

Faculté de droit de Casablanca Chaire de droit continental

Les Garanties sur les droits de propriété intellectuelle

**Intervention de
Patrice Vidon**

Conseil en Propriété Industrielle
Mendataire européen en brevets et marques
Dirigeant Fondateur

ViDON IP Law Group

Le 14 décembre 2012

SOMMAIRE

1. Profession : CPI
2. Positionnement des DPI et enjeux de leur nantissement
3. Quels « droits intellectuels »
4. Quelles « garanties » ?
5. Droit comparé
6. Dans quel contexte, et pour servir quelle stratégie ?
7. Droit prospectif

1. PROFESSION : CONSEIL EN PI

Professionnel libéral, au cœur d'un réseau international

Une garantie de compétence

- exigence de qualification
- une expérience multiple

Une assurance de professionnalisme :

- un code de déontologie strict,
- un ordre national (la Compagnie Nationale des C.P.I.: CNCPI)
- un secret professionnel fort

Ses Missions : Assister et conseiller dans les démarches

- ⇒ d'optimisation des stratégies de protection
- ⇒ d'acquisition de droits (dépôts ; maintien en vigueur)
- ⇒ de surveillance et d'étude des droits des tiers (veille)
- ⇒ d'analyse et de négociation de la liberté d'exploitation
- ⇒ d'exploitation proprement dite (droit de la concurrence; contrats)
- ⇒ d'exercice et de défense des droits (litiges et contentieux)
- ⇒ d'évaluation juridique et financière des titres, droits et portefeuilles
(*due diligence*, ...)
- ⇒ ...

2. POSITIONNEMENT ECONOMIQUE DES DPI **ET ENJEUX DE LEUR NANTISSEMENT**

Valeurs des DPIs dans le monde économique de 2012

- première catégorie d'actifs sur la planète (5,5 trillions USD)¹
- 80% de la valeur des entreprises cotées ²
- premières marques mondiales : 70 milliards USD chacune ³
- plus gros D&I de contentieux de brevets (fraction de la portée du DPI)

Cas typiques de nantisements de DPI

- financement du cinéma
- financement des starts-ups (notamment de technologie)
- ...

Volume constaté des nantisements

- environ 500 gages inscrits au RNB en 2002 (INPI - France)
- environ 800 gages inscrits au RNM en 2002 (INPI - France)

- (1) Shapiro et Hasset, Intellectual Property report, 2005, cited by Malackowski in « IPS for 21st century corp »
- (2) Malackowski, IP : from Asset to Asset Class, in IP Strategies for 21st century corporations, Wiley, 2011
- (3) No. 1 : Coca-Cola; No. 2 : Apple; in Rapport Interbrand 2012

3. QUELS « DROITS INTELLECTUELS » ?

Brevets d'invention

Bases de données

Circuits intégrés

Obtentions végétales

Marques

Noms de Domaine

Dessins & Modèles

Droit d'auteur

Savoir-faire

Organisation

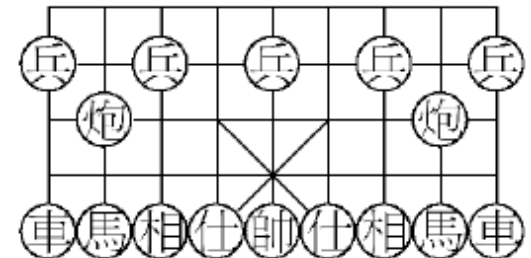
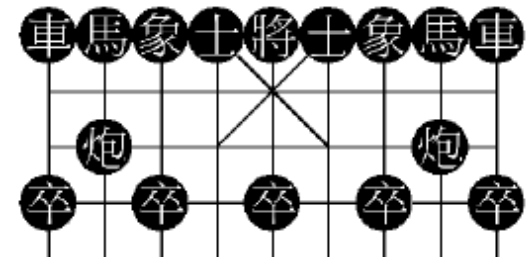
Veille

Contrats

Contentieux (Judiciaires & Administratifs)

...

