



HAL
open science

Du mésusage de la licence d'exploitation entre copropriétaires d'une création intellectuelle

Agnès Robin

► **To cite this version:**

Agnès Robin. Du mésusage de la licence d'exploitation entre copropriétaires d'une création intellectuelle. *Propriété industrielle*, 2016, 1 (Etude 1), pp. 7-11. halshs-01346226

HAL Id: halshs-01346226

<https://shs.hal.science/halshs-01346226>

Submitted on 8 Oct 2019

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

ÉTUDES

Études

1 Du mésusage de la licence d'exploitation entre copropriétaires d'une création intellectuelle

Agnès Robin

Maître de conférences HDR de Droit privé

Université de Montpellier

Directrice du Master 2 Droit de la propriété intellectuelle et TIC

Équipe de recherche Créations immatérielles et Droit (UMR 5815)

La licence d'exploitation est parfois utilisée dans le contexte inapproprié de la copropriété intellectuelle, entraînant la confusion entre les mécanismes de rémunération (redevance d'exploitation) et d'indemnisation (indemnité équitable). La présente étude a pour objet de rappeler la distinction qu'il convient de faire entre les différents contextes juridiques dans lesquels se déploient la valorisation et l'exploitation des technologies innovantes.

1. Une pratique contractuelle, actuellement employée par les partenaires d'une recherche-développement (R-D), publics ou privés, interroge sur les conséquences juridiques des stratégies de valorisation mises en place de part et d'autre. Cette pratique est révélée par la présence d'un contentieux ayant principalement pour objet le versement de l'indemnité équitable par un copropriétaire à ses consorts lorsque celui-ci exploite la technologie pour son compte ; contentieux qui traduit de manière générale la confusion qui existe entre les instruments propres à la copropriété et ceux propres à la licence d'exploitation.

2. Les établissements publics scientifiques et technologiques (EPST), ainsi que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et technologique (EPSCCT ou universités) ont mis en place une politique de valorisation des résultats de leur recherche scientifique. Fruit d'une réflexion née dans les années 80 relative aux politiques de recherche et d'innovation, cette politique a trouvé son expression dans la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 (*art. 14*¹), qui participe d'un mouvement plus général de changement de cap dans les politiques de la recherche par les États dont les moyens diminuent : la rentabilité de la recherche et son déploiement en interaction avec la demande sociale et économique sont inscrits à l'ordre du jour. La loi de 1982 s'inspirait, sans le reproduire, du dispositif adopté aux États-Unis, dès 1980, à travers le *Bayh-Dole University and Small Business Patent Act* qui prévoyait, dans les grandes lignes, la propriété des résultats au profit des universités, la

¹ « La recherche publique a pour objectifs : a) Le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance ; b) La valorisation des résultats de la recherche ; c) Le partage et la diffusion des connaissances scientifiques ; c bis) Le développement d'une capacité d'expertise ; d) La formation à la recherche et par la recherche ». Nous soulignons. On trouve néanmoins des traces de cette politique déjà dans un décret de 1897 qui « permet aux facultés, établissements publics, de porter en recettes le produit des opérations effectuées dans leurs laboratoires pour le compte des particuliers », E. Vergès, *La loi sur l'innovation et la recherche : une révolution douce pour le droit de la recherche ?*, in *L'innovation et la recherche en France. Analyse juridique et économique*, ss dir. A. Robin : Larcier, 2010, p. 17-37, spécialement p. 19.

simplification des procédures pour la valorisation, le soutien aux entreprises innovantes issues de l'université, le principe de licences exclusives au profit de ces entreprises innovantes². La politique française de valorisation de la recherche publique a, depuis cette époque, connu une évolution constante³ et est actuellement exprimée à la fois dans le Code de la recherche⁴ et le Code de l'éducation⁵.

3. La valorisation de la recherche scientifique, activité strictement économique⁶, se nourrit des instruments de réservation que sont, entre autres, les droits de propriété intellectuelle. Dans la plupart des cas, la valorisation de la recherche publique passe par la conclusion d'accords de partenariat (contrats de collaboration de recherche, consortiums) qui prévoient que les résultats seront en copropriété entre les différents partenaires. L'Union européenne a d'ailleurs promu ce statut juridique, en cas de consortiums, dans le règlement (UE) n° 1290/2013 du 11 décembre 2013⁷ dont les dispositions ont vocation à s'appliquer aux recherches bénéficiant de financements européens.

