAPITANT, *Cours élémentaire de droit civil français*, t. 2, Paris, Dalloz, 1948, n° 1040 ; André PLANCQUEEL, *Contribution à l'étude des actions directes*, thèse de doctorat, Lille, Faculté de droit, Université de Lille, 1935 ; Louis SERGENT, *Étude sur les actions directes*, thèse, Paris, 1903 ; Henri SOLUS, *L'action directe et l'interprétation des articles 1753, 1798, 1994 du Code civil*, thèse, Paris, 1914 ; Christophe JAMIN, *La notion d'action directe*, coll. « thèse », Paris, LGDJ, 1991. On relève 26 thèses sur le sujet entre 1892 et 1928.

73. Cf. Marianne FAURE-ABBAD, « L'action directe en paiement en droit français », dans Michel BOUDOT, Marianne FAURE-ABBAD et Didier VEILLON (dir.), *L'effet relatif du contrat*, Poitiers, Presses universitaires juridiques de Poitiers, 2015, p. 83, à la p. 87.

La jurisprudence tient cet article comme fondant une action personnelle directe au bailleur contre le sous-preneur⁷⁴. Parce que la créance du locataire principal contre le sous-locataire n'existe qu'à raison de la jouissance de la chose accordée par le bailleur, celui-ci peut agir directement contre le sous-locataire, qui n'est pas son contractant direct, pour obtenir le paiement des loyers non versés par le locataire principal⁷⁵. L'existence d'une telle action présente un grand intérêt lorsque le locataire principal est soumis à une procédure collective⁷⁶. Elle permet aussi au propriétaire de réclamer une indemnité d'occupation au sous-locataire, au moins lorsque le bail principal a été résolu et que le sous-locataire occupe les lieux sans droit ni titre⁷⁷. En raison de l'existence d'un contrat de sous-location, le droit commun prévoit que la conclusion de ce contrat fait naître un droit spécial du bailleur contre le sous-locataire. L'action est nécessairement contractuelle, elle trouve sa source dans l'existence du contrat de sous-location et des conséquences que la loi tire de l'existence de ce contrat dans le régime de droit commun du bail. Il est ainsi possible de voir dans l'action directe la manifestation d'un droit dérivé, d'un droit que le créancier se contente d'emprunter au débiteur principal, mais en son nom propre, pour parvenir à atteindre le sous-débiteur⁷⁸. Ce schéma permet notamment de distinguer la sous-location de la cession de bail qui, elle, ne donne pas naissance à une telle action. Bien que le bailleur initial soit tiers à la sous-location, l'article 1753 du Code civil rend le bailleur directement créancier du sous-locataire pour les loyers qui lui sont dus, jusqu'à concurrence de ce que le sous-locataire doit encore aux sous-bailleurs.

L'article 1753 du Code civil prend place dans le Titre VIII du Livre III du Code civil, consacré au contrat de louage. Il se situe dans la section consacrée aux baux à loyer, des baux pouvant être mis en œuvre pour des meubles selon l'expression de l'article 1711 du Code civil. Le droit civil des baux à loyer s'applique au bail de meuble,

74. Civ., 24 janvier 1853, *DP* 1853.1.124 ; S. 1853.1.321 ; Civ., 13 janvier 1892, S. 92.1.89 ; *DP* 92.1.509.

75. En ce sens, voir Raymond-Théodore TROPLONG, *De l'échange et du louage*, t. 2, Paris, Hingray, 1840, n° 538, p. 322.

76. Civ. 3, 19 février 1997, *Bull. civ.* III, n° 35 ; *Loyers et copr.* 1997, n° 176, obs. Brault et Mutelet.

77. Civ. 3, 1^{er} octobre 1997, *RDI* 1998.142, obs. Dutilleul ; voir toutefois Paris, 1^{er} septembre 2016, RG n° 15/10191.

78. Fabrice GREAU, « L'action directe », *Rép. Civ. Dalloz*, n° 12 ; dans le même sens, voir William DROSS, « Contrats et obligations, Effet des conventions à l'égard des tiers, Action directe », *J.-Cl. Civ. Code*, app. art. 1166, 2006.9.

notamment les articles 1714 à 1762 du Code civil⁷⁹. La doctrine, qu'elle soit classique ou contemporaine⁸⁰, intègre unanimement les éléments incorporels dans le champ du droit des biens et la catégorie des meubles. Ainsi, la notion de meuble trouvant application pour le louage de choses, dans le cadre du régime du bail à loyer, couvre tant le meuble corporel que le meuble incorporel. Cette solution, au regard du droit des biens, est pleinement confirmée par les auteurs spécialistes en droit des contrats. Ainsi, Jacques Raynard retient que « le contrat de bail peut porter sur un bien meuble corporel ou incorporel »⁸¹. Il ajoute que « les contrats de licence, ou concession, de brevet d'invention, marque, droits d'auteur, dessins et modèles caractérisent des louages ». On peut lire encore que « [l]e contrat de location peut porter sur une chose immobilière comme mobilière, corporelle comme incorporelle »⁸². Une approche similaire est suivie par les autres ouvrages⁸³. De même, chez les spécialistes de propriété intellectuelle, l'assimilation de la licence de brevet à un contrat de bail fait l'unanimité⁸⁴. Dès lors, il ne fait guère de doute que l'action directe en paiement du bailleur primitif (ou bailleur propriétaire) contre le sous-locataire trouve à s'appliquer directement dans le cadre d'un contrat de licence ayant pour objet un bien intellectuel. J. Raynard, qui affirme l'application du droit commun des baux à loyers aux licences de brevets, retient que « le Code civil offre au bailleur impayé du loyer principal, une action directe en paiement contre le sous-locataire, à hauteur du loyer de la sous-location (1753) »⁸⁵. La conclusion est la

