

Propriétés intellectuelles 3

LA LETTRE

Janvier 2010



Sommaire

**Signes distinctifs
Inventions**
page 2

**Droits d'auteurs
Droits voisins**
page 3

**Informatique
Protection des données
personnelles
Actualité**
page 4

Dossiers
Droits d'auteur et
créations publicitaires
Comment combiner
contrat de travail et droit
d'auteur ?
page 5

**Internet
Télécommunications**
page 6

Tribune ouverte
Le point sur l'immobilisation
des redevances
page 7

Édito

L'année 2010 se présente-t-elle sous les meilleurs auspices ?

Le rédacteur laissera volontiers la plume à qui peut avoir une certitude en ce tout début d'année. Il est vraisemblable qu'il faut croire au meilleur pour avoir le bon. En ce qui concerne la propriété intellectuelle, et puisqu'il faut toujours choisir, nous formerons trois souhaits.

On peut souhaiter que les excès auxquels ont conduit parfois le souci de protéger les créateurs soient gommés. Que soit clairement énoncé un corps de règles permettant aux donneurs d'ordre, de bénéficier de la propriété de tous les droits grevant les créations des prestataires qu'ils ont justement rémunérés pour l'exécution des prestations qui leur ont été confiées. L'insécurité liée au transfert de propriété des résultats de la prestation pour lequel le prix convenu a été payé sous prétexte que ce résultat est grevé de droit de propriété littéraire et artistique devrait être corrigée.

Souhaitons que les conclusions que doit apporter le groupe de travail créé par la commission des lois du Sénat pour déterminer si la réforme de la lutte contre la contrefaçon intervenue aux termes de la loi du 29 octobre 2007 soient positives. La démonstration d'un travail législatif efficace serait consolidée par une certaine constance du droit positif, gage de sécurité juridique.

Enfin, souhaitons que les réformes en cours sur le droit à l'oubli numérique, provoqué par l'excessif traçage des internautes constitue un outil adapté et pérenne des abus auquel conduisent les pratiques actuelles, même si elles ne seront pas sans alourdir les procédures en vigueur au sein des entreprises.

Que ces souhaits soient ou non exaucés, le plus important de nos vœux va à tous les lecteurs de cette revue, à qui CMS BFL souhaite une excellente année 2010 !

Signes distinctifs

Marques et publicité comparative

A l'occasion d'une décision rendue le 7 juillet 2009, la Cour de Cassation a censuré un arrêt de la Cour d'appel de Versailles ayant retenu la responsabilité de la société Sandoz pour des faits de contrefaçon suite à la publication par cette dernière d'annonces informant de la commercialisation d'une nouvelle spécialité pharmaceutique en tant que générique du Mopral 20 mg commercialisé par la société Astrazeneca. La Haute Cour a estimé *"qu'en statuant ainsi, alors qu'en présentant la spécialité Oméprazole GNR 20 mg comme le générique du Mopral 20 mg, la société Sandoz informait le public que cette spécialité avait la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique que la spécialité de référence, et que sa bioéquivalence avec cette spécialité était démontrée, ce dont il résulte qu'elle procédait à une comparaison de caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces produits, la Cour d'appel a violé les textes susvisés"* (Cass.Com, 7/07/2009, pourvoi n° 08-11660). Ce faisant, la Cour de cassation confirme la solution d'un précédent arrêt du 26 mars 2008 selon laquelle la référence à la notion de générique, sous réserve qu'elle soit exacte, emporte publicité licite et exclut la contrefaçon de marque.

Il est clair à l'inverse, comme l'a souligné la Cour de Justice des Communautés Européennes dans le cadre d'un litige opposant les sociétés L'Oréal et Bellure à propos de l'usage de tableaux de concordance de parfums, *"qu'une publicité comparative qui présente les produits de l'annonceur comme une imitation d'un produit portant une marque doit être qualifiée de contraire à une concurrence loyale et donc d'illicite, le profit réalisé par l'annonceur grâce à une telle publicité est le fruit d'une concurrence déloyale et doit, par conséquent, être considéré comme indûment tiré de la notoriété attachée à cette marque"* (CJCE, 18/06/2009, aff. C-487/07).

