

# Contrats et immatériel

---

## Rapport de Droit espagnol

Groupe de travail: Alonso-Pérez, M<sup>a</sup> Teresa (Prof. Tit. D. Civil. Univ. Zaragoza)  
Bueso-Guillén, Pedro (Prof. Tit D. Commercial. Univ. Zaragoza)  
Hernández- Sáinz, Esther (Prof. D. Commercial. Univ. Zaragoza)  
Lacruz-Mantecón, Miguel (Prof. Tit D. Civil. Univ. Zaragoza)

## **Partie 1 : Le système du droit contractuel face au défi du phénomène immatériel**

### **A. L'immatériel et le droit des contrats généraux**

1. Dans quelle mesure la dématérialisation des échanges d'information a-t-elle marqué le droit des contrats ? Y-a-t'il, dans votre ordre juridique, des règles particulières sur la conclusion du contrat par internet ou par téléphone (par exemple obligations spéciales d'informations ; possibilité de corriger des erreurs lors de la saisie des données ; droit de rétractation) ? Quelles sont les répercussions sur le droit des contrats en général ?

Le droit positif espagnol en matière d'obligations et de contrats n'a toujours pas suffisamment évolué pour assimiler à son régime tout le potentiel des technologies de l'information et de la communication, comme les documents numériques.

A l'heure actuelle, suite à la dérogation de l'art. 5.4 de la Loi 7/1998 du 13 avril sur les conditions générales de contractation, ainsi qu'au Décret Royal 1906/1999 du 17 décembre par sa disposition dérogatoire unique, al. 3, et de la Loi 3/2014 du 27 mars par laquelle le TRLGDCU<sup>1</sup> est modifié, il n'existe pas de régulation spécifique relative à la contractation téléphonique, qui est régie par les normes applicables aux contrats entre absents, pour ce qui est du moment et du lieu de conclusion du contrat (Cf. Art. 1262 du Code Civil et art. 54 du Code de Commerce).

En revanche, il existe bel et bien des normes spécifiquement applicables à la contractation électronique, bien que celles-ci ne se trouvent pas dans les Codes fondamentaux relatifs aux obligations et aux contrats (c'est-à-dire le Code Civil et le Code de Commerce). Ces normes se situent dans des lois spéciales qui régulent de manière fragmentée l'impact de la dématérialisation des échanges d'information sur la contractation. Néanmoins, cette situation peut changer si la proposition de Code commercial aboutit (proposition de juin 2013, destinée à remplacer le Code de Commerce de 1885), dans laquelle les articles 421-1 à 421-13 établissent des normes générales pour la contractation électronique.

Actuellement, les normes spéciales et fragmentées en matière de contractation électronique sont reprises aux arts. 23 à 29 de la LSSICE<sup>2</sup>, dans laquelle sont réglées des questions telles que la validité et l'efficacité des

---

<sup>1</sup> Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios :  
Texte Refondu de la Loi Générale pour la Défense des Consommateurs et des Usagers

<sup>2</sup> Loi 34/2002, du 11 juillet, de Services de la Société de l'Information et du Commerce Electronique

contrats conclus par voie électronique (art. 23), la preuve des contrats conclus par voie électronique (art. 24), l'intervention de tiers de confiance (art. 25), la loi applicable (art. 26), les obligations préalables (art. 27), l'information postérieure à la conclusion du contrat (art. 28), dans laquelle entrerait la correction des erreurs matérielles dans l'introduction des données (conformément à l'art. 1313 du Code Civil), et le lieu de conclusion du contrat (art.29). De tels préceptes sont le résultat de la transposition des articles 9 à 11 de la Directive 2000/31/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (Directive sur le commerce électronique).

D'autre part, il ne faut pas oublier l'importance, tant pour la contractation téléphonique que pour celle électronique, de la régulation de la contractation à distance, contenue aux articles 92 et suivants TRLGDCU, récemment modifiés par la Loi 3/2014, par laquelle il est introduit dans l'ordre espagnol la Directive 2011/83/UE du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. Ces préceptes, en plus d'établir d'importantes obligations d'information précontractuelle et contractuelle, régule le droit de rétractation.

Au vu de cela, il faut distinguer, d'une part, l'impulsion hétéronome provenant de l'Union Européenne pour réguler la matière objet de ce rapport ; et d'autre part, une partie importante de la réglementation destinée à réguler ce type de contractation applicable uniquement aux relations (contractuelles) de consommation – c'est clairement le cas depuis la dérogation par la disposition dérogatoire, al. 1, Loi 3/2014 des articles 39 à 48 de la Loi 7/1996, du 15 janvier, relative à l'aménagement du commerce de détail, qui contiennent un dispositif applicable aux contrats à distance hors relation de consommation.

Cependant, de même importance que le développement des normes relatives à la formation et à la conclusion du contrat électronique, le développement des normes procédurales doivent permettre de mener avec succès ces contrats devant le juge en cas de litige, normes situées dans notre Loi 1/2000 du 7 janvier, de Procédure Civile,, de nos jours insuffisantes, tout comme la dotation de ressources matérielles, techniques et humaines des tribunaux pour l'application de ces normes.

## 2. Est-ce qu'on peut observer le surgissement d'un véritable droit du commerce électronique (par voie d'internet) et mobile (par voie d'appareils électroniques portables, comme les téléphones intelligents) ? Quelles sont ses caractéristiques ?