79. Civ. 1^{re}, 16 août 1882, DP, 1882.1.213 ; S. 1884.1.33, note Esmein ; François COLLART DUTILLEUL et Philippe DELEBECQUE, *Contrats civils et commerciaux*, 10^e éd., Paris, Dalloz, 2015, n^o 430.

80. Voir notamment, W. DROSS, préc., note 52, n^o 340 ; Frédéric ZENATI-CASTAING et Thierry REVET, *Les biens*, 3^e éd., Paris, PUF, 2008, n^o 292 et 298 ; Christian ATIAS, *Droit civil – Les biens*, 12^e éd., Paris, LexisNexis, 2014, n^o 35 ; Philippe MALAURIE et Laurent AYNES, *Les biens*, 3^e éd., Paris, Defrénois, 2007, n^o 379.

81. Paul-Henri ANTONMATTEI et Jacques RAYNARD, *Droit civil – Contrats spéciaux*, 7^e éd., Paris, LexisNexis, 2013, n^o 282.

82. *Ibid.*, n^o 305.

83. F. COLLART DUTILLEUL et P. DELEBECQUE, préc., note 79, n^o 365 ; Laurent AYNÈS, Pierre-Yves GAUTIER et Philippe MALAURIE, *Droit des contrats spéciaux*, 8^e éd., Paris, LGDJ, 2016, n^o 601 ; Ripert GEORGES et René ROBLOT, *Traité de droit commercial*, 18^e éd., t. 3, Paris, LGDJ, 2018, p. 996 et s.

84. Notamment, Jacques RAYNARD, « De l'originalité de la licence de brevet en tant que louage de chose », dans *Mélanges J. Schmidt-Szalewski*, t. 61, coll. « CEIPI », Paris, LexisNexis, 2014, p. 267 ; Eugène POUILLET, *Traité*, 5^e éd., n^o 284 ; Jean FOYER et Michel VIVANT, *Droit des brevets*, Paris, PUF, 1991, p. 432 et 440 ; Jacques AZÉMA et Jean-Christophe GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, 8^e éd., Paris, Dalloz, 2017, n^o 618 ; Jérôme PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, t. 2, Paris, LGDJ, 2011, n^o 573 ; Frédéric POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, Paris, Economica, 2011, n^o 694.

85. P.-H. ANTONMATTEI et J. RAYNARD, préc., note 81, n^o 341.

même pour messieurs Malaurie, Aynès et Gautier⁸⁶. Cette conclusion est aussi confirmée par J. Passa. Après avoir rappelé que l'article 1717 du Code civil laisse libre de sous-louer, hors disposition contraire, il retient que « le législateur – ici celui de 1804 – a estimé que la sous-location est un mode de jouissance de la chose prise à bail ». Il relève que, comme pour tout sous-contrat, la question se pose des rapports entre le titulaire, propriétaire/bailleur primitif, et le sous-locataire. À ce titre, il conclut :

[...] il est concevable que, sur le fondement de l'article 1753 du Code civil, le titulaire impayé par son licencié exerce une action directe contre le sous-licencié, cependant cantonnée aux sommes dues par celui-ci au titre de la sous-licence ; on ne voit pas pourquoi cette disposition du droit commun du louage ne serait pas applicable en matière de licences.⁸⁷

IV- PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET RESPONSABILITÉ CIVILE

La responsabilité civile de droit commun fut longtemps le socle unique pour l'action en contrefaçon, en dehors des procédures pénales. Sous l'influence des ADPIC et de la directive *Enforcement* de 2004⁸⁸, le régime de responsabilité civile de la propriété intellectuelle connaît quelques inflexions par rapport au droit commun, mais l'autonomie n'est certainement pas totalement prise. Deux questions sensibles, au moins, marquent cette relation encore délicate entre le droit civil commun et le droit de la propriété intellectuelle : la qualification de la responsabilité (A) et l'évaluation des dommages et intérêts (B).

A- Responsabilité contractuelle ou délictuelle ?

Le droit civil de la responsabilité français est construit sur une règle stricte de non-cumul des mécanismes de responsabilité. La responsabilité délictuelle est responsabilité de principe, tandis que la responsabilité contractuelle est une responsabilité d'exception. Cela implique que le champ de la responsabilité délictuelle se détermine par défaut : tout ce qui n'entre pas dans le champ d'application de la

86. L. AYNES, P.-Y. GAUTIER et P. MALAURIE, préc., note 83, n° 695, 2.

87. Jérôme PASSA, « La sous-licence des droits de propriété intellectuelle », dans *Mélanges J. Huet*, Paris, LGDJ, 2017, p. 305, spéc. n° 17.