Inventions

Opposabilité de la cession d'un brevet européen et inscription au Registre National

Par deux arrêts du 15 septembre 2009, la Cour de cassation a décidé que, pour être opposable aux tiers, il suffit que la cession d'un brevet européen intervenue après la délivrance et l'expiration du délai d'opposition soit inscrite au Registre National des Brevets, nonobstant l'article L. 614-11 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel *"l'inscription au registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers"*.

Au cas particulier, les juges d'appel avaient accueilli l'action en contrefaçon d'un cessionnaire de brevet dont la cession avait été exclusivement inscrite au registre national au motif *"que s'agissant de la délivrance d'un brevet européen, puis d'une cession de ce brevet, la réglementation internationale dérogatoire à la loi interne relative à la délivrance doit être interprétée de façon restrictive ; or une fois le brevet européen définitivement délivré, les causes de la requête en délivrance se trouvent épuisées et l'Office européen est dessaisi au profit des offices nationaux des États contractants désignés dans la requête en délivrance ; qu'il en résulte qu'après l'achèvement du délai d'opposition, si aucune opposition n'a été déposée, le registre européen des brevets est fermé aux inscriptions de transfert de droits ; que l'inscription faite en France sur le registre national est en conséquence valable et la société CM peut opposer aux tiers (...) la cession du brevet"*.

La Haute Juridiction a rejeté le recours formé contre cet arrêt en considérant que : *"attendu que la cession étant intervenue après délivrance du brevet européen et expiration du délai d'opposition, c'est à bon droit que la Cour d'appel a retenu que l'inscription au registre national des brevets, seule possible, rendait cette cession opposable aux tiers"*. (Cass.Com, 15/09/2009).

Invention de salariés relevant de la Convention Collective des industries chimiques

Après la convention collective de la métallurgie, c'est au tour de la Convention Collective nationale des industries chimiques d'être sanctionnée par le Tribunal de grande instance de Paris à l'occasion d'un litige opposant la société L'Oréal à l'un de ses anciens salariés, auteur de plusieurs inventions de mission.

Après avoir indiqué que le salarié est bien fondé à solliciter une rémunération supplémentaire, y compris pour les inventions non exploitées, les juges parisiens en concluent que *"les dispositions de l'article 17 de l'avenant "Ingénieurs et Cadres" de la convention collective [précitée], qui subordonne le droit à rémunération de l'inventeur salarié à l'exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte de l'invention dans un délai de 10 ans consécutif au dépôt d'un brevet, sont contraires à l'article L. 611-7 du CPI, lequel est d'ordre public, en ce qu'elles renseignent les conditions d'octroi de la rémunération supplémentaire du salarié, et doivent être réputées non écrites"* (TGI Paris, 10/07/2009).



Droits d'auteurs

Les inconnus étaient réputés connaître...

... les vices de nullité affectant leurs contrats de cession de droits d'auteur dès la date de signature desdits contrats. Les célèbres humoristes avaient conclu près de 175 contrats de cession et d'édition et estimaient qu'ils étaient nuls à défaut de mentionner le premier tirage et de stipuler une clause de rémunération proportionnelle.

Cependant, ayant agi plus de 5 années après leur signature, l'action en annulation a été jugée irrecevable car prescrite en application de l'article 1304 du code civil (CA Paris 07/05/2009). Une telle solution, bien qu'ayant déjà été retenue par le passé, n'est pas si évidente dans la mesure où l'article 1304 du code civil se réfère à la date de découverte du vice comme faisant courir le délai de prescription.

Des conséquences de l'inclusion dans le salaire de la rémunération de la cession des droits

Cette clause, très courante en pratique, figurait dans le contrat de travail conclu par une célèbre agence de presse avec ses salariés. Sans remettre en cause la validité d'une telle clause, la Cour d'appel de Paris a estimé que *"le flou qui résulte d'une rémunération forfaitaire sur l'assiette de ce qui est exactement rétribué au titre de la cession suppose une particulière attention sur les éléments constitutifs de cette cession"* (CA Paris 09/06/2009). La gêne des juges est donc perceptible à l'endroit de ce type de clause, même si celle-ci ne s'est traduite que par une vigilance accrue quant à l'exigence légale de précision prescrite par l'article L. 131-3 CPI.

