

Propriété intellectuelle et transmission universelle du patrimoine social

Maïté Guillemain

Maître de conférences en droit privé
Laboratoire Marchés, Institutions, Libertés
Université Paris Est Créteil

Résumé :

Le Code civil et le Code de commerce prévoient que la fusion et la scission transmettent le patrimoine d'une société. Ce patrimoine peut comprendre des droits de propriété intellectuelle. Il convient donc de déterminer le régime juridique applicable au sort de ces droits dans ces hypothèses de transmission universelle du patrimoine social.

Le Code civil et le Code de commerce ne contiennent pas de dispositions sur le droit de la propriété intellectuelle ; le Code de la propriété intellectuelle contient peu de textes sur les fusions et sur les scissions. Seront donc principalement applicables les principes généraux du droit des sociétés, c'est-à-dire le principe de transmission des droits et des contrats que vient limiter le caractère *intuitu personae* de certains de ces droits et de ces contrats. Face à l'incertitude de ce dernier concept, la rédaction de clauses est un moyen d'assurer la prévisibilité et la sécurité des effets de l'opération de fusion ou de scission.

Mots-clés :

fusion – scission – transmission de patrimoine – propriété intellectuelle – *intuitus personae* – contrats – clauses

« Les entreprises procédant à (une) réorganisation doivent se souvenir que, quand des activités sont réaffectées, il faut que les ressources nécessaires suivent »¹. Ces ressources peuvent être des droits de propriété intellectuelle², comme pour les projets de fusion entre ATT et Time Warner ou entre Disney et Fox. La fusion est « l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transmettent leur patrimoine (...) à une autre société déjà existante qui l'absorbe, ou encore à une nouvelle société qu'elles constituent ». Le Code civil et le Code de commerce prévoient également la scission³ « lorsque la société partage son patrimoine et l'apporte à plusieurs sociétés qui absorbent ces parties du patrimoine (il y a lors fusion-scission) ou apporte ces parties de son patrimoine à plusieurs sociétés qui se constituent (scission) » (J. Mestre et al., Droit commercial, 30^{ème} éd., 2016, LGDJ, n° 432). Fusion et scission organisent une transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante. Comme le relèvent des juristes, « le futur absorbant doit être convaincu de l'utilité stratégique d'une telle annexion, d'où des études commerciales, de production, financières, juridiques, pour mieux connaître la promesse » (Cozian et al., Droit des sociétés, 30^{ème} éd., Litec, 2017, n° 1368)⁴.

La question, stratégique, est de savoir si le patrimoine immatériel de la société qui disparaît est transmis à la société absorbante⁵. Quel est le sort des droits de propriété intellectuelle dans ces hypothèses ? Les sources juridiques sont minces. En effet, le Code civil et le Code de commerce ne contiennent pas de dispositions sur le droit de la propriété intellectuelle ; les seuls articles du Code de la propriété intellectuelle citant expressément les cas de « fusion, scission ou absorption » sont des articles réglementaires requérant de publier ces actes du droit des sociétés lorsque des droits de propriété industrielle sont en jeu⁶. En doctrine, la question est posée par un seul auteur⁷.

Il convient donc d'étudier le régime applicable au transfert des droits de propriété intellectuelle en cas de fusion et de scission, tout en envisageant les aménagements conventionnels que les parties à l'opération peuvent apporter par des clauses sur le principe et/ou les modalités du transfert, dans le contrat d'auteur ou dans le contrat de transmission du patrimoine. La transmission universelle du patrimoine social provoque en principe transfert de la propriété intellectuelle (I), mais des exceptions à ce principe conduisent à en limiter la portée (II).

¹ V. S. J. G. Girod et S. Karim, « Restructurer ou reconfigurer ? », Harvard Business Review juin-juillet 2018, p. 78s, spéc. p. 83.

² Ces droits sont prévus par le Code de la propriété intellectuelle comme les suivants : la propriété littéraire et artistique (droit d'auteur et droits voisins) et la propriété industrielle (droit des dessins et modèles, droit des brevets et droit des marques). Le Code de la propriété intellectuelle comme les suivants : la propriété littéraire et artistique, (droit d'auteur, et droits voisins) et la propriété industrielle (droit des dessins et modèles, droit des brevets et droit des marques).

³ C. com., art. L. 236-1, al. 1 et 2 (« une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent.

Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles ») et C. civ., art. 1844-4, al. 1 et 2 : « Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion.