En droit espagnol, il existe beaucoup de travaux (commentaires, longues monographies, revues) sur la régulation du commerce électronique ou plutôt, des services de la société de l'information (parfois identifié également comme le Droit des nouvelles technologies de l'information et de la communication). Cependant, cela n'est pas reflété dans le droit positif par une norme-cadre de ce phénomène socio-économique. La LSSICE se limite à la transposition de la Directive relative au commerce électronique. Actuellement, le Droit espagnol des services de la société de l'information

constitue un secteur de l'ordre juridique à caractère multidisciplinaire public et privé, un Droit spécial et fragmenté (ainsi, normes relative à la promotion, contractation, fiscalité, etc.), bien qu'il est également certain qu'il présente un ensemble de normes qui lui sont propres et qui sont transversales (régulation de la protection des données à caractère personnel, celle du document numérique et la signature électronique). Dans tous les cas, dans ce Droit sectoriel naissant, il n'est pas possible d'apprécier un traitement séparé des problèmes juridiques en fonction du dispositif électronique utilisé, sauf dans le cas où, très exceptionnellement, les caractéristiques techniques de ces derniers obligent à des adaptations pour permettre leurs utilisations dans des conditions respectant les exigences légalement établies. Ainsi, par exemple, l'exigence de l'indication du mot « publicité » dans les communications commerciales électroniques s'adapte pour exiger seulement la présence du terme « publi » sur les dispositifs mobiles (cf. art. 20.1 LSSICE).

### 3. Quel est le rôle de la protection de données personnelles dans le droit des contrats ?

Actuellement, tout contrat dans lequel on sollicite des données personnelles qui feront l'objet d'un traitement doit respecter la Loi Organique 15/1999 du 13 décembre de Protection des Données à caractère personnelle. Cette régulation a une influence sur différents aspects de la contractation : obtention du consentement pour le traitement des données personnelles, responsabilité pour inexécution en matière de traitement des données personnelles ou violation de droits fondamentaux.

D'une manière générale, l'article 19 de la LSSICE établit pour les communications commerciales par voie électronique l'obligation de respecter les normes relatives à la protection des données personnelles.

L'article 22 LSSICE permet au destinataire de révoquer son consentement pour la réception de communications commerciales par le biais d'une procédure facile. Sur l'utilisation de dispositifs de stockage et de récupération des données dans les équipements terminaux des destinataires.

Cette matière peut avoir une très grande importance dans le domaine spécifique des contrats de services médicaux. Dans ce domaine, on peut citer l'article 7.1 de la LAP qui établit l'obligation de confidentialité des données. Cependant, de la même manière que d'autres normes sectorielles, il se limite à reconnaître le droit à l'intimité de l'utilisateur des services médicaux sans que soient régulés les recours pour agir face à la violation de l'intimité, devant ainsi s'en remettre à la réglementation générale en la matière, c'est-à-dire la LOPD.

### 4. Y-a-t-il des règles particulières pour les contrats portant sur des biens immatériels concernant l'exécution, l'inexécution et la restitution en cas d'invalidité du contrat ?

*En matière de propriété intellectuelle, la LPI précise uniquement mais minutieusement le contenu du contrat d'édition. Cependant, il n'existe pas de normes à proprement dit sur l'exécution des contrats qu'elle régule.*

En ce qui concerne l'*inexécution*, les causes de résolution sont les seules à être régulées (art 45 pour les contrats de cession de droits d'exploitation ; arts 68 et 72 pour le contrat d'édition ; arts 74 à 85 pour le contrat de représentation théâtrale et d'exécution musicale). Les effets de la résolution ne sont pas régulés, l'article 68 parle d' « indemnisations auxquelles l'auteur a droit ». Les auteurs s'en remettent aux normes générales du CC en matière de responsabilité civile, mais comprennent que dans ce cas, la nullité ne doit pas être rétroactive. En ce qui concerne la nullité, seules les causes sont régulées (en général, art 43, et pour le contrat d'édition, arts 59, 60 et 61), et non pas les conséquences.

En ce qui concerne les normes *en matière de propriété industrielle* (signes distinctifs et créations industrielles), la maigre et partielle régulation relative aux licences de marques et de brevets contient quelques prévisions qui, en effet, se réfèrent aux effets de l'exécution, à la non-exécution et à la restitution en cas d'invalidité du contrat pour nullité de la marque ou du brevet.

En ce qui concerne ce dernier cas, l'effet rétroactif de cette nullité est limité, étant donné que celle-ci n'affectera pas les contrats conclus avant la déclaration de nullité, dans la mesure où ils auraient été exécutés avant, sans préjudice du fait que, pour des raisons d'équité et dans la mesure où les circonstances le justifient, il est toujours de réclamer la restitution des sommes payées en vertu du contrat qui avait pour objet la marque ou le brevet annulé (cf. art. 54.2.b de la LM et art. 114.2.b de la LP).

L'art. 48 LM donne le droit au titulaire de la marque d'exercer contre le licencié qui viole les termes de la licence les actions en violation du droit de marque prévues aux arts. 40 et suivants LM – *mutatis mutandis*, cf. art. 75 LP pour les brevets. La régulation du contrat de licence de brevets est plus détaillée. Ainsi, par exemple, il est établi que le licencié a droit de réaliser tous les actes qui intègrent l'exploitation de l'invention sous brevet, dans toutes ses applications, sur tout le territoire national et pendant toute la durée du brevet (art. 75.4 LP), ou que le concédant doit mettre à disposition du licencié les connaissances techniques qu'il possède et qui résultent nécessaires pour pouvoir procéder à une exploitation adéquate de l'invention, le licencié étant obligé d'adopter les mesures nécessaires afin d'éviter la divulgation de tels secrets d'entreprise (art. 76 LP). Dans tous les cas, ces normes ont un caractère supplétif.

## B. L'immatériel et le droit des contrats spéciaux

5. Quels sont les types de contrats modernes sur l'approvisionnement d'information (par exemple contrat de *web hosting*, *access provider*, *application hosting*, *cloud computing*, *app store*) ?