88. *Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle*, [2004] J.O. L 157, p. 45 (ci-après « directive 2004/48/CE »).

responsabilité contractuelle relève de la responsabilité délictuelle. Pour que la responsabilité contractuelle s'applique, il faut que trois conditions soient cumulativement réunies : i) l'inexécution d'une obligation contractuelle, ii) un préjudice subséquent – le préjudice allégué par le créancier de l'obligation contractuelle doit être rattaché par un lien causal à l'inexécution imputable au débiteur (art. 1231-4 C. civ. : le préjudice doit être une « suite immédiate et directe de l'inexécution ») – et iii) le demandeur à l'action en responsabilité et le défendeur sont respectivement créancier et débiteur de l'obligation contractuelle inexécutée. Le domaine de la responsabilité délictuelle se définit négativement par rapport à celui de la responsabilité contractuelle : dès lors que les trois conditions d'application de celle-ci ne sont pas réunies, la responsabilité est délictuelle.

Dans le cadre de la propriété intellectuelle, ces règles de droit commun soulèvent quelques difficultés d'application, car la violation d'un contrat de licence emporte, *a priori*, l'application des mécanismes de la responsabilité contractuelle, mais cette violation peut aussi constituer une atteinte à un droit de propriété intellectuelle ouvrant la possibilité d'une action civile délictuelle en contrefaçon ! Le donneur de licence peut-il agir en contrefaçon ou doit-il agir uniquement sur le terrain de la responsabilité contractuelle ? Peut-il éventuellement cumuler ces actions contrairement à l'exclusion de droit commun ?

Les réponses doctrinales à cette question varient. En cas de relations contractuelles entre le propriétaire du bien intellectuel et le contrefacteur, la possibilité d'agir en contrefaçon, et non uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, soulève des difficultés⁸⁹. Selon la CJUE, la violation d'une clause d'un contrat de licence portant sur des droits de propriété intellectuelle relève de la notion d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Il appartient au législateur national de fixer les modalités concrètes de protection desdits droits et de définir la nature, contractuelle ou délictuelle, de l'action dont le propriétaire de ceux-ci dispose, en cas de violation de ces dispositions⁹⁰.

La mise en œuvre en droit interne ne semble pas linéaire. Par exemple, si une société utilise une marque alors que le contrat

89. Alberthe MOUNGOUKA, « La qualification juridique des utilisations non autorisées d'un logiciel par un licencié », *RIDA* 2019.262.37.

90. Arrêt du 18 décembre 2019, IT Development, C-666/18, *CCE* 2020, comm. 23, Caron ; *Prop. intell.* avril 2020.75.104, Lucas ; voir aussi Anne-Catherine CHIARINY, « Responsabilité du licencié de logiciel qui enfreint les limites du contrat », *Prop. indust.* 2019. Études 8.

de franchise lui conférant ce droit d'usage est résilié, elle commet une contrefaçon⁹¹, mais la violation d'une disposition d'un contrat de licence engage la responsabilité contractuelle⁹².

Avant 2001, l'article L. 714-1, alinéa 3 CPI prévoyait, d'une façon générale, que toute violation par le licencié de l'une de ses obligations contractuelles permettait au titulaire d'agir en contrefaçon. Aucune distinction n'était opérée selon les obligations contractuelles en cause. Le droit des brevets retient une solution similaire à l'article L. 613-8, alinéa 3, et la mise en œuvre du droit d'auteur par la jurisprudence engendre cette conclusion. La violation du contrat de licence serait constitutive d'une contrefaçon. Toutefois, la Commission européenne a contesté la formule française issue de la transposition de la directive de 1988, et l'article L. 714-1, alinéa 3 fut modifié pour reprendre mot pour mot la formule de l'article 8 § 2 de la directive de 1988.

À l'occasion d'un contentieux entre la société Dior et l'un de ses licenciés⁹³, interrogée par la Cour de cassation, la CJUE avance que le propriétaire d'une marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l'encontre d'un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits tels que ceux en cause au principal. Cette action en contrefaçon est justifiée pour autant qu'il soit établi que la violation contractuelle, en raison des circonstances propres à l'affaire, porte atteinte à l'allure et à l'image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe. Il n'y a donc pas une automaticité, mais une appréciation casuistique qui suppose une articulation entre l'épuisement du droit et le droit de l'action en contrefaçon.

La mise en œuvre de cette ligne de partage montre des limites. Il est probable que les règles de compétence arrêtées par la Cour de cassation pourraient guider la solution à retenir. En effet, une demande fondée uniquement sur le manquement à des obligations contractuelles et l'appréciation de son bien-fondé n'implique aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit de propriété

91. Paris, 29 octobre 2019, *Contexte c/M. X. et Euractiv.com*, RG n° 17/20605.

92. Trib. gr. inst. Paris, 21 juin 2019. *Entr'ouvert/Orange et Orange Applications*, *Prop. intell.* avril 2020.75.98, note Bruguière.