Elle peut aussi transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles. (...) ». Il faut distinguer entre fusions et acquisitions.

⁴ C'est la « due-diligence ».

⁵ Rapp., pour l'achat de marques, O. Meier et G. Schier, Fusions Acquisitions, 5^{ème} éd., Dunod, 2016, p. 22.

⁶ Sur ces textes, v. *infra*.

⁷ P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, 10^{ème} éd., puf, 2017, n° 612. Le Professeur Gautier cite l'exemple de la fusion-absorption ou de l'apport-scission du producteur ou du distributeur audiovisuel.

1. Principe du transfert

La fusion et la scission emportent en principe transmission universelle du patrimoine de la société absorbée. A ce titre, il convient de distinguer entre deux hypothèses. La première est celle où la société dont les droits sont à transférer est titulaire à titre originaire des droits de propriété intellectuelle : ce sont ces droits qui seront transmis (A). La seconde hypothèse est celle où la société dont les droits sont à transférer est titulaire à titre dérivée, grâce à un contrat, des droits de propriété intellectuelle : cette fois, les droits à transférer sont un contrat autorisant la société à exploiter les droits (B).

1.1. Objet du transfert

1.1.a Transfert des droits de propriété intellectuelle

En droit d'auteur, une société, personne morale, transfère des droits de propriété intellectuelle lorsqu'elle est titulaire à titre originaire des droits. Cela concerne deux hypothèses. La première concerne les œuvres collectives définies comme « *l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé* »⁸. L'œuvre collective est en principe « *la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée* »⁹. La seconde hypothèse est celle du logiciel créé par un salarié : la société employeur est titulaire des droits¹⁰. Titulaire de ces droits, la société peut les transmettre.

En droit de la propriété industrielle, le titulaire des droits est celui qui a déposé le brevet ou enregistré la marque ou qui est cessionnaire du brevet ou de la marque¹¹. Ces droits sont transférés à la société absorbante ; les charges aussi. Ainsi, en matière de brevet, la Cour de cassation décide que la société absorbante (la société Baxter) devient titulaire des droits, sur une invention créée par un salarié, initialement détenus par la société absorbée (la société Synthelabo), mais elle supporte également les dettes afférentes, ici la dette de rémunération supplémentaire à verser à l'inventeur salarié¹². De la même manière, à la société nouvellement titulaire des droits d'enregistrer la marque¹³.

⁸ CPI, art. L. 113-2, al. 3

⁹ CPI, art. L. 113-5

¹⁰ CPI, art. L. 113-9 : « *sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer. (...).* Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif. ».

¹¹ Pour le brevet, v. CPI, art. L. 611-6 et -7 (l'employeur est titulaire des droits sur l'invention réalisée par un salarié dans ses missions, à condition de lui verser une rémunération supplémentaire) ; pour la marque, v. art. L. 712-1 (« *la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété. (...)* »).

¹² Cass. com., 9 déc. 2014, n° 13-16559, Bull. IV, n° 183, Propriété industrielle 2015, comm. 18, comm. J. Raynard : « *attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'existence d'un transfert du secteur de l'alimentation parentérale, dans lequel M. X... exerçait son activité salariée, aux sociétés du groupe Clintec et, en dernier lieu, à la société Baxter, ce dont il serait résulté que M. X... était fondé à invoquer contre celle-ci les droits qu'il tenait des dispositions légales relatives aux inventions de salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale* ».

¹³ L'enregistrement produit ses effets pour dix ans indéfiniment renouvelable (CPI, art. L. 712-1).

1.1.b. Transfert des contrats sur la propriété intellectuelle

L'hypothèse du transfert des contrats de propriété intellectuelle est celle où la société dont les droits sont à transférer est titulaire à titre dérivée, grâce à un contrat, des droits précités : les droits à transférer sont un contrat autorisant la société à exploiter les droits. Il s'agit de contrats d'exploitation de droits d'auteur, comme un contrat d'édition, ou de contrats de licence de propriété industrielle (licence de brevet ou licence de marque).

1.2. Effet du transfert

La loi précise que les mécanismes juridiques de la fusion et de la scission opèrent une dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et « *transmission universelle du patrimoine* »¹⁴, c'est-à-dire l'actif et le passif, à la société bénéficiaire. C'est la nature de l'effet du transfert (1.2.1). Le Code de la propriété intellectuelle pose des conditions de publicité à ce transfert (1.2.2).