Actuellement, le Droit espagnol des obligations et des contrats ne connaît aucune classe contractuelle susceptible d'entrer dans les contrats de fourniture de services de la société de l'information, comme ceux énoncés dans la question. Autrement dit, ces contrats ne sont pas classifiés, ils manquent de délimitation conceptuelle et leur contenu ne sont pas non plus régulé. Cela ne veut pas pour autant dire que, à l'abri de l'autonomie de la volonté reconnue par l'art. 1255 du CC, ces relations n'existent pas dans la pratique. Au contraire, ces contrats jouissent d'une certaine typicité sociale, bien qu'ils ne présentent pas des contours uniformes autres que ceux imposés par les normes qui régulent les télécommunications et la prestation de

services de la société de l'information (cf. réponse à la question suivante). Dans la proposition de Code commercial, certains contrats relatifs aux communications électroniques sont classifiés aux arts. 532-1 à 532-14 : contrat de service de communication électronique, le contrat de location de données et les accords relatifs à la copie temporelle de données ou d'information.

6. Quelle est la relation entre le client et le fournisseur d'accès d'internet ? Quelles sont les obligations des parties ? Le fournisseur d'accès d'internet est-il responsable pour le contenu téléchargé par son client ?

Exception faite de la régulation de *lege ferenda* développée dans la question précédente, comme cela a déjà été mis en évidence, il n'existe pas de régulation de la relation contractuelle entre le fournisseur d'accès à Internet et son client. La relation sera régie par le contrat souscrit entre les parties pour tout ce qui concerne l'objet de la prestation et la jouissance du service.

Néanmoins, l'autonomie de la volonté va se trouver limitée par les normes impératives établies par la régulation des télécommunications (Loi 32/2003 du 3 novembre, Générale de Télécommunications ; Cependant, cette Loi va bientôt être remplacée par une nouvelle Loi Générale des Télécommunications, déjà approuvée par le Parlement, mais en attente de publication au Bulletin Officiel Espagnol).

D'autre part, les abus contre ceux qui ont été victimes, c'est-à-dire les utilisateurs de ces services, ont donné lieu à certaines dispositions spéciales de contrôle des contrats soumis à des conditions générales avec les consommateurs, concrètement, par le développement d'une casuistique *ad hoc* de clauses abusives dans ces contrats, contenues aux arts. 83 et suivants TRLGDCU – ainsi, celle prévue par l'art. 87.6 TRLGDCU qui permet de considérer abusives les clauses qui imposent des conditions d'engagement excessives ou des procédures de résiliation contractuelle qui empêchent l'exercice effectif de cette faculté.

En ce qui concerne la responsabilité du prestataire de service d'accès à Internet quant aux contenus téléchargés par l'utilisateur, il faut se référer aux dispositions de l'art. 14 LSSICE, dans la mesure où ce fournisseur d'accès sera considéré comme un prestataire d'un service d'intermédiaire de la société de l'information soumis à ce régime spécial de responsabilité, qui correspond à celui établi à l'art. 12 de la Directive relative au commerce électronique. Nonobstant, et pour ce qui se réfère à la violation des droits d'auteur, il faut mentionner le projet de modification de l'art. 138 du Texte Refondu de la Loi de Propriété Intellectuelle, approuvé par Décret Royal Législatif 1/1996 du 12 avril, dans lequel le législateur espagnol, faisant écho à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne en la matière, élargit l'éventail des sujets responsables de ces violations à ceux qui, sans préjudice des dispositions de la LSSICE, « coopère avec celle-ci, en connaissance de la conduite transgressive ou en disposant d'indices raisonnables pour en avoir connaissance ; et qui, ayant un intérêt économique direct sur les résultats de la conduite transgressive, dispose d'une capacité de contrôle sur cette conduite ».

7. Quels sont les types de contrats que l'on peut conclure sur des biens immatériels ? Quelles sont les conditions, quelles sont les limites ?

Il est possible de conclure une grande variété de contrats dont l'objet est les biens immatériels. Nous les rencontrons ainsi : contrats dont l'objet est des droits de propriété intellectuelle (cession de droits d'auteur, gestion de droits de propriété intellectuelle, édition, exposition, représentation théâtrale, exécution musicale, production et transformation audiovisuelle, production phonographique, licence d'utilisation de logiciels informatique) ; contrats relatifs aux droits sur le titre de propriété ou sur la demande d'enregistrement au registre de propriété industrielle (cession ou licence de brevet ou autres créations ou sur des signes distinctifs) et contrats sur les droits à l'image et biens de la personne (cession de droits à l'image ou équivalent, et merchandising). Les conditions et limites varient d'un contrat à un autre et sont déterminées par la régulation impérative des modalités contractuelles concrètes, quand cela existe, et par les accords entre les parties.

8. La licence, quels droits donne-t-elle (par exemple : droit exclusif ou simple) ? Quels sont les règles de forme applicables à la licence (par exemple : stipulation écrite, régulation) ? Quelles sont les obligations du titulaire du droit de propriété intellectuelles (par exemple : transfert de *know how*, assistance technique) et du licencié (par exemple : obligation d'exploiter, obligation de non-concurrence) ?

La licence de brevet et d'autres créations industrielles ainsi que la licence de marque confèrent le droit d'user et d'exploiter la création industrielle ou le signe distinctif en relation avec tout ou partie des produits ou services protégés par le droit de propriété industrielle.

Le droit d'utiliser ou d'exploitation sera exclusif seulement s'il en a expressément été prévu ainsi. En cas de licence exclusive, le concédant peut seulement exploiter l'invention ou utiliser la marque pour lui-même, si ce droit a été expressément prévu dans le contrat.