93. Arrêt du 23 avril 2009, *Copad SA c. Christian Dior couture SA*, C-59/08, EU:C:2009:260 ; CCE 2009, comm. 62, Caron ; *Prop. indust.* 2009, comm. 38, A. FOLLIARD-MONGUIRAL ; D. 2009.2611 ; Com., 9 octobre 2012, *Prop. indust.* 2013, comm. 42, Tréfigny.

intellectuelle et relève des règles de compétence de droit commun⁹⁴. On pourrait alors comprendre que le contentieux purement contractuel indifférent à son objet relève de la responsabilité contractuelle, celui imposant une discussion des droits de propriété intellectuelle entrant dans le champ de la contrefaçon et des juridictions compétentes pour cette action. L'article 7 § 2 du Règlement sur la marque de l'Union européenne (ci-après « RMUE ») avance une définition puis une liste illustrative d'actes, et l'article 8 § 2 RMUE (art. L. 714-1, al. 5 CPI), une définition avec une construction similaire, mais avec une liste limitative. Selon le sens accordé aux listes d'actes visées par les articles 7 § 2 et 8 § 2 RMUE, la solution retenue n'est pas la même. La liste de l'article 7 § 2 RMUE est uniquement illustrative ; il est possible d'intégrer d'autres actes que ceux énoncés pour justifier d'une limitation à l'effet de l'épuisement des droits. À l'inverse, l'article 8 § 2 RMUE arrête une liste limitative : seuls les actes visés dans cette liste peuvent permettre d'agir en contrefaçon contre le licencié ; toute autre violation contractuelle permet uniquement d'agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle. On fait la part entre les violations contractuelles ouvrant la possibilité d'engager une action en responsabilité contractuelle et celles permettant une action en contrefaçon. L'article 8 § 2 RMUE établit la liste limitative des cas d'ouverture à contrefaçon, le reste relevant donc nécessairement de la responsabilité contractuelle. En droit des marques, on peut agir en contrefaçon contre son licencié uniquement dans les cas suivants : violation de la durée du contrat, utilisation de la marque sous une autre forme que celle issue de l'enregistrement, exploitation de la marque pour des produits ou services hors du domaine du contrat, exploitation de la marque sur un territoire différent de celui de la concession et, enfin, non-respect de la qualité des produits ou services fournis par le licencié. Par exemple, l'utilisation d'une marque, alors que le contrat de franchise conférant ce droit d'usage à l'utilisateur est résilié, constitue une contrefaçon⁹⁵.

La solution dégagée par la CJUE peut servir de grille d'analyse au-delà du droit des marques, en prenant en considération la généralisation du principe de l'épuisement des droits en propriété intellectuelle. L'action en contrefaçon est ouverte contre un licencié si ce dernier ne respecte pas les conditions temporelles du contrat. La solution est des plus classiques : au-delà du terme du contrat, le licencié qui poursuit l'exploitation est contrefacteur. Le contrat peut éventuellement aménager une période de liquidation des stocks du

94. Com. 16 mai 2018, n° 16-28728.

95. Paris, 29 octobre 2019, *Contexte c/M. X. et Euractiv.com*, préc., note 91.

cessionnaire. L'exploitation d'un bien différent de celui couvert par le droit de propriété est un risque dès lors qu'il y a une sanction du défaut d'exploitation du bien. Ce peut aussi être une source de contentieux avec les tiers. L'exploitation du bien intellectuel hors du domaine du contrat est aussi une solution applicable à l'ensemble des biens intellectuels. Toute utilisation non autorisée d'un bien intellectuel constitue une contrefaçon, même si l'utilisateur est licencié pour d'autres usages. Enfin, l'exploitation d'un bien intellectuel sur un territoire différent de celui de la concession ouvre aussi la possibilité d'agir en contrefaçon contre le licencié. Il faut ajouter, dans le cas particulier du droit d'auteur et du droit voisin, l'atteinte au droit moral, qui ouvre aussi la possibilité d'agir en contrefaçon contre le cocontractant.

Hors de ces éléments pour lesquels le licencié est traité comme un tiers et sujet à une action en contrefaçon, la violation d'une obligation incluse dans un contrat de licence fait uniquement l'objet d'une action en responsabilité contractuelle⁹⁶. Il en va ainsi du défaut de paiement des redevances ou de l'absence d'exploitation totale ou partielle du bien intellectuel concédé. Le non-respect d'un réseau de distribution n'est pas en soi une cause d'action en contrefaçon, sauf si l'on démontre que le réseau de distribution concourt à la qualité du produit, ce qui a déjà été reconnu par la jurisprudence de l'UE. Ces solutions ne semblent guère remises en cause par la CJUE au regard de son dernier arrêt sur le sujet.