4. Or, la copropriété ou l'indivision postule l'application de règles, qui à défaut d'être toujours très précises, sont néanmoins clairement identifiables. Lorsque la loi prévoit un régime spécial propre à certaines créations intellectuelles, cette loi s'applique alors en vertu de l'adage *generalia non specialibus derogant*. Tel est le cas pour les œuvres de collaboration (*CPI, art. L. 113-3*) et les brevets (*CPI, art. L. 613-29 s.*). Dans tous les autres cas, les dispositions du Code civil (*C. civ, art. 815 s., art. 883 s. et art. 1873-5 s.*) demeureront applicables (bases de données, obtentions végétales, marques, etc.). Mais que ce soit sur la base des dispositions du Code de la propriété intellectuelle ou sur celles du Code civil, la situation est, en tout cas, celle d'une propriété commune sur un bien, c'est-à-dire d'un concours de droits de propriété sur un même bien, ce bien fût-il une création intellectuelle⁸.

5. L'état d'indivision (ou de copropriété) entraîne donc l'application de certains mécanismes qui ne peuvent être confondus avec d'autres, en particulier avec le rapport d'obligation existant, par exemple, entre un licencié et le concédant lors de la conclusion d'une licence d'exploitation, confusion inattendue mais pourtant constatée (1). Il résulte parfois de cet amalgame l'application entre les partenaires de R&D des règles applicables à la licence d'exploitation, dont l'inadéquation mérite alors d'être expliquée (2).

² J.-C. Rossi, *Le contexte politique et économique. Propos introductifs*, in *L'innovation et la recherche en France. Analyse juridique et économique*, p. 39-40.

³ L. n° 99-587, 12 juill. 1999, sur l'innovation et la recherche : JO 13 juill. 1999. - L. n° 2006-450, 18 avr. 2006, pour la recherche : JO 19 avr. 2006. - L. n° 2013-660, 22 juillet 2013, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche : JO 23 juill. 2013. - Ord. n° 2014-135, 17 févr. 2014, modifiant la partie législative du code de la recherche : JO 18 févr. 2014.

⁴ *C. rech.*, art. L. 111-1. - Sur les moyens et objectifs de la politique de valorisation, V. également *C. rech.*, art. L. 112-1.

⁵ *C. éduc.*, art. L. 123-3.

⁶ Ainsi que l'avait d'ailleurs précisé la Cour des comptes, selon laquelle « le terme de valorisation inclut les activités traditionnelles de transfert, mais aussi, plus largement, l'ensemble des activités qui mettent en relation le monde de la recherche académique et la sphère économique » : La valorisation de la recherche dans les Établissements publics à caractère scientifique et technologique, rapport, 1997, p. 8 s. La Cour des comptes dresse une liste des activités qui peuvent être qualifiées d'activités de valorisation (concessions de licences d'exploitation des résultats publics ; analyses, prestations de services ou prestations de recherche effectuées dans les laboratoires publics à la demande et pour le compte de tiers ; expertises et consultations individuelles réalisées par les personnels des EPST, au profit d'organismes publics ou privés ; participation à des groupements d'intérêt public ; prises de participation et constitutions de filiales ; collaborations de recherche entre les laboratoires publics et les entreprises ; expertises collectives par lesquelles un établissement de recherche rassemble les capacités d'expertise de plusieurs acteurs de la recherche publique pour élaborer un document collectif).

⁷ PE et Cons. UE, règl. n° 1290/2013, 11 déc. 2013, définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation « Horizon 2020 (2014-2020) » et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) n° 1906/2006 : JOUE n° L 347, 20 déc. 2013.

⁸ A. Robin, *La copropriété intellectuelle. Contribution à l'étude de l'indivision et de la propriété intellectuelle* : PUA-LGDJ, 2005, n° 40, p. 39. C'est la raison pour laquelle les termes « copropriété » et « indivision » seront ici indifféremment utilisés.