La notion communautaire de reproduction

A l'occasion de réponses à plusieurs questions préjudicielles, la Cour de Justice des Communautés

Européennes a précisé son interprétation de la notion de reproduction au sens de l'article 2 de la directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 (CJCE 16/07/2009).

Selon les juges communautaires, un acte consistant à mettre en mémoire informatique un extrait d'une œuvre ainsi qu'à imprimer cet extrait est susceptible de relever de la notion de reproduction si les éléments repris sont l'expression de la création intellectuelle propre à l'auteur. Cette solution appelle notamment deux observations.

En premier lieu, à s'en tenir à la réponse stricte apportée, les juges communautaires semblent privilégier le seul élément matériel de la reproduction sans tenir compte de la communication au public à laquelle elle participe. Un tel sentiment doit cependant être tempéré dans la mesure où la finalité ultime de la reproduction était bien sa communication au public. En second lieu, les juges précisent la notion de reproduction « en partie » en limitant le droit exclusif aux cas dans lesquels les éléments repris sont déjà l'expression de la création intellectuelle propre à l'auteur.



Droits voisins

La rémunération forfaitaire perçue par un mannequin en contrepartie de son droit à l'image : un fort parfum de salaire

Une célèbre maison de parfum avait conclu divers accords avec une actrice non moins célèbre, notamment au titre de la cession de son droit à l'image. Ce dernier accord prévoyait le versement de redevances consistant en des montants forfaitaires annuels.

Aux termes d'un arrêt du 9 juillet 2009, la Cour de cassation a précisé son interprétation de l'article L. 763-2 de l'ancien code du travail (nouvel article L. 7123-6) selon lequel la rémunération qui y

est visée échappe à la qualification de salaire lorsqu'elle est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement. Les juges suprêmes ont estimé que l'exigence de cet aléa économique *"a pour corollaire une perception différée des rémunérations et s'oppose à tout mécanisme de fixation forfaitaire de celles-ci"* (Cass. Civ. 2^e 09/07/2009). La redevance étant forfaitaire et son montant définitivement fixé dans le contrat, celle-ci devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations de la société.

Il conviendra donc de tenir compte de cette solution dans la rédaction des clauses de rémunération au titre de la cession de droit à l'image.

Informatique

Devoir d'information du prestataire informatique

Un client confie la réparation de son ordinateur à un prestataire informatique. Après avoir relevé la perte de fichiers, la Cour retient, dans ce récent arrêt d'espèce, la responsabilité contractuelle du prestataire qui "n'avait pas apporté la preuve qu' [il] avait, en sa qualité de professionnel de l'informatique, informé son client des risques exacts que l'intervention pouvait entraîner ni qu' [il] avait sollicité des précisions plus détaillées sur le contenu du fichier (...) que l'intimé voulait sauvegarder" (CA Colmar 28/07/2009 n° RG 3A07/04897).

Exploitation d'un logiciel et contrats de licence successifs

Une société conclut avec un distributeur non exclusif une licence d'utilisation d'un logiciel et un contrat de maintenance y afférent. Elle résilie régulièrement les deux

contrats, après avoir signé avec un second distributeur une licence sur ce même logiciel pour un prix moins élevé. Le premier distributeur assigne la société au prétexte que cette dernière a continué l'exploitation du logiciel après le terme du contrat. La Cour d'appel de Paris considère que le logiciel est utilisé en vertu du second contrat de licence. La société cliente n'a pas à informer le premier distributeur de la conclusion d'une autre licence. En outre, le fait que le prix pratiqué par le second distributeur ne soit pas celui appliqué par l'éditeur ou les distributeurs du logiciel "n'est pas de nature à constituer la preuve des griefs invoqués" (CA Paris 07/10/09 n° RG : 2007/19674).



Protection des données personnelles

Droit de s'opposer aux contrôles sur place

Le Conseil d'État a annulé deux sanctions de la CNIL prononcées sur la base de constatations opérées au cours de contrôles sur place dans les locaux des entreprises.