En ce qui concerne les conditions formelles, la licence relative aux brevets ou aux dessins industriels doit être établie par écrit pour être valide (art. 74.2 LP et 59.2 LDI) et doit être inscrite au registre de la OEPyM<sup>3</sup> pour être opposable aux tiers (art. 79.3 LP et 59.2 LDI). Au contraire, la licence relative aux signes distinctifs ne requière pas d'existence écrite pour être valide, mais pour qu'elle ait des effets au-delà d'entre les parties et soit opposable aux tiers, elle doit être inscrite au Registre des Marques (art. 46.3 LM), et pour parvenir à cette inscription, elle doit être déposée par écrit (arts. 49.2 et 50.3 et 4 LM).

L'obligation fondamentale du concédant est de garantir l'usage et l'exploitation pacifique du titre de propriété industrielle ou du signe distinctif. En outre, dans le cas de la licence de marque, il doit mettre à disposition du licencié les connaissances techniques qu'il possède et qui résultent nécessaires pour procéder à une exploitation adéquate de l'invention ou du dessin industriel (art. 76.1 LP). Dans le cas de la licence de marque, cette obligation n'existe que si elle est conclue entre les parties.

Les obligations fondamentales du licencié sont le paiement des canons ou royalties ainsi que l'exploitation ou usage effectif du brevet ou de la marque. Il lui est interdit de céder la licence et de la concéder par sous-licences, sauf accord expresse.

---

<sup>3</sup> "Oficina española de patentes y marcas", qui correspond à l'INPI en France

## **Partie 2 : La place du contrat dans le système du droit de la propriété intellectuelle**

### **A. L'impact du contrat sur les droits de propriété intellectuelle**

9. Votre système juridique, distingue-t-il entre la cession d'un droit de propriété intellectuelle et la licence? Quels sont les effets de ces contrats sur le bien immatériel?

*Dans le cadre de la propriété intellectuelle, il n'y a pas de place pour la transmission du droit moral de l'auteur. La transmission de la titularité du droit d'exploitation n'est pas non plus transmissible. Le contrat de cession des droits d'exploitation octroie seulement la faculté de l'exploiter dans le cadre des limites fixées par le contrat ; en aucun cas ce contrat ne transmet une titularité juridico-réelle, la relation est purement obligationnelle entre les parties et octroie seulement des droits personnels à l'exploitation de l'œuvre.*

Le contrat de cession d'un droit de propriété intellectuelle (art. 42 et s. TRLPI) doit être passé par écrit – art. 45 – et fixer les droits d'exploitation concédés, la durée de la cession et le champ territorial de celle-ci (art. 43.2 TRLPI), ainsi que la contrepartie économique que recevra l'auteur. En terme de limitations, ce contrat ne peut pas être conclu pour des œuvres futures, l'auteur ne peut pas non plus s'engager à réaliser des œuvres dans le futur (arts. 43.3 et 4 TRLPI).

En ce qui concerne les marques, il faut distinguer la transmission de la marque, qui peut se produire en même temps que la transmission de l'entreprise ou alors indépendamment de cette transmission (arts. 46.2 et 47 LM), et le contrat de licence de marque (art. 48 LM). Dans le premier cas, c'est une transmission de la titularité du droit de propriété sur la marque. Dans le cas du contrat de licence, il conviendra d'indiquer dans le contrat la durée de la licence, l'extension territoriale et le caractère exclusif ou non de la licence.

*Dans le cas des brevets, il convient de distinguer : a) Le contrat de cession de brevet (art 74 LP) qui implique la transmission de la titularité juridico-réelle sur celui-ci ; et b) le contrat de licence de brevet (art 75 LP) par lequel le cédant conserve la titularité du brevet et autorise le licencié à exercer une ou plusieurs de ses facultés. La relation est obligationnelle. Il doit être spécifié s'il s'agit d'une relation exclusive ou non, ainsi que le champ territorial et la durée de la cession. Le licencié ne peut pas la céder à un tiers, ni constituer des sous-licences si le contrat ne l'y autorise pas expressément.*

10. Quelle est la relation entre le droit de propriété intellectuelle et le contrat de vente, par exemple dans le contexte d'une vente d'un logiciel ? La vente vaut-elle toujours transfert de droit de propriété intellectuelle ?

Le contrat de vente, dans le cadre de la propriété intellectuelle, a pour seul but de transmettre la propriété du support, c'est-à-dire, du moyen matériel qui contient l'œuvre intellectuelle. Dans ce sens, la vente d'un CD contenant un programme informatique, ou celle d'une console de jeux intégrés dans la

mémoire, est une ressource utile pour prouver que l'acquéreur a fait l'acquisition du support, le CD ou la machine, tout comme les instructions d'utilisation et le matériel d'appui qui accompagne le programme ou la console. Par cela, il a fait l'acquisition du droit d'utiliser ces programmes dans les conditions indiquées dans la licence d'utilisation, acte conclu en même temps que la vente. Il est possible d'observer parfaitement cette nature complexe de l'acte lors de la vente d'une sculpture ou d'un tableau : nous sommes face à une vente, mais toute utilisation de l'œuvre (sa reproduction ou transformation à des fins commerciales par exemple) reste exclue de cet acte. L'acheteur ne reçoit aucun de ces droits, à moins qu'ils lui aient été concédés expressément et de manière individuel (excepté le droit d'exposition). Ce point est actuellement spécifié dans l'art. 56 de la LPI : "L'acquéreur de la propriété du support dans lequel se trouve l'œuvre n'a, par ce seul titre, aucun droit d'exploitation sur celle-ci ». L'art. 3 tend aussi vers cette idée : « Les droits d'auteur sont indépendants, compatibles et cumulables avec : 1° la propriété et les autres droits qui ont pour objet la chose matérielle à laquelle est intégrée la création intellectuelle..."