1. Le constat d'une pratique contractuelle inattendue

6. Conséquence de la nécessité de travailler le plus souvent de manière collective au développement d'une recherche innovante, la copropriété est le mécanisme juridique qui s'impose entre les partenaires d'une recherche-développement (A). Cette réalité est pourtant niée au plan juridique, les partenaires n'appliquant pas toujours les règles qui pourtant s'appliquent dans ce domaine (B).

A. L'existence d'une véritable copropriété

7. La collaboration entre partenaires publics et privés aboutit depuis le milieu des années 90 à l'utilisation des « contrats de collaboration de recherche » ou « contrats de partenariat ». Ces contrats sont le plus souvent accompagnés d'un règlement de copropriété qui a pour objet de définir les règles applicables entre les partenaires aux résultats valorisés par le biais d'un droit de propriété intellectuelle : brevet pour les inventions, droit d'auteur pour les logiciels, bases de données et œuvres audiovisuelles, droit *sui generis* pour les bases de données, certificat d'obtention végétale pour les variétés végétales. Lorsqu'elles sont la propriété commune de plusieurs personnes, ces créations intellectuelles obéissent cependant à des régimes juridiques différents. Si la loi sur les brevets est dotée d'un régime juridique spécifique de copropriété, tel n'est pas le cas pour les autres droits de propriété intellectuelle. Et si des dispositions relatives à la collaboration posant le principe d'une propriété commune existent bien en droit d'auteur (CPI, art. L. 113-3), leur application est strictement cantonnée aux œuvres réalisées en commun par des personnes physiques (CPI, art. L. 113-1), entraînant ainsi l'application du régime spécifique de copropriété édictée par l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle. Or, lorsque les créateurs sont salariés et que leurs droits d'auteur ont été transférés à leur employeur, comme c'est le cas, de manière automatique, en matière de logiciels (CPI, art. L. 113-9), seules des personnes morales (employeurs) sont reconnues cotitulaires des droits d'auteur. Cette situation est très fréquente en matière de logiciels, lorsqu'ils sont développés par les établissements de recherche (ex. INRIA, CEA, CNRS, etc.) et les partenaires privés. Dans ces cas, l'outil utilisé est alors, en l'absence de dispositions spécifiques applicables pour gérer la copropriété, la convention d'indivision prévue par les dispositions de droit commun (C. civ., art. 1873-5 s.)⁹. Il en est de même dans le domaine des obtentions végétales, dont les droits, matérialisés par le certificat d'obtention végétale (COV), sont exercés en commun par les partenaires, et en l'absence de dispositions spéciales, selon le régime juridique de droit commun.

B. Le déni regrettable de la copropriété

8. Les règles, que l'on vient de rappeler, se trouvent parfois malmenées lors des négociations entre partenaires publics et privés. Il arrive que les contrats de partenariat contiennent un principe d'exclusivité pour l'exploitation de la technologie. L'exclusivité est alors, le plus souvent, accordée au partenaire privé pour un domaine précis, alors libellé « domaine d'exploitation ». Cette pratique n'est pas critiquable en soi. Si l'on se fonde sur le droit commun de l'indivision, par exemple, il est admis que « *Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision* » (C. civ., art. 815-9). Cette faculté est reprise, mais autrement formulée, en droit des brevets par l'article L. 613-29 a), du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « *Chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit* ». Le copropriétaire occupe alors le bien indivis de façon privative et bénéficie d'une jouissance exclusive sur le bien.

9. Mais cette technique contractuelle, à la fois pratique et licite, tend à dériver sur des propositions contractuelles qui sont, en revanche, sujettes à caution. Les partenaires d'une opération en R&D concluent parfois, en effet, une « convention d'exploitation » qui, soit complète les accords de copropriété, soit les remplace. Une autorisation est donnée à l'un des copropriétaires (le partenaire

⁹ A. Robin, *Les conventions d'indivision sur les logiciels*, in *Mél. André Lucas : LexisNexis*, 2014, p. 653-671.

privé) d'exploiter le brevet, le logiciel ou toute autre création intellectuelle valorisée par le biais d'un droit de propriété intellectuelle. La convention peut alors prendre un tour étrange ressemblant à s'y méprendre à une véritable licence d'exploitation. Conformément à l'économie des licences d'exploitation, un certain nombre d'obligations est ainsi mis à la charge du « copropriétaire licencié » (garanties, rémunération, exploitation effective et sérieuse), obligations naturellement assorties de sanctions classiques en matière de licence d'exploitation (déchéance de l'exclusivité en cas d'ineffectivité de l'exploitation, résiliation du contrat, etc.). De même, sont fixées les conditions dans lesquelles le licencié peut agir en contrefaçon en lieu et place du concédant.