Se fondant sur l'article 8 de la convention Européenne des droits de l'homme, il juge excessif le pouvoir de la CNIL de procéder au contrôle dans les locaux d'une entreprise sans informer le responsable des lieux de la possibilité légalement ouverte de s'opposer au contrôle. Le Conseil d'État considère qu'en raison de "l'ampleur des pouvoirs de la CNIL", cette "ingérence" n'est proportionnée que si elle a été "préalablement autorisée par un juge" ou si le responsable des locaux a été "préalablement informé de son droit de s'opposer au contrôle".

Craignant que cette possibilité de s'opposer permette aux responsables de faire disparaître les preuves d'éventuelles atteintes à la loi, la CNIL a saisi le Premier Ministre et la Chancellerie afin d'envisager une modification de la loi et de se voir offrir la possibilité de se faire délivrer, au même titre que le fisc ou l'Autorité de la Concurrence, une autorisation préalable de contrôle par le juge judiciaire, afin de conserver l'effet de surprise.

Alertes professionnelle

La Cour de Cassation a rendu le 8 décembre 2009 une décision très attendue concernant un dispositif de "ligne éthique" de la société Dassault Système. Ces dispositifs "d'alerte professionnelle" mis en œuvre dans le cadre de la loi "Sarbanes Oxley" permettent aux salariés de reporter à leur hiérarchie des comportements litigieux. La CNIL a autorisé le mécanisme sous réserve qu'il soit restreint aux domaines financier, comptable, bancaire et lutte contre la corruption (article 1 de l'Autorisation Unique n° 2005-305 (DAU)). La Cour d'appel de Versailles, le 17 avril 2008, avait jugé le dispositif de Dassault conforme à la DAU alors même qu'il prévoyait que pouvaient être rapportés des faits ne se rapportant pas aux domaines susvisés lorsque l'intérêt vital de l'organisme ou l'intégrité physique ou morale des employés était en jeu. En effet, l'article 3 de la DAU prévoit "les faits recueillis sont strictement limités aux domaines concernés par le dispositif d'alerte ; Des faits qui ne se rapportent pas à ces domaines peuvent toutefois être communiqués aux personnes compétentes de l'organisme concerné lorsque l'intérêt vital de cet organisme et l'intégrité physique ou morale de ses employés est en jeu." La Cour de cassation, considérant que les dispositions de l'article 3 ne modifient pas la portée nécessairement restreinte des dispositifs d'alerte casse l'arrêt au motif qu'un dispositif dont le champ excède les domaines limitativement énumérés doit être spécifiquement autorisé par la CNIL et ne peut bénéficier du régime de la DAU.

Actualité

Décrets sur la spécialisation des tribunaux en matière de propriété intellectuelle

La loi du 29 octobre 2007 sur la lutte contre la contrefaçon a donné compétence exclusive à certains tribunaux de grande instance désignés par voie réglementaire pour trancher les litiges en matière de propriété intellectuelle.

Les décrets de spécialisation sont intervenus le 9 octobre 2009 et entrés en vigueur depuis le 1^{er} novembre 2009. Il en résulte que :

- en matière de brevet, seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent en première instance,
- pour les autres matières, neuf tribunaux sont limitativement désignés : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Fort de France.