L'ARSENAL JURIDIQUE



3. QUELS « DROITS INTELLECTUELS » ?

3.1. Les grands champs d' action de la propriété intellectuelle

- l' appropriation des **créations techniques**
(le **brevet d' invention**, le **certificat d' obtention végétale**, la **topographie de semi-conducteur**, ..)
- l' appropriation des **créations esthétiques et intellectuelles**
(les **dessins et modèles**, le **droit d' auteur**, les structures de bases de données, ..)
- l' appropriation des **signes distinctifs**
(les **marques** (*verbale - semi-figurative - figurative - tridimensionnelle*), dénominations sociales, noms de domaine Internet ; appellations d' origine,
- la réservation du **savoir faire** (technique, commercial, marketing ...); les contenus de bases de données, ...

Une **propriété** également bornée notamment par le **droit de la concurrence**, les **droits de la personne**, la proscription civile et pénale des **comportements fautifs**, le **droit des contrats** et des **droits régaliens** des pouvoirs publics de préemption dans certaines circonstances (intérêt national, santé publique,..).

3. QUELS « DROITS INTELLECTUELS » ?

Les principaux titres et droits de propriété intellectuelle:

- **Le Brevet:** *“Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle”* (article 52 de la convention sur le brevet européen).

- **La Marque:** *« Peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises »* (article 4 du Règlement communautaire du 26 février 2009)

- **Le Dessin & Modèle:** *“l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation »* (article 3 du Règlement communautaire du 12 décembre 2001).

3. QUELS « DROITS INTELLECTUELS » ?

Les principaux titres et droits de propriété intellectuelle:

- **L'Obtention Végétale** : Article 5 alinéa 2 : règlement communautaire 2100/94 : “on entend par variété un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions d'octroi d'une protection des obtentions végétales, peut (i) être **défini** par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes, (ii) être **distingué** de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères et (iii) être considéré comme une entité en regard de son aptitude à être reproduit sans changement »
- **La Topographie de Semi-conducteur** : La topographie doit correspondre à un effort de création intellectuelle et ne doit pas être courante dans le secteur des semi-conducteurs.
- **Le Droit d'Auteur** :
 - Cas du Logiciel
 - Cas des Productions Audiovisuelles et Cinématographiques
- **Le Savoir-faire** (par assimilation) : 3 critères : confidentiel; substantiel; exprimé

4. QUELLES « GARANTIES » ?

4.1 - Les dispositions génériques applicables au nantissement des DPI¹ en France(1/2)

Règles applicables :

- Règles générales du droit civil
- Lois spéciales adaptées au gage sans dépossession

Validité

- Écrit (Sous Seing Privé suffisant), à peine de nullité
- Publicité

-Opposabilité (sans dépossession)

- au débiteur (notification ou acceptation)
- aux tiers : publication aux Registres appropriés

Distinguer :

- les gages « directs »; applicables aux DPI faisant l'objet de titres ou à certains cas de figure prévus par le législateurs (logiciel; cinéma)
- des gages « indirects » via le nantissement du fonds de commerce incluant des DPI

(1) D'après J.-P.STENGER, Le gage des droits de propriété intellectuelle, RDPI, 1995, No. 61

4.1 - Les dispositions génériques applicables au nantissement des DPI¹ (2/2)

Droits et obligations des Parties en Droit Français

1.- créancier gagiste

- droit de se faire payer
- droit de suite

2.-constituant du gage

- reste propriétaire et exploitant
- obligation de conservation

(1) D'après J.-P.STENGER, Le gage des droits de propriété intellectuelle, RDPI, 1995, No. 61

4.2 - Les limites et chausse-trappes spécifiques au nantissement des DPI¹

Difficulté d'évaluation

Fragilité économique

Hétérogénéité et incomplétude des règles

(1) Inspiré notamment de N. MARTIAL, « *la conjugaison du droit des sûretés réelles au temps des propriétés intellectuelles* », Rev. Lamy droit de l'Immatériel, n°11, déc. 2005

4.3 - Les titres de PI ¹

4.3.1 - Le Brevet d'Invention

Livre VI du Code de la PI (France)

-> demandes et titres de brevets ; C.U. ; CCP

Gage sur une demande de brevet

- avant publication
- après publication

Demande et brevet européen

- > impact de l'interdiction de la double protection
- > obligation du double gage (article L.614-14 du CPI).