1.2.1. Nature de l'effet

1.2.1.a. transmission de patrimoine

D'après le Code civil et le Code de commerce, fusion et scission réalisent une transmission universelle du patrimoine d'une société. Se pose la question de l'applicabilité d'articles du Code de la propriété intellectuelle et du Code du cinéma et de l'image animée en cas de cession du fonds de commerce ou de l'entreprise et en cas de cession à titre particulier.

En premier lieu, le Code de la propriété intellectuelle contient, en droit d'auteur, des articles imposant à l'auteur le transfert de son contrat d'auteur en cas de cession du fonds de commerce d'édition (article L. 132-16, al 3¹⁵) et du contrat d'édition ou du contrat de production audiovisuelle en cas de cession de l'entreprise d'édition ou de production en difficultés (hypothèse de procédures collectives) (L. 132-15, al. 3¹⁶ ; L. 132-30, al. 3¹⁷). La question est de savoir si ces articles dispensant de l'accord de l'auteur¹⁸ à la cession à un tiers

¹⁴ C. com., art. L. 236-3.

¹⁵ « *L'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur* ».

¹⁶ « *En cas de cession de l'entreprise d'édition en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce précité, l'acquéreur est tenu des obligations du cédant* ».

¹⁷ « *En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation, l'administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon le cas, est tenu d'établir un lot distinct pour chaque œuvre audiovisuelle pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchères. Il a l'obligation d'aviser, à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l'œuvre par lettre recommandée, un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure de licitation. L'acquéreur est, de même, tenu aux obligations du cédant* ».

¹⁸ La question ne se pose que pour l'auteur, car les articles du Code de la propriété intellectuelle, en droit d'auteur, sont en principes réservés aux auteurs. C'est la jurisprudence Perrier (Cass. civ. 1^{ère}, 13 oct. 1993, n° 91-11241, Bull. n° 284 : « *les dispositions de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle régissent les seuls contrats consentis par l'auteur dans l'exercice de son droit d'exploitation, et non ceux que peuvent conclure les cessionnaires avec des sous-exploitants ; qu'elles sont donc inapplicables, comme le relève exactement le mémoire en défense de la société Perrier, dans les rapports de l'agent de publicité, société commerciale cessionnaire du droit patrimonial de l'auteur, et de la société Perrier, son client (...)* »).

exploitant de son contrat (transmission à titre particulier) sont applicables à la transmission universelle opérée par la fusion ou la scission¹⁹.

Il ne le semble pas, car la cession de l'entreprise, celle du fonds de commerce et la transmission de patrimoine ne sont pas des notions juridiques similaires. La vente de l'entreprise peut être celle du fonds de commerce, mais aussi d'une société, tandis que la transmission de patrimoine ne repose pas sur un contrat de cession/vente²⁰. Selon la doctrine, « *la société qui vend à une autre son fonds de commerce et ses immeubles n'est pas réputée fusionner avec celle-ci ; en effet, elle ne disparaît pas du seul fait de la cession. L'entité juridique demeure (...)* » (M. Cozian et al., *op. cit.*, n° 1364). En effet, « *la transmission universelle opère comme une véritable dévolution de patrimoine (...)* ne se réduit pas à une addition de cessions de créances et de dettes et les formalités applicables auxdites cessions, lorsqu'elles sont effectuées à titre particulier, ne sont pas applicables » (M. Cozian et al., *op. cit.*, n° 1399).

Néanmoins ces trois opérations ont pour point commun d'être distinctes d'une cession isolée des contrats. Elles n'ont pas pour objet principal la cession isolée de contrats, mais provoque la cession de contrats. Dans ces trois cas, l'accord de l'auteur à la cession de son contrat ne semble pas nécessaire²¹. Un raisonnement par analogie, fondée sur l'esprit des textes, est ici possible²².

En second lieu, le Code du cinéma et de l'image animée impose, en droit d'auteur, pour les seuls contrats conclus en matière audiovisuelle, une publicité des contrats d'exploitation²³. Doivent être publiées non plus les transmissions, mais les cessions du droit de propriété. La référence aux fusions et aux scissions est absente dans ce code. Le professeur Pierre-Yves Gautier considère que la publicité au Registre Public de l'Audiovisuel est inapplicable en cas d'opérations de fusion et de scission, car il ne s'agit pas de transferts à titre particulier²⁴. En effet, céder des droits par un contrat qui a ce seul objet (la cession) est une opération juridique distincte de la transmission d'un patrimoine. Cette dernière qui est organisée par un contrat qui n'a pas pour objet exclusif la cession des droits de propriété intellectuelle.