B- La réparation du dommage

Les sanctions de la contrefaçon ont deux objectifs : faire cesser le trouble et réparer le dommage subi⁹⁷. Le premier objectif est principalement rempli par des mesures d'interdiction et de destruction, le second passe par l'allocation de dommages et intérêts dont l'évaluation prête à difficulté. La nature compensatoire des dommages et intérêts est affirmée en droit français. Le droit civil français de la responsabilité est fondé sur le principe de la réparation intégrale du dommage. Il repose également sur celui, énoncé de longue date par la Cour de cassation, selon lequel « les dommages et intérêts alloués

96. Par exemple, Com., 9 juin 2009, n° 08-13916 ; Trib. gr. inst. Paris, 21 juin 2019, *Entr'ouvert / Orange et Orange Applications*, à propos d'une licence de logiciel libre, *Prop. intell.* avril 2020.75.98, note Bruguière.

97. Caroline RODA, *Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle – Droits français, belge, luxembourgeois, allemand, anglais*, t. 50, coll. « CEIPI », Paris, Litec, 2011.

à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit »⁹⁸. La gravité du comportement de l'auteur du dommage n'est ainsi pas prise en considération par le juge civil ; celui-ci ne peut se prononcer qu'en considération de la seule valeur du dommage, sans que la nature de la faute puisse avoir une quelconque influence sur le montant de l'indemnité due à la victime. La jurisprudence attribue donc à la responsabilité civile une simple fonction réparatoire – parfois qualifiée de « compensatoire », de « restitutoire » ou de « satisfaisante » – et lui dénie une fonction de peine privée. En 1998, madame Lambert-Faivre expliquait qu'en matière civile :

[...] l'éthique de la responsabilité impose la recherche d'une totale équité par laquelle la victime est totalement indemnisée des dommages causés par le responsable, sans pour autant effectuer un enrichissement de ce fait : l'accident ne saurait être le dé d'une loterie à qui perd, gagne. Le principe indemnitaire exige donc que l'indemnisation ne soit pas supérieure aux préjudices subis.⁹⁹

Cette fonction de la responsabilité civile était néanmoins contestée. Elle ne permettrait pas de prendre en considération des faits dommageables qui, sans faire l'objet d'une incrimination pénale, n'en sont pas moins commis de manière délibérée par leurs auteurs, le plus souvent dans le but d'en retirer un bénéfice particulier.

Ces comportements s'apparentent à ce que la doctrine qualifie de « fautes lucratives », c'est-à-dire des fautes dont les conséquences profitables pour leur auteur ne sont pas neutralisées par la simple réparation des dommages causés. Cela est particulièrement sensible pour les atteintes aux droits de propriété intellectuelle. La violation d'un droit de propriété intellectuelle peut permettre à des contrefacteurs de réaliser des productions à grande échelle, alors même que le titulaire des droits n'aurait pas lui-même des capacités de production aussi importantes. Or, dans une telle situation, la simple indemnisation du préjudice subi par le propriétaire du bien intellectuel, qui ne s'entend alors que du gain manqué, ce dernier s'appréciant en fonction de ses propres capacités, peut malgré tout permettre au contrefacteur de bénéficier d'un enrichissement substantiel. En pratique, le caractère difficilement chiffrable de certains préjudices donne aux juridictions des marges de manœuvre pour alourdir, le cas échéant, les dommages et intérêts dus à la victime, en considération

98. Civ. 2^e, 23 janvier 2003, *Bull. civ.* II, n° 20.

99. Yvonne LAMBERT-FAIVRE, « L'éthique de la responsabilité », *RTD civ.* 1998.1.

d'un comportement particulièrement fautif de l'auteur du dommage, et ce, d'autant plus que l'évaluation du préjudice relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond sur lequel la Cour de cassation s'interdit d'exercer un contrôle. Les juges ne peuvent ordonner la réparation du préjudice que si celui-ci prend directement sa source dans l'infraction dont ils ont déclaré le prévenu coupable. La Cour casse un arrêt qui, pour déterminer des dommages-intérêts, a pris en considération des produits détenus ou importés dans une période autre que celle visée pour la prévention¹⁰⁰. En ne retenant que les contrats antérieurs entre les parties au litige pour évaluer la réparation, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour étendre l'application de ces dispositions à l'usage d'autres biens intellectuels, une Cour d'appel viole les articles 1101 et 1134 du Code civil (ancienne numérotation, devenus les articles 1101 et 1103 C. civ.)¹⁰¹.

Sous l'influence du droit européen, le droit civil français appliqué à la propriété intellectuelle prend désormais en compte des éléments qui confèrent à l'indemnisation civile un caractère dépassant le *statu quo ante*, c'est-à-dire la simple « remise en état » de la situation préexistant à la réalisation du dommage. En effet, rompant avec cet état du droit, la *Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon* impose au juge, pour fixer les dommages et intérêts, de prendre en considération non seulement les conséquences économiques négatives – dont le manque à gagner – subies par la partie lésée ainsi que le préjudice moral causé au titulaire des droits de propriété intellectuelle, mais également les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Le juge peut toutefois, à titre d'alternative et à la demande de la partie lésée, lui allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette règle de détermination du montant de la réparation s'applique en cas de contrefaçon d'éléments appropriés par un ou des droits de propriété intellectuelle.