Droits de brevet en copropriété

-> conflit potentiel avec le droit de préemption des copropriétaires

Usufruit du droit de brevet

(1) D'après J.-P.STENGER, Le gage des droits de propriété intellectuelle, RDPI, 1995, No. 61

4.3 - Les titres de PI ¹

4.3.2 - La marque

Livre VII du Code de la PI (France)

- > demandes d'enregistrement et marques enregistrées
- > cas des marques unitaires de l'UE
- > interdiction en cas de marque collective

Gage sur une demande d'enregistrement de marque

- avant publication
- après publication

Marques internationales

-> limites au cas où le créancier gagiste ne peut être ayant-droit (ni national, ni résident d'un pays signataire de l'Arrangement ou du Protocole de Madrid)

Droits de marques en copropriété

Usufruit du droit de marque

(1) D'après J.-P.STENGER, Le gage des droits de propriété intellectuelle, RDPI, 1995, No. 61

4.3 - Les titres de PI ¹

4.3.3 - Le Dessin et Modèle

Livre V du Code de la PI (France)

- > demandes d'enregistrement et dessins et modèles enregistrés
- > cas des dessins et modèles unitaires de l'UE
- > interdiction en cas de marque collective

Gage sur une demande d'enregistrement de D&M

- avant publication
- après publication

Dessins et Modèles internationaux

-> limites au cas où le créancier gagiste ne peut être ayant-droit (ni national, ni résident d'un pays signataire de l'Arrangement de La Haye)

Droits de dessins et modèles en copropriété

Usufruit du droit de dessin et modèle

(1) D'après J.-P. STENGER, Le gage des droits de propriété intellectuelle, RDPI, 1995, No. 61

4.3 - Les titres de PI ¹

4.3.4 - Le certificat d'obtention végétale

Livre VI du Code de la PI (France)

-> art R 623.36

Principe du double registre

- registre des demandes
- registre des certificats

Régime des certificats d'obtention végétale européens

4.3.5 - La topographie de semi-conducteur

Livre VI du Code de la PI (France)

-> art R 622-6 et 622-7

Règles analogues à celles des brevets

(1) D'après J.-P.STENGER, Le gage des droits de propriété intellectuelle, RDPI, 1995, No. 61

4.4 - Les autres droits de PI et assimilés

Le droit d'auteur

Le savoir-faire

Les fonds de commerce incluant des DPI

5 - Nantissement des DPI en droit comparé

5 - Nantissement des DPI en droit comparé

5.1. La sûreté sur un droit de propriété intellectuelle :

→ Dans les quatre pays étudiés, les droits de propriété intellectuelle peuvent être nantis comme tout bien incorporel.

→ En France, le régime applicable suit le régime général du gage :

« Le nantissement qui porte sur d'autres meubles incorporels (que les créances) est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels »*

(article 2355 alinéa 5 du code civil) * NB: Pas de disposition spéciale.

La plupart des autres législations, à savoir notamment en **Allemagne, en Chine et/ou aux USA**, il n'existe pas de réelle distinction :

L'ensemble des sûretés appliqué aux titres de PI est regroupé sous la même notion juridique, généralement intitulée « security interest ».