Cela répond également à la seconde question : la vente ne transfère jamais d'authentiques droits de propriété intellectuelle, pour lesquels il faut utiliser des actes de cession ou de licences d'utilisation, certains actes étant régulés par la Loi. La Loi de Propriété intellectuelle espagnole dédie le Titre V du Livre I à la "Transmission des droits", recueillant dans son Chap. I une série de dispositions applicables aux transmissions ou aux cessions en général, qui sont les actes véritablement adéquats pour la transmission de droits de propriété intellectuelle. La loi concrétise ensuite certains d'entre eux, comme le contrat d'édition ou celui de représentation théâtrale.

11. La vente d'un bien immatériel a-t-il pour conséquence l'épuisement du droit d'auteur ? Quels sont les droits de l'acquéreur, quels droits restent au titulaire (par exemple, droit au respect) ? L'acheteur, peut-il « revendre » le droit acquiert ?

Conformément à ce qui a été développé précédemment, la cession (et non la vente) des droits de propriété intellectuelle donne lieu à une transmission limitée du droit sur l'œuvre intellectuelle cédée, modalité d'exploitation prévue, délai et champ territorial négociés (art. 43 LPI). Dans ce sens, dans le respect du droit transmis et pour la durée conclue, il se produit bien un épuisement de ce droit.

Fondamentalement, les droits qui peuvent se transmettre sont les modalités d'exploitation de l'art. 17 TRLPI : reproduction, distribution des reproductions, communication publique, transformation, opérations à but clairement économiques. Les droits moraux de l'art. 14 TRLPI appartiennent toujours à l'auteur-titulaire originaire (et dans certains cas également dans les dérivatifs) : décider si son œuvre doit être divulguée ou non, et sous quelle forme, si elle doit être divulguée avec son nom, sous pseudonyme, signe ou anonymement, exiger la reconnaissance de son statut d'auteur de l'œuvre, ainsi que le respect de l'intégrité de l'œuvre et empêcher toute déformation ou atteinte de celle-ci.

De la même manière, il peut modifier l'œuvre (en respectant les droits acquis par des tiers), retirer l'œuvre du commerce, par changement de ses convictions intellectuelles ou morales et accéder à l'exemplaire unique ou



rare de l'œuvre. Une série de droits à caractère économique restent également du pouvoir de l'auteur, comme le droit de publier les œuvres littéraires réunies en collection choisie ou complète de l'art. 22 LPI, la dite Compensation équitable pour copie privée de l'art. 25, actuellement en révision dans le projet de réforme de la LPI, ou pour les auteurs des œuvres d'art graphiques ou plastiques le droit de participation (droit de suite), auparavant prévu par l'art. 24 LPI et maintenant régulé par la Loi 3/2008 du 23 décembre, relative au droit de participation de l'auteur au bénéfice de d'une œuvre d'art original.

Sur la question de savoir si l'acquéreur d'un droit peut « retransmettre » ce droit à une autre personne, il faut différencier selon le type de cession qui a été conclue. S'il s'agit d'une cession en exclusivité, le cessionnaire peut, sauf accord contraire, octroyer des “ autorisations non exclusives à des tiers ” (art. 48 LPI).

La transmission d'un droit de la même entité que celui cédé, en exclusivité, est également possible, mais avec le consentement expresse du cédant (art. 49 LPI). La cession non exclusive autorise le cessionnaire à utiliser l'œuvre conformément aux termes de la cession mais sans exclusivité et ce droit étant intransmissible (art. 50).

Ceci étant dit, il faut ajouter que les contrats sur les droits d'auteur, comme celui d'édition ou celui de représentation théâtrale et d'exécution musicale, disposent d'un caractère clairement personnel, le cessionnaire assumant les opérations d'édition ou de représentation comme une obligation très personnelle, qui ne peut donc pas être déléguée à quelqu'un d'autre. Cela rend difficile la transmissibilité du droit dans certains cas.

**12. L'immatériel, peut-il être l'objet d'un gage ou d'une autre sûreté conventionnelle ?  
Sous quelles conditions ? Et avec quels effets ?**

*En ce qui concerne la propriété intellectuelle*, l'article 53 de la LPI reconnaît : *Le droit d'hypothéquer* les droits d'exploitation des œuvres conformément à la législation en vigueur (arts. 45 à 51 LHM). Cela doit être fait par acte authentique – art 47 LHM – dans lequel doit figurer une série d'indications générales (art. 12 LHM : sujets, objet, domicile pour les notifications, montant de la dette garantie) et spécifiques (art. 47 LHM : nature et caractéristiques des biens hypothéqués, date et numéro d'inscription, renouvellement, réhabilitation ou prorogation au Registre et justification du paiement du canon à jour, s'il y a lieu). De plus, cela doit être inscrit au Registre des hypothèques mobilières (art. 3.3 LHM) ; ce registre est prévu aux arts. 67 et suivants LHM.

S'il y a hypothèque, le consentement du créancier sera nécessaire pour que le titulaire puisse renoncer ou céder l'utilisation ou l'exploitation de son droit (art. 48 LHM).

De plus, il y aura échéance anticipée de la dette dans le cas où le canon correspondant ne serait pas payé ou pour absence d'utilisation du brevet pendant plus de 6 mois ou de la marque pendant 4 ans (sauf stipulation contraire) – art. 51 LHM-.

*En ce qui concerne la propriété industrielle*, les droits dérivés de la demande ou de l'enregistrement des créations industrielles (brevet, modèle d'utilité et

dessin industriel) ou des signes distinctifs (marque, nom commercial) peuvent faire l'objet de droits réels ou être mis en garantie d'une obligation (art. 74 LP, art. 59 LDI et art. 46.2 LM). L'usufruit et la constitution d'une hypothèque mobilière sont admis. La forme écrite est requise pour la validité de la constitution entre vifs d'hypothèques ou de droits de garantie (art. 74.2 LP, art. 59.2 LDI et art. 49.4 LM). Seuls les tiers de bonne foi pourront s'y opposer une fois inscrits au Registre correspondant (art. 79.2 LP, 59.2 LDI et art. 46.3 LM).