10. Cette pratique s'autorise d'une technique employée aux États-Unis, par laquelle le copropriétaire public concède une licence au copropriétaire privé, qui s'explique par la difficulté que rencontrent, en droit américain, les personnes cotitulaires d'un brevet pour agir en contrefaçon. Ainsi, afin d'éviter que les juges saisis d'une action en contrefaçon ne déclarent celle-ci irrecevable en raison de l'absence de certains copropriétaires à l'instance, les copropriétaires s'organisent alors par le biais de contrats de licence qu'ils accordent à l'un d'eux pour que ce dernier puisse agir seul et pour son propre compte¹⁰. En effet, la licence exclusive constitue, en droit fédéral, l'une des deux exceptions au principe qui oblige tous les copropriétaires de se joindre à l'instance. L'autre exception, qui mérite d'être mentionnée à titre indicatif, consiste dans le fait pour les copropriétaires de renoncer, par accord exprès, à leur droit de refuser de se joindre à l'instance. En droit positif français, la possibilité de ne pas se joindre à l'instance est reconnue par la loi qui s'applique subsidiairement à la copropriété du brevet, à défaut de stipulations contractuelles contraires. Ainsi, au cas où le règlement de copropriété ne comporterait aucune précision à ce sujet, l'article L. 613-29, b), du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « *chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. Le copropriétaire qui agit en contrefaçon doit notifier l'assignation délivrée aux autres copropriétaires* ». Cette solution est également retenue en dehors de la copropriété de brevets. Le droit commun de l'indivision, tel qu'interprété par les juges¹¹, admet volontiers qu'une action en justice puisse être menée *ut singuli*, c'est-à-dire individuellement, par l'un des indivisaires pour défendre *erga omnes* sa propriété.

2. L'inadéquation de la solution contractuelle retenue

11. En concluant ce type d'accords, les partenaires se trouvent alors dans une situation contractuelle qui ne correspond pas à la réalité de leur statut juridique de copropriétaire (A)¹², alors même qu'ils pourraient organiser tout autrement les choses dans une convention d'indivision ou un règlement de copropriété dûment rédigé (B).

A. L'exploitation de la technologie et l'occupation privative du bien intellectuel indivis

12. La question de l'exploitation de la technologie par l'un des copropriétaires met clairement en évidence le *hiatus* existant entre le mécanisme contractuel de la licence d'exploitation et l'institution de la copropriété. Le fait d'accorder une licence à l'un des copropriétaires a, en effet, pour conséquence l'application des règles de la licence d'exploitation, c'est-à-dire celles issues du Code

¹⁰ J. I. Song et R. M. Enchelmayer, *The law of joint ownership of patents : the right to impede an infringement suit* : PTCJ (89), 2187, 14 nov. 2014, p. 108-111.

¹¹ A. Robin, *La copropriété intellectuelle*, op. cit., n° 352, p. 367. Il va sans dire que, dans ce cas précis, les solutions retenues en matière d'action en justice concernant les auteurs d'œuvres de collaboration sont inapplicables, l'indivision étant, dans cette dernière hypothèse, uniquement instituée au bénéfice des auteurs, personnes physiques. La règle exigeant que, pour des raisons d'opposabilité, tous les coauteurs se joignent à l'instance, est tirée, en effet, de l'interprétation de CPI, art. L. 113-3, al. 2 dont l'application ne concerne que les œuvres de collaboration, c'est-à-dire les œuvres qui sont la propriété commune de leurs auteurs, personnes physiques. - V. A. Robin, *L'action en justice des coauteurs d'une œuvre de collaboration* : *Propri. intell.* 2005, n° 16, p. 323.