La transmission universelle de patrimoine est donc une opération distincte des cessions à titre particulier et des cessions du fonds de commerce et de l'entreprise.

1.2.1.b. transmission automatique

En application du Code civil et du Code de commerce, la fusion et la scission emportent transmission universelle du patrimoine de la société absorbée, sans qu'il soit nécessaire de dresser une liste des droits de propriété intellectuelle ou des contrats de propriété intellectuelle transmis²⁵. En effet, « *la transmission universelle opère comme une véritable dévolution de*

¹⁹ La doctrine semble divisée. Un auteur, Pierre-Yves Bérard, considère que « *les règles propres à la cession de fonds de commerce sont exclues dans l'hypothèse d'une fusion-absorption* » (P.-Y. Bérard, « Les fusions à l'épreuve de l'intuitus personae », RTD Com. 2007 p.279s, n° 3). Au contraire, le professeur Pierre-Yves Gautier paraît assimiler les deux cas, P.-Y. Gautier, *op. cit.*, n° 666.

²⁰ Comp., en ce sens Ph. Merle, *op. cit.*, note n° 4 sous n° 686 : « *les actifs immobiliers transférés lors d'une fusion ou d'une scission ne font pas l'objet d'une aliénation et ne peuvent donc donner lieu à l'exercice d'un droit de préemption urbain* » ; note n° 1 p. 902 : « *lorsqu'un fonds de commerce est apporté, l'application des règles propres aux cessions de fonds de commerce est exclue* ».

²¹ V. en ce sens P.-Y. Bérard, art. préc., n° 6.

²² Le professeur Gautier semble assimiler les hypothèses, v. P.-Y. Gautier, *op. cit.*, n° 666.

²³ CCIA, art. L. 123-1.

²⁴ P.-Y. Gautier, *op. cit.*, n° 612.

²⁵ Le professeur Pierre-Yves Gautier pose le principe de la transmission universelle des contrats, P.-Y. Gautier, *op. cit.*, n° 612.

patrimoine; elle est automatique et n'implique pas l'information individuelle des créanciers (ou des débiteurs) » (M. Cozian et al., op. cit., n° 1399)²⁶. Plus précisément, « du côté actif, la société absorbante bénéficie de tous les droits de la société absorbée », tandis que « du côté passif, la société absorbante est débitrice des créanciers (...). Cette transmission universelle s'opère de plein droit et porte même sur les dettes de la société absorbée qui ne figureraient pas dans le traité de fusion » (Ph. Merle, op. cit., n° 687)²⁷.

Selon le professeur Gautier, « l'auteur qui veut faire échec au transfert du contrat devra faire insérer une clause restrictive bloquant le transfert : la clause peut porter à la fois sur l'hypothèse de la cession de fonds mais aussi sur celle plus fréquente de la prise de contrôle de l'éditeur, par l'entrée dans le capital social et celle de la fusion-absorption » (P.-Y. Gautier, op. cit., n° 666). Il s'agit de clauses d'inaliénabilité, permises sur le fondement de la force obligatoire des contrats²⁸.

1.2.2. Condition de l'effet

Le droit de la propriété intellectuelle prévoit la publicité des contrats d'exploitation à des fins d'opposabilité aux tiers. Cette publicité est organisée par le Code de la propriété intellectuelle²⁹. La publicité intéresse les transmissions de droits. Or la fusion et la scission organisant une telle transmission de droits de propriété intellectuelle, il faut faire inscrire l'acte de fusion ou de scission à la requête de l'une des parties contractantes, société absorbante ou société absorbée si elle existe encore. Les dispositions réglementaires prises pour l'application des textes sur la publicité des contrats prévoient expressément l'inscription des actes de « fusion, scission ou absorption »³⁰.

La jurisprudence, en matière de propriété industrielle, rappelle qu'une société qui a absorbé une société titulaire de droits de brevets³¹ ou de dessins et modèles³² ne peut pas se prévaloir de sa titularité des droits et agir en contrefaçon en soutenant que la transmission universelle de patrimoine dont elle a bénéficié lui a conféré de plein droit la propriété des modèles sans

²⁶ V. C. com., art. L. 236-14.