### 13. Est-il possible de renoncer à un droit de propriété immatériel par voie conventionnelle ?

En principe, tous les droits sont susceptibles de renonciation conformément aux dispositions de l'art. 6 du Code Civil. Cependant, les droits moraux de l'auteur ne sont pas susceptibles de renonciation (et inaliénables), comme l'indique l'art. 14 LPI, en général puisqu'il s'agit de facultés dérivées de la paternité intellectuelle de l'œuvre, qui, étant une réalité, ne peut faire l'objet de disposition. L'auteur peut simplement ne pas les exercer, cependant, il ne peut pas s'en détacher moyennant renonciation. Pour renoncer aux droits économiques sur l'œuvre, l'auteur doit conclure un acte formel de renonciation qui provoque la disparition de ces droits de son patrimoine. Ainsi, cela ne provoque pas l'extinction de ces derniers : ils entrent dans le particulier « domaine public » intellectuel, avec pour conséquence, selon l'art. 41 LPI, la fait que les œuvres intellectuelles pourront être utilisées par n'importe qui, toujours dans le respect de leur paternité et de leur intégrité. Il faut ajouter que certains droits déterminés, comme celui de compensation pour copie privée, sont considérés par la LPI comme insusceptibles de renonciation (avant la réforme de cette institution par le RDL 20/2011 du 30 décembre).

La renonciation est un acte distinct lorsqu'elle se fait sur des droits en faveur d'une personne déterminée, par exemple une institution de bienfaisance : ceci est une donation, parfaitement possible puisque l'art. LPI permet les transmissions entre vifs.

## **B. L'impact du droit de la propriété intellectuelle sur la liberté contractuelle**

### 14. La licence, est-elle considérée comme un contrat ou un bien ? Quelles sont les conséquences sur le plan pratique ? Quel est le sort du contrat de licence dans le cas d'insolvabilité du licencié ?

En matière de droit de propriété intellectuelle, au sujet du droit d'auteur, les transmissions entre vifs sont contractuelles, sauf accord qui assure la transmissibilité du droit, et dans ce cas oui, il serait assimilé à un bien, l'exercice du droit peut seulement être effectué par l'entrepreneur acquérant, avec le caractère d'une obligation personnelle.

*En matière de propriété intellectuelle, les transmissions entre vifs sont contractuelles. L'exercice du droit peut seulement être effectué par*

l'entrepreneur lui-même, avec le caractère d'une obligation personnelle. Cela signifie que l'idée de licence ne s'intègre pas bien dans le système espagnol de droit d'auteur, dans lequel il faut parler de "*cessions*" de ces droits. Ces cessions peuvent être faites pour l'exploitation directe, dans ce cas elle doit être nécessairement réalisée par l'entrepreneur acquérant les droits, ou alors il peut s'agir de cessions avec autorisation de sous-cession de tout ou partie des droits cédés, sous-cessions qui doivent être des cessions avec exclusivité dans lesquelles le consentement expresse de l'auteur est requis (art. 49 LPI). Cependant, même dans ces cas, le caractère obligatoire et limité de l'exercice des facultés cédées fait qu'il est difficile de considérer cet ensemble de possibilités comme un "bien".

Par licence de brevet ou de marque, il faut comprendre le droit d'utiliser ou d'exploiter l'invention ou la marque, droit provenant d'actes ou d'institutions diverses (contrat de licence, constitution d'usufruit ou apport à la constitution d'une société). Le contrat de licence au sens strict serait cet acte juridique en vertu duquel le titulaire du brevet ou de la marque autorise une autre personne à l'utiliser.

En ce qui concerne l'insolvabilité du licencié, il faut prendre en compte que la licence est un contrat à exécution successive, ainsi le jugement déclarant l'ouverture de la procédure collective, en règle générale, n'affectera pas à elle seule sa validité (art. 61.2 LC). Seront inefficaces et considérés non écrites les clauses qui établissent la possibilité de résolution ou d'extinction du seul fait de la déclaration en redressement judiciaire d'une des parties (art. 61.3 LC). Les prestations auxquelles est obligée la personne mise en redressement seront exécutées après l'ouverture de la procédure, par la masse active (art. 61.2 LC et art. 84.2.6° LC) et, par conséquent, elles devront être exécutées à échéance en toute normalité. Néanmoins, l'administrateur judiciaire, en cas de suspension, ou le débiteur, en cas d'intervention, peuvent solliciter la résolution du contrat s'ils estiment opportun pour les intérêts de la procédure. Le juge qui décidera, par jugement et conformément à la procédure prévue à l'art. 61.2.2° par. LC, s'il opte pour la résolution, les restitutions qui en découlent ainsi que le montant de l'indemnité que devra payer la masse. Si postérieurement à la déclaration en redressement, le contrat n'est pas accompli (non paiement du canon, exploitation insuffisante ou préjudiciable du brevet ou de la marque, etc.), il sera possible d'exercer l'action résolutoire devant le juge des procédures collectives, par le biais d'une procédure simplifiée dite « *incidente concursal* ». Dans les contrats à exécution successive (comme celui de licence), la faculté de résolution peut être exercée même lorsque l'inexécution est antérieure à la déclaration de redressement (art. 62.1 LC). Néanmoins, même dans cette hypothèse, le Juge pourra maintenir le contrat en vigueur dans l'intérêt de la procédure, bien que l'obligation de paiement du canon échue doive être payée par la masse.