¹² Cette pratique a pour effet de créer une situation paradoxale : le copropriétaire se trouve être à la fois propriétaire et licencié.

civil applicables en matière de contrat de louage de choses (*C. civ., art. 1708 s.*). La licence d'exploitation n'est pas un contrat dont le régime juridique est encadré par les règles spécifiques du Code de la propriété intellectuelle (à l'exception des règles relatives au formalisme contractuel), que ce soit dans le domaine du brevet ou dans celui du droit d'auteur¹³. En général, et sauf à conclure des licences libres en matière de logiciel notamment, les licences d'exploitation comportent une obligation d'exploiter le bien intellectuel, cette exploitation étant alors perçue, dans tous les cas, comme l'assiette de la rémunération et, en matière de brevet, comme un effet de l'obligation générale d'exploiter qui incombe au breveté (*CPI, art. L. 613-11*). Or, les copropriétaires n'ont pas d'obligation d'exploitation de la technologie commune envers les autres copropriétaires. Le régime de droit commun de l'indivision, tout comme le régime de la copropriété des brevets, ne prévoit, en effet, rien de tel. La loi retient simplement l'idée que l'un des indivisaires est autorisé à occuper privativement le bien indivis (*C. civ., art. 815-9, al. 1^{er}*¹⁴. - *CPI, art. L. 613-29 a) et c)*¹⁵). En langage de la propriété intellectuelle, cela signifie qu'il est autorisé à exploiter le bien pour son propre compte, y compris de façon exclusive, mais seulement si tel est son souhait ou celui de l'ensemble des partenaires. L'obligation d'exploiter la technologie relève davantage de l'économie des biens intellectuels¹⁶, économie que l'on retrouve dans certaines dispositions légales : les créations techniques sont, en effet, conçues et créées pour produire de l'activité industrielle et économique. Tout au plus, le copropriétaire d'un brevet a-t-il une obligation générale d'exploitation à l'égard de la société toute entière, c'est-à-dire de la collectivité, le brevet étant également conçu dans l'intérêt général.

13. Lorsqu'il saisit cette opportunité, le copropriétaire ne peut donc être sanctionné de n'avoir pas exploité la technologie dans le domaine d'exploitation pour lequel les autres copropriétaires lui avaient reconnu une exclusivité. Tout au plus le contrat peut-il prévoir une déchéance de l'exclusivité permettant ainsi de libérer d'autres bonnes volontés parmi les copropriétaires qui souhaiteraient exploiter directement la technologie ou concéder des licences à des tiers. Vainement, en tout cas, peut-on ainsi faire jouer la disposition légale issue de la loi du 22 juillet 2013, dite loi *Fioraso*, contenue à l'article L. 533-1, VI du Code de la recherche¹⁷, selon lequel l'absence d'exploitation du titre de propriété industrielle par l'entreprise suite à un accord de transfert de technologie comportant une cession, entraîne de plein droit nullité de la cession et la restitution du titre à la personne publique. Plus inutilement encore, organiserait-on, comme on le voit malheureusement parfois, une clause résolutoire affirmant qu'en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution par l'une des parties de ses obligations contractuelles, celle-ci serait privée d'exploiter la technologie... dont elle est pourtant copropriétaire¹⁸.

B. L'exploitation de la technologie et l'indemnisation équitable des copropriétaires

¹³ Sur l'analyse approfondie du contrat de licence, V. A. Boisson, *La licence de droit d'auteur* : LexisNexis, 2013.

¹⁴ « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. (...) ».

¹⁵ « Chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licences d'exploitation ».

¹⁶ Ch. Albigès, *L'obligation d'exploiter un bien* : RTD civ. 2014, p. 795. - V. aussi, Y. Reinhard, *Les limites de l'autonomie de la volonté dans les contrats relatifs aux brevets d'invention*, in Mél. J.-J. Burst : Litec, 1997, p. 565.

¹⁷ « Sauf excuses légitimes, après cinq ans à compter de la date du transfert sans exploitation par l'entreprise de l'invention objet d'un titre de propriété industrielle acquis en application du II, la cession est nulle et la propriété du titre revient intégralement à la personne publique qui l'a cédé. Les restitutions et compensations sont réglées par le Code civil ».

¹⁸ Au demeurant, pas plus que la conclusion d'une licence d'exploitation n'a pour effet de faire disparaître l'indivision ou la copropriété, sa résiliation ne saurait soustraire les copropriétaires aux principes légaux, en l'absence de convention contraire.