> DOSSIERS

Droits d'auteur et créations publicitaires

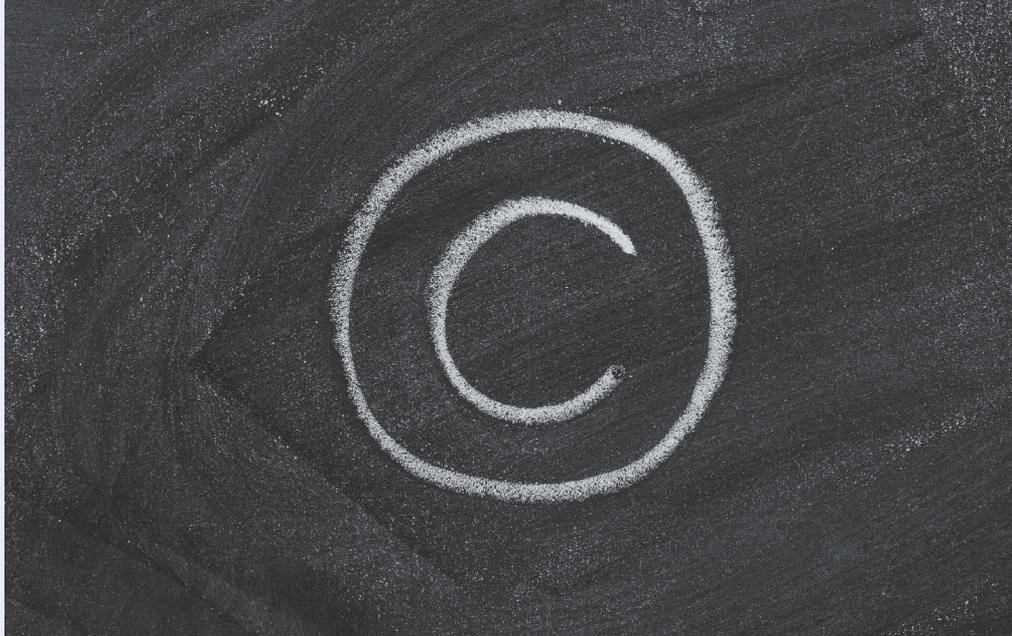
Les créations publicitaires donnent souvent prise au droit d'auteur. Leur exploitation par un annonceur nécessite l'autorisation du titulaire de ces droits, qui se manifeste par une cession. Pour protéger l'auteur, le législateur a restreint le champ de la liberté contractuelle en subordonnant l'efficacité du contrat de cession au respect de certains formalismes.

Ainsi l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) subordonne l'efficacité du transfert à la mention distincte de chacun des droits cédés et à la délimitation de la cession quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée.

Dans le cadre plus spécifique des contrats de commande de publicité, l'article L. 132-31 du CPI conditionne la cession des droits à la prévision d'une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre.

Or dans un arrêt récent (1^{ère} Civ, 8 décembre 2009), la Cour de cassation a jugé que le transfert des droits d'une agence de publicité à un annonceur était simplement soumis au *"droit commun régissant les relations contractuelles"*.

En effet, la Cour de cassation a considéré que l'article L.132-31 du CPI *"ne s'applique pas aux rapports entre l'annonceur et l'agence de publicité"*. Elle a réduit le champ d'application de cet article aux *"seuls contrats consentis par l'auteur, personne physique, dans l'exercice de son droit d'exploitation"*.



Cet arrêt s'inscrit dans le courant jurisprudentiel initié par l'arrêt Perrier (1^{re} Civ, 13 octobre 1993) marquant un net recul du formalisme imposé par le CPI dans le domaine publicitaire. Dans cette décision, la Cour de cassation avait déjà restreint le champ d'application de l'article L.131-3 du CPI aux seules cessions de ses droits par l'auteur personne physique, à l'exclusion des contrats conclus entre l'agence et l'annonceur.

Cette jurisprudence précise un régime favorable à l'annonceur puisque celui-ci peut acquérir les droits d'auteur sans qu'il soit nécessaire de se conformer au formalisme prescrit par le CPI.

Comment combiner contrat de travail et droit d'auteur ?

Telle est la question qui a été précisée dans une décision de la Cour de cassation du 31 mars 2009.

Dans cette affaire, une salariée avait été chargée par son employeur de réaliser des supports publicitaires informatiques et avait, à cet effet, réalisé au préalable des aquarelles. Se fondant sur les principes de droit du travail selon lesquels les fruits de l'activité du salarié reviennent à l'employeur, ce dernier lui a demandé de restituer l'ensemble des fichiers graphiques. Elle a refusé, s'appuyant sur les droits d'auteur.

A tort, estime la Cour de cassation, car la protection liée aux droits d'auteur nécessite que l'œuvre présente un caractère original et qu'en l'espèce, ce caractère faisait défaut, les aquarelles n'étant que la reproduction d'un dessin préexistant.