15.- La loi prévoit-elle un contenu contraignant pour les contrats sur un bien immatériel? Y-a-t-il des dispositions pour l'adaptation des contrats de licence considérés comme « injustes » ?

En matière de propriété intellectuelle, la loi établit en effet des limitations générales en faveur de l'auteur pour toute transmission de droits, en limitant l'étendue de la transmission dans l'espace, dans le temps et concernant les droits cédés (art. 42 LPI), ou en établissant comme principe la rémunération proportionnelle faisant participer l'auteur aux principaux bénéfices obtenus, conformément à l'art. 46 LPI. D'autre part, l'art. 55 indique que les bénéfices qui sont accordés aux auteurs et à ses ayants-droits ne sont pas susceptibles de renonciation. En outre, dans la régulation des différents contrats relatifs aux œuvres intellectuelles, comme celui de l'édition, un contenu obligatoire est établi (art.60), ce qui avantage l'auteur.

L'adaptation des conditions injustes se réalise de différentes manières. La rémunération unique et injuste est remédiée par l'art. 47 LPI, qui accorde une action en révision de la rémunération non équitable lorsqu'il y a disproportion entre celle-ci et les bénéfices obtenus par le cessionnaire. La non-exécution par l'entrepreneur des conditions du contrat d'édition peut engendrer la résolution de celui-ci sur requête de l'auteur (art. 68 LPI) ; idem pour le contrat de représentation théâtrale et d'exécution musicale (art. 81 LPI).

*En matière de propriété industrielle*, les contrats de licence sont des contrats pour la plupart atypiques, ce qui signifie que pour ce qui n'est pas prévu par le contrat, il faudra appliquer les normes générales relatives aux obligations et aux contrats. Les normes relatives à la licence contenant la LP, la LDI ou la LM sont supplétives. Les contrats de licence de brevet ou de marque ont pour limite les normes régulatrices de libre concurrence, de telle façon que seront nulles les clauses qui portent atteinte à la libre-concurrence.

16. Quel est l'impact de l'invalidité du brevet sur le contrat de licence ? Le prétendu titulaire du brevet, est-il tenu d'une obligation de garantie ?

L'effet rétroactif de la nullité du brevet, du dessin industriel ou de la marque n'affecte pas le contrat de licence conclu avant la déclaration de nullité, dans la mesure où le contrat aurait été exécuté avant. Néanmoins, pour des raisons d'équité et dans la mesure où les circonstances le justifient, il sera possible de réclamer la restitution d'une partie des sommes payées en vertu du contrat. Si le titulaire du brevet ou du dessin ont agi de mauvaise foi, il existe un droit à être indemnisé via dommages et intérêts (art. 114.2.b LP, art. 68 LDI et art. 54.2 LM).

17. L'auteur a-t-il un droit de repentir, c'est-à-dire de retirer son œuvre de la publication, et/ou de la modifier ? L'éditeur est-il soumis à un devoir de publication ?

Oui, dans les droits moraux de l'auteur, l'art. 14.6 LPI régule expressément le droit de repentir, permettant à l'auteur de retirer son œuvre du commerce « par changement de ses convictions intellectuelles ou morales », évidemment avec indemnisation préalable du préjudice subi par les cessionnaires des droits d'exploitation. De la même manière, cet article 14 dans son 5<sup>ème</sup> paragraphe permet à l'auteur de modifier son œuvre, bien que cela doive se faire « dans le respect des droits acquis par les tiers et des exigences de protection des biens d'intérêt culturel ».

Dans le contrat d'édition, l'éditeur doit publier l'œuvre – art. 58 LPI -, alors que l'art. 60, exprimant le contenu minimum de ce contrat, indique qu'il faut fixer le délai de mise en circulation des exemplaires de l'édition, délai qui ne pourra pas excéder les deux ans à compter de la remise de l'original, ce qui indique le délai pour la réalisation de l'édition. Strictement, l'art. 64 nous dit : « Les obligations de l'éditeur sont : 1° Reproduire l'œuvre dans la forme convenue, sans introduire de modifications auxquelles l'auteur n'aurait pas consenties... ».

18. Qui est le titulaire des droits de propriété intellectuelle d'une invention faite ou d'une œuvre créée dans le cadre d'un emploi salarié ? L'employé ou au employeur ?

*En matière de propriété intellectuelle*, le titulaire des droits d'exploitation est l'employeur, bien que le titulaire de la paternité continue d'être le créateur de l'œuvre. La transmission des droits de l'auteur salarié en relation de travail avec son employeur est expressément traitée par l'art. 51 LPI, celle-ci étant régie par les dispositions du contrat, qui doit être par écrit. S'il n'y a pas de contrat écrit, « il sera présumé que les droits d'exploitation ont été cédés en exclusivité et dans les conditions nécessaires à l'exercice de l'activité habituelle de l'employeur au moment de la remise de l'œuvre réalisée en vertu de cette relation de travail ». Plus précisément, pour la titularité des droits sur un logiciel informatique créé par un travailleur salarié dans l'exercice de ses fonctions ou conformément aux instructions de l'employeur, l'art 51.5 nous renvoie à l'art 97.4, qui affirme que « le logiciel source comme le logiciel objet appartiennent exclusivement à l'employeur, sauf accord contraire ». Pour les apports dans des publications périodiques, l'art. 52 LPI indique indirectement la transmission des droits à l'entreprise journalistique, ajoutant que les auteurs des collaborations « conservent leur droit de les exploiter sous toute forme que ce soit, sans que cela ne porte préjudice à la publication normale dans laquelle elles sont insérées », et ils peuvent évidemment les publier dans d'autres médias si la publication dans le premier n'aboutit pas.

*En matière de propriété industrielle*, l'attribution de la titularité sur le brevet ou le modèle d'utilité dépend du type d'invention.