5 - Nantissement des DPI en droit comparé

	OUI	NON	SOUS CONDITIONS
MARQUES	CN, DE, US		FR ¹
BREVETS	DE, US		FR ² CN ³
DESSINS ET MODELES	FR, DE, CN, US		
SAVOIR-FAIRE		FR, CN, DE	US ⁴
OBTENTIONS VEGETALES	FR, DE, CN, US		
SEMI-CONDUCTEURS	FR, DE, CN, US		
DROIT D'AUTEUR	DE, US		FR ⁵ , CN ⁵

¹ La marque collective de **certification** ne peut faire l'objet d'un nantissement (article L.715-2 du CPI).

² En présence d'un brevet français et d'un brevet européen ayant la même date de dépôt ou de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur, chacun ne peut être mis en gage, pour les parties communes, si l'autre n'est pas mis en gage (article L.614-14 du CPI).

³ Les droits moraux de l'inventeur ne peuvent être grevés

⁴ En principe, le savoir-faire peut servir de garantie, mais cela pose des difficultés quant à l'étendue du savoir-faire et à l'exécution de la garantie.

⁵ Les droits moraux de l'auteur ne peuvent être grevés

5 - Nantissement des DPI en droit comparé

5.2- conditions de validité d' une garantie sur un DPI

France

« le gage est parfait par l' établissement d' un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature » (article 2336 du code civil)

- Exigence d' un écrit (contrat, acte authentique, etc...)
- Détermination de la dette garantie
- Détermination du droit grevé de la sûreté

Allemagne

- Pas d' autre condition particulière, mais un enregistrement possible (de l' entier contrat ou d' un extrait), à titre de preuve (Articles 29, 30 DPMVA)

Etats-Unis & Chine

- L' exigence d' un écrit fait également partie des conditions de validité d' une garantie sur un droit de PI
- Condition additionnelle spécifique : enregistrement de la garantie auprès des autorités compétentes

5 - Nantissement des DPI en droit comparé

5.3 conditions d'opposabilité d'une garantie sur un DPI

➤ Une seule condition en droit français : la publicité

NB : l'inscription est liée au bien et non à l'existence de la sûreté. En conséquence, il n'y a pas d'organisme unique pour inscrire une garantie. Chaque titre fait l'objet d'une inscription auprès de l'Office concerné.

L'Office se charge ensuite de la publication de la sûreté sur son registre (pas de registre dédié).

Par exemple, en France :

❖ Marques : article L714-7 du CPI - inscription à l'INPI et publication au Registre National des Marques.

❖ Logiciels : article L132-34 du CPI : « sur un registre spécial tenu par l'INPI ».

Cas spécifiques : Les inscriptions de nantissement des droits d'auteur sur un logiciel ou sur une œuvre audiovisuelle ou cinématographique doivent être renouvelées tous les cinq ans.

➤ Allemagne

Pas d'obligation de publication – une faculté (Articles 29, 30 DPMAV).

➤ Etats-Unis / Chine

L'exigence d'inscription est une condition de validité et d'opposabilité.

5 - Nantissement des DPI en droit comparé

5.4- Un DPI peut-il faire l'objet de plusieurs sûretés?

OUI à l'exception de la Chine continentale (et sous réserve de spécificités nationales)

1- Parmi les créanciers bénéficiant de la garantie grevant le droit de propriété intellectuelle : en France et en Allemagne, le rang des créanciers est déterminé par la date d'inscription.
« 1^{er} inscrit, 1^{er} servi »

2- En France, le créancier bénéficiant d'une garantie sur un droit de PI ne sera pour autant pas nécessairement le 1^{er} à être réglé sur la vente du droit grevé.
Les lois spéciales prévalent et certaines prévoient un classement des créanciers.