14. En contrepartie de l'exploitation de la technologie innovante, le copropriétaire est, en vertu de la loi (*C. civ.*, art. 815-9, al. 2¹⁹. - *CPI*, art. L. 613-29 a) et c)), simplement tenu de verser une indemnité équitable. Mais les copropriétaires peuvent en convenir autrement et décider qu'il n'y a pas lieu à indemnisation²⁰. La redevance d'exploitation issue d'une licence est, en revanche, due dès la conclusion du contrat (le prix doit être déterminé ou déterminable), même si elle ne prend effet qu'à compter, comme cela est parfois le cas, de l'exploitation de la création. Que l'on soit en présence d'un brevet ou d'une autre création, comme le logiciel, importe peu de ce point de vue. La redevance est la contrepartie de l'exclusivité conférée par le titulaire du droit de propriété intellectuelle (droit d'auteur ou droit des brevets) et est calculée à partir d'éléments économiques (chiffre d'affaires, revenus nets d'exploitation, etc.). Enfin, en matière de brevet, la redevance d'exploitation peut être stipulée même dans le cas où celui-ci viendrait à être annulé²¹.

15. De telles solutions ne sauraient être retenues à propos d'une indemnité équitable, qui ne peut être conçue, ni calculée comme une redevance d'exploitation. Tout d'abord, comme son nom l'indique, l'indemnisation est fondée sur l'équité, afin de récompenser le copropriétaire qui a investi dans l'innovation, mais qui, soit ne **veut** pas, soit parfois, ne **peut** pas exploiter²². L'indemnité a simplement vocation à garantir le droit de propriété de chaque copropriétaire. Rappelons qu'elle fut, en effet, le moyen pour les parlementaires de protéger le droit de propriété qui se trouvait, selon eux, bafoué par la possibilité conférée à chacun des copropriétaires d'exploiter l'invention à son profit. Il convient enfin de noter que l'expression « indemnité » a été choisie, en matière de brevets, par référence au régime légal de l'indivision (*C. civ.*, art. 815-9). L'indemnisation est ainsi justifiée par la compensation de l'occupation du bien par le copropriétaire exploitant²³ et, par conséquent, par le seul souci d'assurer au maximum l'égalité de droit, à défaut d'une égalité de fait, entre ceux des copropriétaires qui peuvent économiquement « occuper » le bien et ceux qui ne le peuvent pas²⁴.

16. Le contentieux autour de l'indemnité équitable révèle l'amalgame souvent opéré par les copropriétaires entre la redevance d'exploitation et l'indemnité équitable, que les juges rectifient, à la fois en renommant explicitement la créance d'indemnité (à la place de « redevance ») et en revisitant les modalités de calcul de celle-ci. La distinction entre redevance d'exploitation et

¹⁹ *C. civ.*, art. 815-9, al. 2 : « L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ». - *CPI*, art. L. 613-29, c) : « Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation ».

²⁰ En droit des brevets, *CPI*, art. L. 613-32 prévoit, en effet, que : « Les dispositions des articles L. 613-29 à L. 613-31 s'appliquent en l'absence de stipulations contraires. Les copropriétaires peuvent y déroger à tout moment par un règlement de copropriété ».

²¹ *CA Paris*, 4^e ch., 11 mai 2007, n° 05/20284 : *PIBD* 2007, n° 856, III, p. 477.

²² Ainsi, l'on comprend que les solutions contractuelles conclues aujourd'hui prévoient le principe d'une rémunération au profit des non exploitants (*sleeping partner*). Cette solution est par ailleurs admise en droit commun de l'indivision, *Cass. 1^{re} civ.*, 13 janv. 1998, n° 95-12.471 : *JurisData* n° 1998-000038 ; *Bull. civ.* 1998, I, n° 12 ; *JCP G*, 1998, I, 171, n° 4, obs. H. Périnet-Marquet ; *JCP G*, 1998, IV, 1467.

²³ *Contra*, C. Martin, « (...) pour les biens corporels, il est exact qu'il épuise le droit de jouissance sur ce bien et interdit aux autres propriétaires d'en bénéficier. Il est normal en ce sens qu'il perçoive une indemnité. Mais le brevet en copropriété s'analyse en une sorte de monopole partagé entre les copropriétaires et l'exploitation par un autre copropriétaire n'épuise pas le monopole dont bénéficient également les autres propriétaires à l'égard des tiers. La situation est alors tout à fait différente (...) », in *Journée d'étude relative à la loi du 13 juillet 1978 sur les brevets d'invention*, Université Paris II, 12 oct. 1978, ss dir. A. Françon : *Economica*, Paris, 1979.