Ainsi, l'unité dans l'évaluation des dommages et intérêts pour l'ensemble des régimes de propriété intellectuelle est acquise depuis la réforme de 2007¹⁰². Le législateur propose deux approches pour déterminer la réparation pécuniaire due par le contrefacteur : soit

100. Crim. 17 juin 2015, *Prop. indust.* 2015, comm. 69, Tréfigny.

101. Civ. 1^{re}, 15 mai 2015, n° 13-15957.

102. Sur les premières applications de la loi, voir Camille MARÉCHAL, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *RTD com.* 2012.245.

la fixation des dommages et intérêts s'effectue en considération des conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, et des bénéfiques réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Cette approche est notamment applicable pour la réparation du préjudice lié à l'atteinte au droit moral du créateur du bien intellectuel. Soit, et là se situe l'innovation majeure de la loi de 2007 en la matière, le juge, à la demande de la partie lésée, peut allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances qui auraient été dues si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le bien intellectuel auquel il a porté atteinte. Avant l'instauration de cette alternative, il fallait rapporter nécessairement la preuve du préjudice subi pour pouvoir obtenir une réparation en cas de contrefaçon. Si le préjudice n'était pas prouvé, la contrefaçon se limitait au constat d'une atteinte à un bien ; selon les régimes de propriété, les marchés et les formes de contrefaçon, la preuve du gain manqué ou de la perte subie était ardue, surtout si la partie lésée ne souhaitait pas s'étendre sur le contenu exact de son préjudice afin de conserver aussi secrètes que possible les marges générées par son activité commerciale. La victime de la contrefaçon se trouvait alors confrontée au rapport fondamental du droit entre preuve et existence : *idem est non esse aut non probari*. Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction doit prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfiques réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels¹⁰³, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. L'indemnisation forfaitaire du préjudice subi par la partie lésée, méthode de calcul alternative, applicable que « dans les cas appropriés », ne saurait être inférieure aux redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Elle constitue un aménagement des critères d'évaluation du préjudice. Dans la mesure où le manque à gagner n'est cité qu'à titre d'exemple des conséquences économiques négatives prises en considération pour l'appréciation du préjudice réellement subi, aucun autre critère n'est exclu, on peut ainsi prendre en considération, outre les bénéfiques réalisés, tant la perte de redevances que la dépréciation de la marque¹⁰⁴. Il s'ensuit

103. Sur cette notion, voir Arnaud LATIL, « Les économies d'investissements du contrefacteur », *CCE* 2015, Études 6.

104. Com. 6 décembre 2016, *Prop. indust.* 2017, comm. 9, Tréfigny ; voir aussi Com. 8 juin 2017, *Prop. intell.* 2018.66.95, obs. de Haas.

que l'article 13 de la directive 2004/48/CE permet que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle lésé demande à la personne qui a porté atteinte à ce droit soit la réparation du dommage qu'il a subi, en tenant compte de tous les aspects appropriés du cas d'espèce, soit, sans que ce titulaire doive démontrer le préjudice effectif, le paiement d'une somme correspondant au double de la rémunération appropriée qui aurait été due au titre d'une autorisation d'utilisation de l'œuvre concernée¹⁰⁵.

Le recours à la seconde branche de l'alternative est une possibilité pour le juge et non une obligation, ce dernier n'étant pas tenu de répondre positivement à la demande d'une partie souhaitant l'application de la seconde branche de l'alternative¹⁰⁶. La définition par le juge de la réparation pécuniaire passe par la capacité de la partie lésée à rapporter la preuve de son préjudice, suivant le cadre commun du droit de la preuve. Même dans ce cadre, la loi propose de prendre en compte les bénéfices du contrefacteur, ce qui ouvre la possibilité d'une évaluation potentiellement déconnectée du préjudice pour se tourner vers une sanction économique. La réforme de 2014 n'apporte guère de modification importante sur ce terrain¹⁰⁷. L'appréciation du juge est maintenue, simplement, il est maintenant explicitement prévu que la somme forfaitaire est nécessairement supérieure au montant des redevances qui auraient pu être versées en présence d'une concession. Il est enfin précisé que cette option d'indemnisation n'est pas exclusive d'une réparation complémentaire au titre du préjudice moral¹⁰⁸. Ainsi, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction doit expliquer les critères d'évaluation pris en considération, justifier

105. Arrêt du 25 janvier 2017, *Stowarzyszenie "Olawska Telewizja Kablowa" c. Stowarzyszenie Filmowcow Polskich*, C-367/15, EU:C:2017:36 ; Thibault GISCLARD, « La nature des "dommages et intérêts" sanctionnant la contrefaçon », *Prop. indust.* 2017, Études 15 ; Magdalena KOGUT-CZARKOWSKA et Birgit CLARK, « "Copyright and Punishment" : CJEU Rules that the IP Enforcement Directive does not Prevent "Lump Sum" Damages in IP Cases », *European Intellectual Property Review* 2017, p. 315 ; *CCE* 2017, comm. 30, Caron.

106. *Crim.* 19 avril 2017, n° 16-86140.

107. Voir Mikaël OUANICHE, « Renforcement du dispositif législatif dans l'évaluation du préjudice en cas de contrefaçon », *JCP E* 2014, Étude 1194.