Trois enseignements découlent de cette décision :

- si l'œuvre réalisée durant le travail n'est pas originale, le salarié est tenu de la restituer à son employeur ;
- à défaut, il s'expose à une sanction disciplinaire pouvant, le cas échéant, aller jusqu'au licenciement. Toutefois, dès lors que le salarié croit être propriétaire de l'œuvre, le refus ne constitue pas une faute grave ;
- si l'œuvre est originale, le salarié est protégé par ses droits d'auteur et peut refuser de la restituer à l'employeur, alors même qu'elle aurait été réalisée dans le cadre de son contrat de travail et seul un accord conclu entre l'employeur et le salarié postérieurement à la réalisation de l'œuvre permettra le transfert à l'employeur de l'œuvre.

Internet

Internet et langue française

Dans un arrêt du 24 novembre 2009, la Cour de cassation s'est prononcée notamment sur l'application du régime de responsabilité limitée offert par la LCEN et sur l'utilisation de la langue française sur Internet.

Sur ce dernier point, il était reproché à une société spécialisée dans la vente par correspondance de commercialiser sur son site internet notamment adressé au public français, des produits américains dont l'étiquetage et les fiches de présentation étaient entièrement rédigés en langue anglaise.

La partie adverse invoquait la violation des dispositions de la Loi dite Toubon du 4 août 1994 qui impose l'usage de la langue française dans *"la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service."*

La Cour d'Appel avait exclu son application au motif erroné que la disposition en cause avait été déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel. La cassation intervenue sur ce point était donc inéluctable.

Cependant, le recours à la Loi Toubon pourrait être systématisé et donner lieu à l'édification d'une jurisprudence sur l'usage de la langue française sur les sites internet s'adressant à un public cosmopolite.

La responsabilité d'Ebay, toujours et encore recherchée

Ebay était cette fois accusée par des groupements de brocanteurs et d'antiquaires d'offrir à des internautes, professionnels dans la vente d'objets usagés mobiliers, les moyens de faire une concurrence déloyale aux membres de ces groupements (en échappant ainsi au paiement de charges sociales, aux impôts directs et indirects, etc.).

Cependant, le Tribunal de Commerce de Paris n'a pas suivi les demandeurs. Sensible aux



moyens mis en œuvre par Ebay pour dissuader les professionnels d'exercer cette concurrence déloyale (mesures d'identification, d'information, d'éducation, actions de coopération avec les autorités, etc.), le Tribunal a non seulement débouté les Groupements de leurs demandes (demandes de suspension des activités de vente sur le site, paiement de 500.000 euros de dommages et intérêts, etc.) mais les a également condamnés à payer la somme de 30.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (Tribunal de Commerce Paris 11 décembre 2009).

Télécommunications

Régulation européenne : nouveau paquet télécoms

Le nouveau cadre de la régulation du secteur des communications électroniques, définitivement adopté par le Parlement européen le 24 novembre 2009 après deux ans de tractations, a été publié le 18 décembre 2009 au Journal officiel de l'Union européenne. Cette réforme vise principalement (i) à accroître la protection des consommateurs, (ii) à améliorer le fonctionnement de la régulation avec notamment la création d'une nouvelle autorité européenne des télécommunications (ORECE) et (iii) à favoriser la concurrence et l'investissement dans les réseaux de nouvelle génération. Ce nouveau paquet télécoms devra être transposé par les États membres d'ici juin 2010.

Téléphonie mobile : 4^e licence 3G

A l'issue de la procédure d'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile 3G, l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) a sélectionné le 17 décembre 2009 la société Free Mobile,

seul et unique candidat. L'autorisation d'utilisation des fréquences ainsi attribuées sera délivrée par l'ARCEP au cours du mois de janvier 2010 et Free Mobile disposera alors d'un délai de deux ans pour lancer son offre commerciale.

Réseaux à très haut débit : déploiement de la fibre optique

Aux termes de multiples travaux menés tout au long de l'année 2009, l'ARCEP a adopté le 22 décembre 2009 les règles fixant le cadre du déploiement et de l'accès aux réseaux en fibre optique dans les zones très denses. Cette décision de l'ARCEP a reçu un avis favorable de la part de l'Autorité de la concurrence et de la Commission européenne et doit encore être homologuée par le Ministre en charge des communications électroniques, avant sa publication au Journal officiel de la République française. L'ARCEP y retient notamment l'architecture multifibre prônée par les opérateurs Free et SFR, mais rejetée initialement par Orange, cette solution technique permettant à chacun d'entre eux de disposer, dans les immeubles des zones très denses, d'une fibre dédiée pour chaque logement. La publication de cette décision très attendue devrait permettre de franchir une étape décisive dans le déploiement des réseaux à très haut débit.