²⁷ Le projet de fusion (C. com., art. L. 236-6) doit toutefois mentionner « la désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ; (...) » (art. R. 236-1, 3°).

²⁸ C. civ., art. 1103 : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

²⁹ CPI, art. L. 513-3, R. 512-15 et -16 (dessins et modèles déposés) ; art. L. 613-9, R. 613-55 et -56 (brevet) ; art. L. 714-7, R. 714-4 et -5 (marques).

³⁰ CPI, art. R. 512-16 (dessins et modèles déposés) ; art. R. 613-56 (brevet) ; art. R. 714-5 (marques).

³¹ Cass. com., 14 mars 2006, n° 03-16872, JCP E 2006, 2747, n° 12, obs. Ch. Caron : « Vu l'article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 236-3 du Code de commerce ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets ; que selon le second de ces textes, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération ;

Attendu que pour déclarer la société Ronis recevable à agir à compter du 30 mai 2000, l'arrêt retient que la transmission du brevet invoqué a été rendue opposable aux tiers par la publication opérée le 30 mai 2000 au registre national des brevets, étant relevé que le traité de fusion prévoyait expressément que le représentant de la société absorbée interviendra à tout acte nécessaire pour faire toute déclaration utile et permettait ainsi, qu'au delà de la dissolution de la société absorbée, soit poursuivie en son nom l'exécution des opérations de fusion ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de transcription avait été déposée par la société absorbée qui n'avait plus d'existence légale depuis 1991 et non par un représentant de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...) ».

V. égal. CA Paris, 4e ch., sect. A, 19 déc. 2007, Propriété industrielle 2008, comm. 73, comm. J. Raynard.

³² CA Paris, 4e ch. B, 11 déc. 1998, JCP E 1999, p. 1626, n° 74, obs. F. Greffe.

qu'elle ait besoin d'opérer une quelconque inscription. L'inscription au registre doit être effectuée au nom de la société absorbante.

2. Exceptions au transfert

La transmission universelle du patrimoine créée, en application du Code civil et du Code de commerce, par la fusion ou la scission provoque en principe transfert des droits de propriété intellectuelle, mais des exceptions à ce principe conduisent à en limiter la portée. Il s'agit du concept général d'*intuitus personae* (A) et d'une disposition en droit d'auteur protégeant spécifiquement les intérêts de l'auteur (B).

2.1. L'exception générale : l'*intuitus personae*

2.1.1. Notion

Une première exception au transfert des droits et des contrats portant sur la propriété intellectuelle résiderait dans le caractère *intuitu personae* de ces droits et de ces contrats³³. Cette notion juridique est une expression latine signifiant « en considération de la personne ». Elle a été créée par la doctrine et par la jurisprudence « pour caractériser les opérations dans lesquelles la personnalité de l'une des parties est tenue pour essentielle (...), en raison de ses aptitudes particulières, de la nature du service attendu d'elle, etc. » (Vocabulaire juridique G. Cornu, 12^{ème} éd., puf, 2018)³⁴. Son effet, appliqué par les juges, est tantôt de rendre inaliénables des droits ; tantôt de rendre caducs des contrats lors de l'intervention d'un tiers, même en l'absence de stipulation en ce sens³⁵.

La doctrine insiste toutefois sur le fait qu'il est dangereux d'empêcher la transmission par l'*intuitus personae*³⁶. En effet, retenir trop facilement l'*intuitus personae* « serait faire fi de la spécificité des opérations de fusion ou scission, et cela aboutirait à ce que l'exception (l'*intuitus personae*) supplante le principe (la transmission universelle de patrimoine) qui est sans restriction aucune affirmé dans le code de commerce » (P.-Y. Bérard, art. préc., n° 6). Il est vrai qu'il s'agit d'un concept incertain difficile à définir et à appliquer entre personnes morales³⁷. Pour un auteur, « les situations sont complexes du fait que rares sont les contrats qui ne sont pas empreints d'*intuitus personae* à un degré quelconque. Il n'est par conséquent souvent pas aisé de savoir si véritablement la personnalité du cocontractant est déterminante » (P.-Y. Bérard, art. préc., n° 6).

Pour limiter la portée de l'*intuitus personae*, on recommande généralement d'en retenir une conception objective, « fondée sur la réalité ou la qualité des prestations du cocontractant affecté par une fusion » (P.-Y. Bérard, art. préc., n° 4) : « la compétence, la capacité technique ou financière de réaliser la prestation contractuelle » (P.-Y. Bérard, art. préc., n° 79). Comment transposer ce critère, plus exigeant qu'une simple relation de confiance, en propriété intellectuelle ?