108. Voir, validant la solution retenue lors de la transposition en droit interne, Arrêt du 17 mars 2016, *Christian Liffers c. Producciones Mandarina*, C-99/15, EU:C:2016:173 *CCE* 2016, comm. 67, Caron : la personne lésée par une violation de son droit de propriété intellectuelle qui réclame une indemnisation de son dommage matériel calculée sur la base du montant des redevances ou des droits qui lui auraient été dus si le contrevenant lui avait demandé l'autorisation de faire usage du droit de propriété intellectuelle en cause, peut, de surcroît, réclamer l'indemnisation de son préjudice moral. Voir aussi *Com.* 6 septembre 2016, n° 14-29518.

l'absence d'une demande d'indemnisation forfaitaire et, en présence d'un droit d'auteur, ou d'un droit voisin d'artiste-interprète, évaluer la réparation de l'atteinte aux droits moraux dont bénéficie l'auteur de toute œuvre de l'esprit du fait de sa contrefaçon¹⁰⁹.

Pour prouver les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le législateur propose une liste non limitative d'éléments pris en considération pour fixer les dommages et intérêts. Cette approche s'assimile aux solutions antérieures, fondées sur le droit commun de la réparation du préjudice, suivant le diptyque probatoire du gain manqué et de la perte subie. Par exemple, l'existence, pour le propriétaire d'un brevet, d'un préjudice économique résultant de la contrefaçon n'est pas subordonnée à la condition qu'il se livre personnellement à son exploitation¹¹⁰. Toutefois, à défaut de preuve du gain manqué, il est possible de fonder la preuve des conséquences économiques négatives sur la preuve des bénéfices réalisés par le contrefacteur. Cette solution ne signifie pas que les conséquences économiques négatives sont égales aux bénéfices réalisés par le contrefacteur, mais elle ouvre la voie à l'intégration dans le régime de l'objet de la preuve d'un système de présomption légale. Cette solution conduit le juge à considérer que si le contrefacteur réalise des bénéfices, alors la victime a subi, en raison de la contrefaçon, des conséquences économiques négatives qui ouvrent droit à réparation. L'intégration d'une telle présomption facilite l'administration de la preuve grâce à l'acceptation de la preuve d'un objet indirect du préjudice. Un mécanisme d'induction-déduction est ensuite appliqué pour considérer que l'objet du préjudice est établi. À défaut de rapporter la preuve objective des conséquences économiques négatives, on présume celles-ci en apportant la preuve des bénéfices réalisés par le contrefacteur. Le recours à cette présomption s'inscrit dans le régime du droit commun de la preuve ; la preuve des conséquences économiques négatives n'est pas sans évoquer la question de la preuve d'un fait négatif, preuve diabolique ou impossible. Comment prouver que l'on aurait pu accroître son chiffre d'affaires ou sa marge s'il n'y avait pas eu de contrefaçon ? Une telle preuve est en pratique impossible ; en se référant aux circonstances positives qui entourent le fait négatif, on parvient à prouver le fait négatif qui en serait la cause ou la conséquence.

Si l'évaluation se fait suivant la méthode forfaitaire, l'objet de la preuve est différent : ce n'est plus le préjudice subi, mais simplement

109. Crim. 27 février 2018, n° 16-86881.

110. Com. 23 janvier 2019, n° 16-28322, 17-14673.

la preuve des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé une autorisation pour utiliser le bien intellectuel contrefait¹¹¹. L'objet de la preuve n'est plus nécessairement en lien avec la situation des parties. La recherche d'une redevance moyenne pour un secteur donné est une approche classique des usages, de chaque domaine d'activité. Il est nécessaire de prouver ces usages afin d'établir une redevance minimale ; libre ensuite au juge de fixer une somme supérieure, en la multipliant, par exemple. L'objet de la preuve est l'usage d'un milieu d'affaires et non plus le préjudice subi par la victime, elle est rapportée sans difficulté, ne serait-ce que grâce aux recueils de pratiques publiés¹¹². La partie lésée, en raison de l'objet de la preuve et de la règle d'évaluation avancée par la loi, peut fixer le montant minimal des dommages et intérêts devant lui être versés, le juge ne pouvant retenir une somme inférieure à cette redevance usuelle. Du point de vue de la méthode d'évaluation, le lien entre le préjudice et la réparation n'est pas direct, mais la situation de la victime est améliorée. Il n'est plus nécessaire d'ouvrir les livres de comptes pour déterminer le préjudice, il suffit de rapporter la preuve d'un usage servant de base pour l'évaluation d'une réparation forfaitaire par le juge. Des dommages et intérêts punitifs émergent indéniablement¹¹³. Le contrefacteur peut toujours contester l'usage, il lui appartient de rapporter la preuve de son dire et d'établir le contenu de l'usage qu'il invoque, suivant le mécanisme ordinaire de l'alternance probatoire.