> TRIBUNE OUVERTE

Le point sur l'immobilisation des redevances

Les versements effectués par une entreprise en vue d'obtenir le droit d'exploiter temporairement un brevet, une marque ou un procédé de fabrication constituent des charges et sont normalement déductibles de son résultat. Dans certaines situations, ces redevances sont regardées comme donnant naissance à des éléments incorporels de l'actif immobilisé, et ne sont plus admis en déduction. Il en est ainsi lorsqu'elles permettent à l'entreprise d'acquérir des droits qui constituent une source régulière de profits, sont dotés d'une pérennité suffisante et présentent un caractère cessible. Il suffit que l'une de ces conditions fasse défaut pour que les versements effectués restent admis en déduction du résultat de l'entreprise.

Ces trois critères sanctifiés par la jurisprudence SIFE du 21.8.1996 ont la peau dure et résistent souvent à la volonté de cours administratives d'appel qui tentent d'adopter une approche plus extensive de la notion d'immobilisation incorporelle, en retenant cette qualité aux droits en cause lorsque l'une des trois conditions, particulièrement celle de la cessibilité, n'est pas respectée. L'administration se montre fidèle à cette construction prétorienne puisqu'elle a indiqué que ces critères ne sont pas remis en cause par les règles comptables relatives à la définition des actifs. La réglementation comptable énonce une définition des immobilisations incorporelles qui, notamment, doivent être identifiables distinctement de l'activité et cessibles, ou doivent avoir pour origine une protection juridique d'ordre légal ou contractuel, ces deux derniers critères étant alternatifs. Si,

désormais, le respect du critère de cessibilité n'est plus obligatoirement requis, il reste applicable pour les contrats de licence de marques et brevets, exclus du champ d'application de la réglementation comptable.

La portée du critère de cessibilité peut s'avérer encore d'une appréciation délicate. En témoignent certains arrêts de cours d'appel ayant jugé que cette condition est satisfaite lorsque les droits sont seulement susceptibles de faire l'objet d'une sous-concession. Il peut en aller ainsi lorsque le concessionnaire a simplement l'obligation d'informer préalablement le concédant (CAA Bordeaux 19-12-2000) ou lorsque la sous-concession est subordonnée à l'agrément préalable de l'acquéreur par la société concédante (CAA Paris 20-9-2001; CAA Paris 27-11-2003). La question se pose alors de savoir si, pour écarter l'immobilisation des redevances, il importe que le contrat précise que les droits ne sont pas cessibles, ou si le silence du contrat sur ce point suffit. Ce point ne paraît pas totalement éclairci par la jurisprudence du Conseil d'État.

C'est dans le droit fil de cette jurisprudence qu'il faut se féliciter de l'apport récent d'une jurisprudence qui refuse de considérer comme un élément de l'actif incorporel, les droits issus d'une licence lorsque le contrat est résiliable à tout moment sans indemnité et que sa cession est subordonnée à un agrément discrétionnaire du concédant.

Le Conseil d'État a maintenu aux redevances versées par une société en

exécution d'une sous-licence exclusive de fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques consentie par sa société mère, le caractère de charges déductibles. Les droits attachés à cette concession ne lui ont pas semblé constituer une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante dès lors que le contrat, conclu pour une durée indéterminée, était résiliable sans indemnité à tout moment avec un préavis de 60 jours seulement. Mais surtout, les stipulations du contrat conféraient au concédant le pouvoir discrétionnaire de s'opposer à une cession du contrat au bénéficiaire d'une société ne faisant pas partie du groupe, hors le cas d'une reprise d'activité (16 octobre 2009 Sté Pfizer Holding France). Cette décision est précieuse puisque c'est la première fois que le Conseil d'État se prononce sur la portée d'une clause subordonnant la cession à l'accord du concédant.