Par exemple, en cas de procédure collective, les créanciers suivants sont préférentiels sur le créancier bénéficiant d'une sûreté sur un droit de PI :

- 1. Le super privilège des salaires*
- 2. Le privilège des frais de justice antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective*
- 3. Le privilège de conciliation (L.611-11 C.Com. : accord sur les modalités de paiement des anciens débiteurs dans le cadre de la procédure de conciliation)*
- 4. En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire n'aboutissant pas à une liquidation judiciaire, les créances postérieures éligibles au traitement préférentiel (créances utiles dans le cadre de la poursuite d'activité pendant la période d'observation).*

5 - Nantissement des DPI en droit comparé

5.5 - Obligation de conservation par le débiteur (1/2)

En France, « lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son **obligation de conservation du gage** » (article 2344 du C.civ).

→ **Quelle sanction au défaut de conservation :**

La déchéance du terme de la dette garantie (2344 Code Civil).

Les textes ne prévoient pas les implications effectives de l' obligation de conservation du bien en ce qui concerne les droits de PI. **Par définition, ils diffèrent selon la nature du titre.**

On peut néanmoins en déduire un certain nombre d' obligations pour permettre la conservation du bien gagé par le débiteur, et notamment :

-paiement des taxes de maintien en vigueur

Exemple, si un brevet est nanti, le titulaire ne peut, sans le consentement écrit du créancier, ni retirer la demande (art. R 612.38), ni renoncer ou limiter son brevet (art. R.613-45 du CPI). Des dispositions similaires existent en matière de marques (art. R 712.21 & R 714.1), et sur les titres enregistrés en matière de dessins et modèles (R 513.2), d' obtentions végétales (R 623.36) et de topographies de semi-conducteurs (R 622.6)

Quid de :

-L' action en justice (action en annulation, par exemple) – positionnement en défense / en attaque ?

-L' obligation d' exploitation des marques (déchéance de la marque peut être demandée en cas de non-exploitation pendant une durée de cinq années)

5 - Nantissement des DPI en droit comparé

5.5 - Obligation de conservation par le débiteur (2/2)

En Droit allemand

Obligation de conservation à la charge du débiteur

En droit américain : les obligations sont à la charge du seul débiteur

- Obligation de tenir informé le créancier
- Obligation de paiement des taxes de maintien (renouvellement / annuité)
- Obligation de notifier au créancier tout litige relatif au droit de PI objet de la sûreté

En droit chinois des spécificités de conservation / une obligation partagée

➤ **L'obligation de conservation est donc principalement à la charge du créancier**, sauf en cas de transfert de droits autorisé et de concession de licence d'utilisation autorisée (La loi présume que le droits de PI est mis à la disposition du créancier, une fois le contrat de *Pledge of Rights* valablement enregistré - art. 215 des *Measures for Patent Pledge*)

➤ **le débiteur s'interdit**, sauf consentement du créancier, **de transférer les droits et de concéder licence** d'utilisation de ces droits à une personne tierce (art. 10 des *Measures for Patent Pledge*)

➤ **Sanctions du défaut de conservation**: la déchéance du terme de la dette garantie; OU le transfert du fruit de la vente non autorisée à une autorité compétente pour le séquestre de la somme.

6. Dans quel contexte, et pour servir quelle stratégie ?

La garantie, un levier de croissance

Une société souhaite effectuer une levée de fond.

En France, deux solutions sont envisageables :

- Acquisition de parts sociales par des tiers qui souhaitent investir dans la société (fonds de pension, fonds d'investissement, personnes morales ou physiques) :
 - ➔ « *Les associés s'engagent à contribuer aux pertes* » (article 1832 du Code Civil alinéa 3)

- Prêt de la société :
 - ➔ La société peut avoir besoin de donner des garanties à l'organisme prêteur

6. Dans quel contexte, et pour servir quelle stratégie ?

La garantie, un levier de croissance

Pour convaincre les investisseurs, une stratégie efficace :

- multiplier les brevets en lien avec une invention
- multiplier le nombre de marques
- Multiplier le nombre de dessins et modèles
- Quid des territoires couverts ?