L'évolution de cette approche de l'évaluation du préjudice nourrit une intense activité jurisprudentielle tant devant la Cour de justice de l'Union européenne que devant les juridictions nationales. L'article 13 § 1 de la directive 2004/48/CE permet à la personne lésée par une violation de son droit de propriété intellectuelle qui réclame une indemnisation de son dommage matériel calculée sur la base du montant des redevances ou des droits qui lui auraient été dus si le contrevenant lui avait demandé l'autorisation de faire usage du droit de propriété intellectuelle en cause de réclamer de surcroît l'indemnisation de son préjudice moral telle qu'elle est prévue au paragraphe 1, second alinéa, sous a), dudit article¹¹⁴. L'indemnisation forfaitaire du préjudice subi par la partie lésée (méthode de calcul

111. Com. 7 mai 2019, *Prop. intell.* 2019.72.91, obs. Canlorbe.

112. Voir Guillaume HENRY, *L'évaluation en droit d'auteur*, t. 30, coll. « IRP Paris, Litec, 2007, n° 276.

113. Voir Arrêt du 25 janvier 2017, préc., note 105, point 32.

114. Arrêt 17 mars 2016, préc., note 108, point 27 ; voir Com. 6 septembre 2016, n° 14-29518.

alternative applicable uniquement « dans les cas appropriés » (art. L. 716-14 CPI)) ne saurait être inférieure aux redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte et constitue un aménagement des critères d'évaluation du préjudice. Dans la mesure où le manque à gagner n'est cité qu'à titre d'exemple des conséquences économiques négatives prises en considération pour l'appréciation du préjudice réellement subi, aucun autre critère n'est exclu. En prenant en considération, outre les bénéfices réalisés, tant la perte de redevances que la dépréciation de la marque, la Cour s'est prononcée au vu des conséquences négatives de la contrefaçon¹¹⁵. L'article 13 de la directive 2004/48/CE permet que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle lésé demande à la personne qui a porté atteinte à ce droit soit la réparation du dommage qu'il a subi, en tenant compte de tous les aspects appropriés du cas d'espèce, soit, sans que ce titulaire doive démontrer le préjudice effectif, le paiement d'une somme correspondant au double de la rémunération appropriée qui aurait été due au titre d'une autorisation d'utilisation de l'œuvre concernée¹¹⁶. La Cour sanctionne un arrêt qui ne prend pas en considération la demande d'indemnisation fondée sur l'un des critères d'évaluation de l'article L. 615-7, alinéa 1 CPI, alors que la directive 2004/48/CE tient compte des spécificités de chaque cas et est basée sur un mode de calcul des dommages-intérêts tendant à respecter ces spécificités, dont le choix relève de la partie lésée. L'existence, pour le titulaire d'un brevet, d'un préjudice économique résultant de la contrefaçon n'est pas subordonnée à la condition qu'il se livre personnellement à son exploitation¹¹⁷. Visant l'article L. 716-14, alinéa 2 CPI, la Cour rappelle qu'une juridiction peut, à titre d'alternative et à la demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. En application de cette disposition, le juge doit s'expliquer sur le montant des redevances que le demandeur, au vu notamment du procès-verbal de constat produit par lui, aurait été en droit d'exiger pour autoriser le contrefacteur à apposer le signe litigieux en France¹¹⁸.

Une dernière question doit alors être soulevée : quelle peut être l'influence de ces solutions de la propriété intellectuelle sur la

115. Com. 6 décembre 2016, n° 15-16304, voir aussi com. 8 juin 2017, n° 15-21357.

116. Arrêt du 25 janvier 2017, préc., note 105, point 25.

117. Com. 23 janvier 2019 n° 16-28322, 17-14673.

118. Com., 7 mai 2019, n° 17-23785.

théorie générale de l'évaluation des dommages et intérêts en droit civil ? D'une part, on sait que le législateur européen, repris par le droit interne, a étendu ce modèle au-delà de la propriété intellectuelle pour l'appliquer aux atteintes aux secrets d'affaires¹¹⁹. D'autre part, la Cour de cassation a pris l'initiative d'utiliser les solutions de la propriété intellectuelle pour évaluer le préjudice d'un acte de concurrence déloyale¹²⁰. Toutefois, la question fut posée dans le cadre d'une éventuelle réforme des règles de la responsabilité civile de savoir si une telle orientation devait être généralisée ou si, à tout le moins, elle pouvait s'étendre à d'autres hypothèses que la seule atteinte aux droits de propriété intellectuelle. En l'état actuel du droit français, une généralisation des dommages et intérêts punitifs est clairement écartée¹²¹... Mais rien n'exclut totalement des adaptations dans les mécanismes d'évaluation, comme cela fut le cas pour les préjudices corporels.

119. *Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites*, [2016] J.O. L 157, p. 1, et *Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires*.

120. Com. 18 octobre 2017, n° 15-29094.

121. GROUPE DE TRAVAIL, « Pour une réforme du droit de la responsabilité civile », février 2012, en ligne : <<https://www.courdecassation.fr/IMG/reforme-droit-RC.pdf>> ; Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile, n° 678, sess. 2019-2020, en ligne : <<http://www.senat.fr/leg/pp19-678.html>> ; COUR D'APPEL DE PARIS, « La réforme du droit français de la responsabilité civile et les relations économiques », rapport du groupe de travail, avril 2019, en ligne : <http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Rapport_CA_PARIS_reforme_responsabilite_civile.pdf>.