³³ V. P.-Y. Bérard, art. préc., n° 4 : « parmi ces biens figurent notamment les titres des sociétés de personne, les actions lorsque les statuts comprennent une clause d'agrément, ou encore les marques et brevets. ».

³⁴ Sur les rapports entre l'*intuitus personae* et les fusions, v. Pierre-Yves Bérard, art. préc. ; A. Viandier, Les contrats conclus *intuitu personae* face à la fusion des sociétés, Mélanges Christian Mouly, Litec, 1998, p. 193 et J. Calvo, Les clauses d'*intuitus personae* dans les contrats commerciaux, Petites affiches 1996, n° 81, p. 10.

³⁵ V. M. Cozian et al., Droit des sociétés, Litec, 2017, n° 1405.

³⁶ P.-Y. Gautier, *op. cit.*, n° 666.

³⁷ V. P. Didier et Ph. Didier, *op. cit.*, n° 1449.

On remarque que la doctrine hésite à admettre l'*intuitus personae* pour les licences de marque et de brevet³⁸. Un auteur rejette ce caractère pour les licences de marque (elles feraient donc partie du patrimoine transféré)³⁹. Il considère que « *le transfert d'une marque ne suscite pas de difficulté particulière même au cas où un contrat de licence aurait été conclu par l'entreprise absorbée ou celle ayant effectué l'apport partiel d'actif* » : « *pour autant qu'une telle licence ne soit pas accompagnée d'obligations supplémentaires (transfert de savoir-faire, etc.), elle s'apparente à un contrat de location de droit commun dépourvu d'intuitus personae* » (P.-Y. Bérard, art. préc., n° 89). Pourtant, la personnalité morale de la société à qui une autre société consent le droit d'autoriser sa marque n'est pas indifférente pour la stratégie de communication externe de l'entreprise. D'ailleurs, en pratique, on rencontre des clauses d'*intuitus personae* dans cette matière⁴⁰.

En droit d'auteur aussi, la personne de l'exploitant peut être importante. Rappelons que l'œuvre est envisagée comme le reflet de la personnalité de l'auteur, lequel dispose d'un droit moral sur son œuvre. Il faudra apprécier, au cas par cas, si la personnalité de l'exploitant est susceptible d'avoir des conséquences sur les modalités d'exploitation de l'œuvre⁴¹.

En droit des brevets, en revanche, où le droit moral est réduit au droit à la paternité, la personne du licencié pour un brevet, par exemple un médicament, ne semble pas fondamentale.

2.1.2. Clauses

L'auteur, dans son contrat d'exploitation ou la société absorbée, dans le contrat de fusion ou de scission, peuvent insérer deux types de clauses d'*intuitus personae*. Le premier type est composé des clauses « *susceptibles d'empêcher le transfert dudit contrat à l'entreprise bénéficiant d'une restructuration par application du principe de la transmission universelle de patrimoine* » (P.-Y. Bérard, art. préc., n° 39). Le second type de clauses d'*intuitus personae* sont les clauses d'agrément par lesquelles l'auteur ou la société absorbée se réserve le droit de choisir le nouvel exploitant⁴². Un auteur précise que « *le droit d'agrément, qui s'exerce sous le contrôle étroit des juges, n'est (...) assurément pas discrétionnaire et il appartient à son bénéficiaire de motiver sa décision éventuelle de refus d'agrément* » (P.-Y. Bérard, art. préc., n° 45).

La Cour de cassation a appliqué une clause d'*intuitus personae* stipulée dans une licence de marques, en présence de fusions successives⁴³. En l'espèce, la société Fleury-Michon a fait apport à la société Y... 2000 de toute l'activité qu'elle exerçait dans la salaison sèche annexant à ce contrat d'apport un contrat de sous concession autorisant, sans possibilité de transfert, la société Y... 2000 à utiliser la marque Fleury-Michon déposée pour protéger les produits de salaison sèche. La société Y... 2000 a absorbé la société Etablissements Calixte et est devenue la société Calixte Y... 2000. Le fait que la société bénéficiaire de la licence absorbe une autre société n'a pas créé de contentieux : c'est normal, « *la personnalité morale du titulaire du droit intuitu personae demeure, et l'absorption de sa filiale ne devrait pas affecter l'exécution de son contrat* » (P.-Y. Bérard, art. préc., n° 47). Plus tard, le bénéficiaire de la licence de

³⁸ *Ibid.*

³⁹ P.-Y. Bérard, art. préc., n° 89 et 95.