²⁴ En matière de brevets, la légitimité de l'indemnité dans cette dernière hypothèse peut laisser perplexe en cas de licence non exclusive accordée par l'un des copropriétaires à un tiers, dans la mesure où les autres copropriétaires peuvent simultanément, en raison du caractère ubiquitaire de l'invention brevetée, soit exploiter eux-mêmes, soit concéder d'autres licences. La rupture d'égalité n'est plus aussi flagrante. Elle se justifie néanmoins en raison de la réticence qui serait éventuellement exprimée par les copropriétaires non exploitants à l'égard du projet de licence de leur consort de licencier un tiers et alors qu'ils ne souhaitent pas non plus, comme le prévoit la loi, sa quote-part (*CPI*, art. L. 613-29, c), al. 3), V. C. Martin, *ibid.*, p. 62.

indemnité équitable est donc régulièrement réaffirmée par les juges qui exercent sur la notion plastique d'indemnité équitable une appréciation souveraine²⁵.

17. L'analyse des décisions dans le domaine des brevets révèle ainsi, sur l'assiette de l'indemnité, tout d'abord, que ce sont tous les dépôts de brevet, y compris à l'international, qui doivent être pris en considération car c'est l'invention brevetée qui donne lieu à indemnisation et non pas seulement les brevets²⁶. Quant au montant de l'indemnité, toujours en matière de brevets, les juges effectuent clairement la distinction et en tirent les conséquences sur le plan du montant en fonction, par exemple, des conclusions d'un rapport d'expertise qui fixe à 6 % le taux (au lieu de 4 %), compte tenu de la nature indemnitaire de la redevance²⁷. La notion d'équité suppose ainsi que l'on aura recours à des éléments de fait autres que purement économiques (contexte de la copropriété notamment). Ainsi, lorsqu'il y a débat sur le montant de l'indemnité, cette appréciation peut jouer à la hausse comme à la baisse²⁸. Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle pu juger qu'une société copropriétaire « n'avait pris aucune initiative, ni exposé aucun frais pour exploiter elle-même l'invention, bien que rien ne l'en empêchât, alors que la société Acome avait assumé les risques de l'exploitation, et qu'elle avait dû faire face à une concurrence forte l'obligeant à maintenir des prix de vente compétitifs tout en engageant des frais commerciaux élevés, en déduit que compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, l'indemnité équitable doit être fixée à 30 % du résultat d'exploitation pour la période 2000-2008, etc. »²⁹.

18. En définitive, s'il trouve sa raison d'être dans la volonté d'accorder le maximum de souplesse nécessaire à l'exploitation du bien indivis, le principe de liberté contractuelle qui prévaut en matière de copropriété, ne peut cependant avoir pour effet de nier l'état de copropriété dans lequel se trouvent les copropriétaires, pas plus qu'il ne peut avoir pour effet de leur faire cumuler la qualité de titulaire de droits (breveté, par ex.) et celle de licencié : l'on ne peut être à la fois propriétaire et locataire³⁰ ! Les partenaires copropriétaires doivent savoir s'en saisir pour établir entre eux des

²⁵ Les débats parlementaires qui présidèrent à l'adoption de cette disposition légale confirment cette philosophie de l'indemnité équitable. M. Marcihacy, rapporteur, tentait, lors des travaux parlementaires, de définir l'indemnisation équitable comme suit : « la notion d'indemnité équitable ne portera que sur ce que l'un des copropriétaires aura apporté en droits, en activité et en facilités, que tous ceux qui auront fait la 'mauvaise tête' — pardonnez-moi l'image — seront pénalisés dans la mesure où l'indemnité équitable ne sera calculée qu'après avoir défalqué la mauvaise volonté qu'ils auront mise ou simplement leur indifférence ». M. Petit, sénateur, faisait également valoir que les juges devront tenir compte « des risques qui ont été pris, des capitaux investis, de la mauvaise volonté manifestée au départ par l'un des copropriétaires » : *JO Sénat*, 18 avr. 1978, p. 496.