La cour administrative d'appel de Paris avait déjà jugé qu'une clause subordonnant une sous-concession à l'agrément préalable du concédant permet de regarder les droits comme cessibles dès lors que le concédant ne pouvait s'opposer à la transaction que pour de justes motifs (CAA Paris 20-9-2001). Mais ici la clause d'agrément contenue dans le contrat conférait au concédant des prérogatives plus étendues. Elle privait en réalité le concessionnaire de la liberté de céder ses droits d'exploitation à l'extérieur du groupe et ainsi d'un véritable droit à caractère patrimonial. Cette clarification sera accueillie avec intérêt car elle renforce la sécurité juridique des entreprises.

Propriétés intellectuelles 3

LA LETTRE

Le savez-vous ?

Les nouveaux cahiers des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics industriels, aux marchés publics de prestations intellectuelles et à ceux de techniques de l'information et de la communication sont entrés en vigueur le 17 novembre 2009. Ils contiennent un chapitre (qui n'est pas un modèle de rédaction) intitulé "Utilisation des résultats". Celui-ci est censé régler le sort des droits dont disposera le pouvoir adjudicateur en matière de propriété intellectuelle au sens large, en fonction des options retenues. Les droits dont il est question sont les droits de propriété littéraire et artistique (logiciels, rapports études, sites Internet), les droits sui generis (bases de données) les droits de propriété industrielle (signes distinctifs et inventions), mais également le savoir-faire, le droit à l'image des biens ou des personnes.

Courrier des lecteurs

Faites-nous parvenir vos questions, problématiques, remarques à : proprietesintellectuelles@cms-bfl.com
Nous nous efforcerons d'y répondre dans cette rubrique.

Contributeurs

Antoine Gendreau

Avocat Associé spécialisé en droit de la propriété intellectuelle
antoine.gendreau@cms-bfl.com

Alain Herrmann

Avocat Associé spécialisé en droit social
alain.herrmann@cms-bfl.com

Lionel Lenczner

Avocat Associé spécialisé en droit fiscal
lionel.lenczner@cms-bfl.com

Prudence Cadio, Avocat - **Eléna Caubet**, Avocat - **Alexandra Le Corroncq**, Avocat
Benoît Philippe, Avocat - **Clarence Pinot de Villechenon**, Avocat - **Alexis Vichnievsky**, Avocat
Anne-Laure Villedieu, Avocat.

Directeur de la publication : **Pierre-Sebastien Thill**

CMS Bureau Francis Lefebvre, 1-3, villa Emile Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex, France
T +33 1 47 38 55 00 - F +33 1 47 38 55 55 - info@cms-bfl.com - www.cms-bfl.com

CMS Bureau Francis Lefebvre est membre de CMS, regroupement de 9 grands cabinets d'avocats européens indépendants offrant aux entreprises un éventail complet de services juridiques et fiscaux en Europe et dans le reste du monde. Fort de plus de 4600 collaborateurs, dont plus de 2400 avocats et 600 associés, CMS s'appuie sur 47 implantations dans le monde.

Cabinets membres de CMS : CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni, CMS Albiñana & Suárez de Lezo, CMS Bureau Francis Lefebvre, CMS Cameron McKenna LLP, CMS DeBacker, CMS Derks Star Busmann, CMS von Erlach Henrici AG, CMS Hasche Sigle, CMS Reich-Rohrwig Hainz.

Implantations mondiales principales et secondaires des cabinets membres de CMS : **Amsterdam, Berlin, Bruxelles, Londres, Madrid, Paris, Rome, Vienne, Zurich**, Aberdeen, Alger, Anvers, Arnhem, Belgrade, Bratislava, Bristol, Bucarest, Budapest, Buenos Aires, Casablanca, Cologne, Dresde, Düsseldorf, Edimbourg, Francfort, Hambourg, Kiev, Leipzig, Ljubljana, Lyon, Marbella, Milan, Montevideo, Moscou, Munich, Pékin, Prague, Sao Paulo, Sarajevo, Séville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Utrecht, Varsovie et Zagreb.

Les cabinets membres de CMS, en association avec The Levant Lawyers, sont présents à Beyrouth, Abu Dhabi, Dubaï et Koweït.

Cette lettre ne constitue pas une consultation d'avocat et a une vocation purement informative. Toute information concernant une problématique particulière doit être demandée auprès d'un avocat. Dépôt légal à parution. ISSN : en cours.