⁴⁰ *V. infra.*

⁴¹ *V. infra.*

⁴² Sur ces clauses, v. J.-P. Bertrel, « Fusions-acquisitions : une clause d'agrément est-elle applicable en cas de fusion ou scission » ?, Dr. et patr. 2003, n° 114, p. 33 ; A. Constantin, « L'application des clauses d'agrément en cas de fusion ou scission : le poids des mots, le choc des principes », Bull. Joly Sociétés 2003, n° 7, p. 742 ; B. Dondero, « Les clauses d'agrément dans les sociétés par actions après la réforme », Petites affiches 2005, n° 189, p. 44.

⁴³ V. Cass. com., 18 février 1997, n° 95-10015, Revue des sociétés 1998, p.324.

marque, la société Calixte Y... 2000, a été absorbée par la société Olida. Cette dernière société, postérieurement devenue la société H-Sec, a été cédée à un “groupe” concurrent du “groupe” Fleury-Michon, contrôlé par la société JCA Holding. Le litige est né du fait que la société Fleury-Michon a assigné les sociétés H-Sec et JCA Holding en leur reprochant des actes de contrefaçon par utilisation des marques Fleury-Michon et Porcisson. La Cour de cassation fait droit à leur demande : le contrat de cession a cessé d’exister lors de l’absorption de la société Calixte par la société Olida. En effet, « *le contrat d’apport de la marque Fleury-Michon au profit de la société Y... 2000 prévoyait expressément une impossibilité de transfert du droit d’usage de la marque* ». Or, lors de l’absorption, « *la personnalité morale du cessionnaire de la marque avait disparu* ». Un auteur relève que « *le fait que l’absorbant, la société Olida, fasse partie du « groupe » Fleury Michon lors de l’absorption ne permet pas de déroger à la caducité du contrat intuitu personae en cette circonstance* » (P.-Y. Bérard, art. préc., n° 48). Il ressort de cet arrêt que les clauses d’*intuitus personae* prévoient de faire obstacle à la transmission de patrimoine surtout si le bénéficiaire des droits de propriété intellectuelle est absorbé, non s’il est l’absorbant.

2.2. L’exception spéciale : atteinte aux intérêts de l’auteur

Une seconde exception au transfert des contrats résiderait, en droit d’auteur, pour l’auteur, dans l’article L. 132-16, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que si « *l’aliénation du fonds de commerce (...) est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat* ». Cette disposition s’applique expressément à l’hypothèse susmentionnée de la cession du contrat d’édition avec le fonds de commerce de l’entreprise d’édition, sans l’accord de l’auteur. Rappelons néanmoins qu’elle serait applicable, par analogie, aux opérations créant une transmission universelle de patrimoine⁴⁴.

Cet article serait d’abord applicable pour les droits détenus par la société absorbée. Le professeur Gautier précise ainsi que « *l’auteur devra par exemple démontrer que la société absorbante ou cessionnaire du fonds présente moins de garantie financière ou morale, que sa politique éditoriale est radicalement différente, ses organes sociaux contestables, qu’elle publie des œuvres concurrentes...* » (P.-Y. Gautier, *op. cit.*, n° 666). Ensuite, l’application pourrait concerner les droits dont est titulaire la société absorbante, dans le cas, par exemple, où la présence de nouveaux associés pourrait contrarier les positions de l’auteur⁴⁵. Ce dernier pourrait demander des dommages-intérêts voire la rupture du contrat, ce qui présente un intérêt dans le cas où l’*intuitus personae* ne constituerait pas un obstacle à la transmission du contrat.

En conclusion, la propriété intellectuelle appelle une application dérogatoire du principe du transfert, car c’est un domaine empreint d’*intuitus personae* où la personne de l’exploitant des droits est susceptible de compter. Or l’*intuitus personae* est une notion incertaine dont les critères doivent être affinés, afin d’éviter une appréciation au cas par cas. Une solution semble être de rédiger, dans le projet de fusion ou dans le contrat de propriété intellectuelle, des clauses portant sur le sort des droits de propriété intellectuelle. Cette proposition est probablement plus efficace que l’édition dans le Code de la propriété intellectuelle, à côté de

⁴⁴ Renvoi *supra* n° 12.