2 exemples de portefeuilles de titres multiples :



Stratégie « NESPRESSO » :

- 1700 brevets (selon Nestlé)
- Plusieurs marques (NESPRESSO, le N stylisé, etc...)
- Dépôts de différents modèles



Stratégie « carte à puce » :

- 47 brevets dans 11 pays
- ❖ Monopole d'exploitation jusqu'en 1998
- ❖ 150M€ de CA

6. Dans quel contexte, et pour servir quelle stratégie ?

La garantie, un levier de croissance

Exercice de la garantie :

Le rachat de droits de PI à la barre du Tribunal de Commerce

- ✓ Une société est placée en redressement judiciaire
- ✓ Plusieurs offres de reprise (généralement partielles) sont formulées
- ✓ En pratique les offres sélectionnées par les magistrats sont désormais celles qui organisent l'exploitation et propose le développement des marques (donc des métiers)
- ✓ Une baisse de confiance des magistrats vis à vis des opérations purement financières qui se concluent par un logement en paradis fiscal des portefeuilles
- ✓ Rachat des marques à la barre du Tribunal de Commerce :
des cas pratiques pour des montants oscillant entre 370 000 € / 4 000 000 €

Les marques vendues étaient nanties.

Le créancier privilégié va donc pouvoir obtenir paiement de sa créance sur le prix de cession des marques nanties.

Quid de la levée des garanties ?

6. Dans quel contexte, et pour servir quelle stratégie ?

La garantie, un levier de croissance

Libération de la garantie : Levée et mainlevée

France, Allemagne, USA, Chine

→ Le nantissement n'est pas levé automatiquement (n'est pas levé par simple paiement des créanciers).

Quelles actions pour obtenir la mainlevée de nantissements ?

✓ Dans le cas d'un jugement se prononçant sur un plan de cession: le jugement devra être passé en force de chose jugée pour permettre au Greffe du Tribunal de Commerce d'émettre le certificat de radiation des nantissements. Seul ce certificat rend possible l'inscription de la radiation auprès du Registre des marques.

✓ Autre option : l'attestation de la mainlevée / autre décision de justice...

7. Droit prospectif

Proposition d'instituer en France - et/ou dans l'UE - une « hypothèque sur propriétés intellectuelles »¹

Inspirée du « *security interest* » des E.U. d'Amérique

Registre spécifique

Règle du remboursement anticipé sur revenus des DPI (inspiré de la délégation de recette de l'industrie cinématographique)

Idée de la possibilité de prévoir une assiette de substitution, par subrogation de DPI

Harmonisation/normalisation des règles de valorisation

(1) Cf. N. MARTIAL, « *la conjugaison du droit des sûretés réelles au temps des propriétés intellectuelles* », Rev. Lamy droit de l'Immatériel, n-11, déc. 2005

7. Droit prospectif (international)

7.2. Peut-on mettre en place une sûreté sur un droit de propriété intellectuelle étranger?

En principe oui, aucun texte ne l'interdit

Quid de l'exécution de la garantie portant sur un droit étranger ?

7.3. Comment pallier ces difficultés d'exécution d'une sûreté sur un droit de PI étranger?

Outre le DIP (*notamment Convention Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, Article 25*), idée de viser à une harmonisation au niveau international, par ex. :

- Un régime spécial des sûretés en matière de propriété intellectuelle (Adpic),
- Déterminer les pays où une sûreté sur un droit de PI peut être mise en place et exécutée,
- Harmoniser l'obligation de conservation,
- Harmoniser les sanctions,
- Etc...

Merci pour votre Attention !

شكرا على اهتمامكم

非常感谢！

Avec l'aimable contribution de

Soazig Thémoin, Associée, LL.M., CPI, Mandataire européen
en marques et modèles

ViDON IP Law Group

Kay Rupprecht, Dipl.-Ing. (Elect.), LL.M., German and
European Patent and Trademark Attorney

Oliver Nilgen, Attorney at Law



MEISSNER BOLTE



& Pete Sawicki (USA)