²⁶ *CA Paris*, 19 déc. 2003, n° 2002/05483, J. X c/ *Vinci construction*.

²⁷ *CA Paris*, 29 sept. 2004, n° 02/16949, *Stik c/ Strulik*. - confirmé par *Cass. com.*, 25 avr. 2006, n° 04-19.656, *Strulik c/ Stik et Eidmann* : *JurisData* n° 2006-033247. - De même, il a pu être rappelé que « l'équité commande de définir l'indemnité de l'article L. 613-29 du Code de la propriété intellectuelle de telle sorte que le copropriétaire non exploitant reçoive une juste part des profits réalisés par le copropriétaire qui a pris l'initiative et assumé les risques de l'exploitation (...) ; Mais considérant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, qu'un tel pourcentage ne satisfait pas en l'espèce, à l'équité ; que l'indemnité équitable sera en conséquence fixée à 30 % du résultat d'exploitation calculé selon la méthode appliquée par l'expert... » : *CA Paris*, pôle 5, ch. 1, 24 mars 2010, n° 07/22301, *B2M c/ Acome* : *JurisData* n° 2010-010881.

²⁸ Ainsi, « l'équité conduit à écarter, pour le calcul de la rémunération du copropriétaire qui n'assume aucun risque d'exploitation, l'application d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par l'autre, ce mode de calcul conduisant à un résultat disproportionné par rapport à l'avantage économique réellement retiré de l'exploitation du procédé breveté. La méthode de calcul retenue par les premiers juges sera en conséquence validée, étant souligné que dans la mesure où seuls sont pris en compte les résultats bénéficiaires, le pourcentage retenu est approprié (70 % de la marge nette bénéficiaire), *CA Rennes*, 5 mars 2013, n° 12/00302, *Delaunoy c/ Bernard* : *JurisData* n° 2013-006593.

²⁹ *Cass. com.*, 12 juill. 2011, n° 10-16.911, *Sté Styrpac et B2M c/ Sté Acome* : *JurisData* n° 2011-014342.

³⁰ Tel n'est pas le cas, en revanche, des partenaires d'un consortium qui se concèdent réciproquement des licences (« licences croisées ») sur les résultats qu'ils ont développés en propre avant d'entrer en collaboration.

relations rationnelles et équitables, et non pour galvauder un système³¹ qui, le plus souvent - et fort heureusement -, semble avoir trouvé un certain équilibre.

Ensuite, rappelons que l'un des guides les plus sûrs pour gérer un bien en copropriété est l'intérêt commun³². Conséquence de l' *affectio communio* qui réunit les copropriétaires autour du bien commun, l'intérêt commun qui a été défini, de façon générale, comme « tout intérêt quelconque qui appartient aux indivisaires en leur qualité d'indivisaire »³³, assure le ciment, et même l'égalité entre copropriétaires. En postulant cette égalité entre les partenaires d'une recherche-développement, il constitue le seul levier apte à assurer une gestion pacifique autant qu'économique du bien intellectuel en copropriété.

Propriété intellectuelle - Valorisation - Partenariat public-privé - Copropriété intellectuelle

Propriété intellectuelle - Règlement de copropriété - Indemnité équitable - Licence d'exploitation

³¹ Et tel n'est évidemment pas l'objectif de la politique en matière de valorisation de la recherche publique qui a vocation, parmi d'autres, à nourrir le tissu économique et industriel des résultats innovants produits par les structures de recherche, V. C. rech., art. L. 111-1 : « La politique nationale de la recherche et du développement technologique vise à : 1° Accroître les connaissances ; 2° Partager la culture scientifique, technique et industrielle ; 3° Valoriser les résultats de la recherche au service de la société. À cet effet, elle s'attache au développement de l'innovation, du transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et du développement durable ; 4° Promouvoir la langue française comme langue scientifique ». (Nous soulignons).

³² Sur la notion appliquée en droit de la propriété intellectuelle, V. A. Robin, *La copropriété intellectuelle*, op. cit., n° 326 s., p. 338 s.

³³ A. Breton, note ss Cass. 1^{re} civ., 13 nov. 1984 : D. 1984, p. 145 ; RTD civ. 1984, p. 343, note J. Patarin.