⁴⁵ V. C. com., art. L. 236-1, al. 4 : « *Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine dans le cadre des opérations mentionnées aux trois alinéas précédents reçoivent des parts ou des actions de la ou des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, une soulte en espèces dont le montant ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées.* ».



Guillemain M., 2018, Propriété intellectuelle et transmission universelle du patrimoine social, Revue de Management et de Stratégie, <http://www.revue-rms.fr/>.

celles sur la cession du fonds de commerce et sur la cession d'entreprise en difficultés, de règles propres à la transmission universelle de patrimoine.

Bibliographie

- Baudeau, G., Protocoles et traités de fusion, Litec, 1968.
- Bérard, P.-Y., « Les fusions à l'épreuve de l'*intuitus personae* », RTD Com. 2007, p.279.
- Bertrel, J.-P., « Fusions-acquisitions : une clause d'agrément est-elle applicable en cas de fusion ou scission » ?, Dr. et patr. 2003, n° 114, p. 33.
- Bertrel, J.-P. et Jeantin, M., Acquisitions et fusion des sociétés commerciales, Litec, 1991.
- Boizard, M. et Raimbourg (dir.), Ph., Ingénierie financière, fiscale et juridique, 3^{ème} éd., Dalloz, 2015-2016.
- Calvo, J., « Les clauses d'*intuitus personae* dans les contrats commerciaux », Petites affiches 1996, n° 81, p. 10.
- Constantin, A., « L'application des clauses d'agrément en cas de fusion ou scission : le poids des mots, le choc des principes », Bull. Joly Sociétés 2003, n° 7, p. 742.
- Coquelet, M.L., La transmission universelle du patrimoine en droit des sociétés, thèse Nanterre, 1994.
- Cozian, M., Viandier, A et Deboissy, Fl., Droit des sociétés, 30^{ème} éd., Litec, 2017.
- Didier P. et Didier, Ph., Droit commercial, tome 2, Les sociétés commerciales, Economica, 2011.
- Dondero, B., « Les clauses d'agrément dans les sociétés par actions après la réforme », Petites affiches 2005, n° 189, p. 44.
- Dubertret, M., « L'*intuitus personae* dans les fusions », Rev. Sociétés 2006, p. 721.
- Duquesne, F., Droit des sociétés commerciales, 4^{ème} éd., Larcier, 2017.
- Gautier, P.-Y., Propriété littéraire et artistique, 10^{ème} éd., 2017, puf.
- Germain, M., et Magnier, V., Traité de droit commercial, t. 1, vol. 2, Les sociétés commerciales, 19^{ème} éd., LGDJ, 2009.
- Girod, S. J. G. et S. Karim, S., « Restructurer ou reconfigurer ? », Harvard Business Review juin-juillet 2018, p. 78s, spéc. p. 83
- Jaspar et Metais, « Les limites à la transmission universelle du patrimoine, les contrats *intuitu personae* », Bull. Joly Sociétés 1998, p. 447.
- Jeantin, M., « Clause d'agrément et fusion des sociétés commerciales », Dr. Sociétés, mai 1988, 2 ; « La transmission universelle du patrimoine d'une société » in Mélanges J. Derruppé, 1991, p. 287.
- Martin, G.J., La notion de fusion, RTD com., 1978, 269.
- Meier, O. et Schier, G., Fusions Acquisitions, 5^{ème} éd., Dunod, 2016.
- Mémento Lefebvre Sociétés commerciales, 2017.
- Merle, Ph. Droit commercial, Sociétés commerciales, Précis, 21^{ème} éd., Dalloz, 2017.
- Mestre, J. ; Pancrazi, M.-E. ; Arnaud-Grossi, I ; Merland, L. et Tagliarino-Vignal, N., Droit commercial, 30^{ème} éd., LGDJ, 2016.
- Prieto, La société contractante, PU Aix, 1994.
- Raffray, R., La transmission universelle du patrimoine des personnes morales, Thèse Bordeaux, 2009.
- Routier, R., Les fusions de sociétés commerciales, prolégomènes pour un nouveau droit des rapprochements, préf. G.J. Martin, LGDJ, 1994.
- Viandier, A., « Les contrats conclus *intuitu personae* face à la fusion des sociétés », Mélanges Christian Mouly, Litec, 1998, p. 193.