- a) Pour les inventions sur mesure, fruit d'une activité de recherche pour laquelle l'inventeur a été embauché explicitement ou implicitement, le droit au brevet appartient à l'employeur. L'inventeur n'a droit à aucune rémunération spéciale, sauf si son apport personnel à l'invention et l'importance de celle-ci pour l'entreprise excède de manière évidente le contenu explicite ou implicite de son contrat ou relation de travail (art. 15.2 LPat, « *Ley de Patentes* »).
- b) Pour les inventions de service (celles réalisées par une personne qui n'a pas été embauchée pour réaliser une activité de recherche, mais qui ont été obtenues par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle dans l'entreprise et dont l'obtention a influé de manière prédominante les connaissances acquises par l'entreprise ou l'utilisation des moyens fournis par celle-ci), le droit au brevet appartient au salarié. Cependant, l'employeur dispose d'une double faculté qu'il peut ou non exercer : assumer la titularité

de l'invention ou se réserver le droit d'utiliser l'invention. S'il exerce l'une de ces facultés, l'employeur doit offrir au salarié une « juste compensation économique » (art. 17.2 LP).

c) Toutes les autres inventions du salarié seront qualifiées d'inventions libres. Pour celles-ci, le droit au brevet appartient au salarié, et l'employeur ne dispose d'aucun droit (art. 16 LPat).

D'une manière générale, ces normes s'appliquent également aux fonctionnaires, employés et travailleurs de l'Etat, des Communautés Autonomes, des communes et autres entités publiques, excepté les Universités et les entités publiques de recherche pour qui il existe un régime spécial. De manière générale, la titularité des inventions réalisées par un professeur dans le cadre de sa fonction de recherche à l'Université et qui appartiennent au champ de ses fonctions d'enseignant et de recherche appartiennent à l'Université (art. 20.1 LP), bien que le professeur aura un droit à participation aux bénéfices obtenues par l'Université pour l'exploitation ou la cession de ses droits conformément aux dispositions de ses Statuts (art. 20.4 LP). L'Université peut céder la titularité des inventions au professeur, auteur de celles-ci, pouvant se réserver une licence d'exploitation non exclusive, intransmissible et gratuite, et en participant aux bénéfices obtenus par le professeur lors de cette exploitation (art. 20.5 et 6 LP).

## **Bibliographie**

ANGUITA VILLANUEVA, Luis Antonio, *El derecho de propiedad privada en los bienes de interés cultural*, ISBN: 84-9772-909-9, Dykinson, Madrid, 2006.

BAYLOS CORROZA, H.: *Tratado de derecho industrial: propiedad industrial, propiedad intelectual, Derecho de la competencia*, Cizur Menor, Civitas, 2009.

BERCOVITZ ÁLVAREZ, G.; BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. y SÁNCHEZ ARISTI, R.: "Contratos sobre bienes inmateriales", *Tratado de contratos* (dir. Bercovitz Rodríguez-Cano, R.), t. IV, 2ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 5021 y ss.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.: *Apuntes de derecho mercantil: Derecho mercantil, Derecho de la competencia y propiedad industrial*, Cizur Menor, Aranzadi, 2013.

Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo, coord., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, edit. Tecnos, 3ª ed., Madrid, 2007.

DE MIGUEL ASENSIO, *Derecho Privado de Internet*, 4.ª ed., Civitas, 2011.

DE ROMÁN PÉREZ, Raquel, *Obras musicales, compositores, intérpretes y nuevas tecnologías*, Editorial Reus, Madrid, 2003.

LACRUZ BERDEJO, José Luis, *Bienes Inmateriales*, en *Elementos de Derecho Civil III. Derechos reales*, vol. 1º -3ª parte, Bosch, Barcelona, 1989.

LACRUZ MANTECÓN, Miguel L., *Las Obligaciones del Editor en el Contrato de Edición Literaria*, ISBN. 9788429013566, Editorial Reus, Madrid, 2000.

MARTIN SALAMANCA, Sara, *Remuneración del autor y comunicación pública*, editorial Reus SA, ISBN 9788429014068, Madrid, 2004.

O'CALLAGHAN, Xavier (coordinador), *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, Dykinson, Madrid, 2011.

ORTEGA DOMENECH, Jorge, *Obra Plástica y derechos de autor*, editorial Reus SA, Madrid, 2000.

ORTUÑO BAEZA, M<sup>a</sup> T., *La licencia de marca*, Marcial Pons, Madrid, 2000. “La disciplina reguladora de la cesión de marca en la Ley 17/2001: cuestiones relevantes”, *RDM* n<sup>o</sup> 258 (2005), pp. 1379 y ss. *Nuevas aportaciones sobre Derecho de marcas y Derecho concursal: el contrato de licencia como referente*, Marcial Pons, Madrid, 2010.

PLAZA PENADÉS (dir.), *Derecho y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación*, Aranzadi, 2013

PEGUERA POCH (coord.), *Principios de Derecho de la Sociedad de la Información*, Aranzadi, 2010.

RODRIGUEZ TAPIA, José Miguel, *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, 2<sup>a</sup> edic., edit. Aranzadi, Cizur Menor, 2009.

ROGEL VIDE, Carlos y SERRANO GÓMEZ, Eduardo, *Manual de Derecho de autor*, Editorial Reus, S.A., ISBN: 9788429015003, Madrid, 2008.

ROGEL VIDE, Carlos, SERRANO GÓMEZ, Eduardo, *Tensiones y conflictos sobre derecho de autor en el siglo XXI: materiales para la reforma de la ley de propiedad intelectual*, edit. Fundación Coloquio Jurídico Europeo, ISBN: 9788461611294, Madrid, 2012.

RONCERO SÁNCHEZ, A.: *El contrato de licencia de marca*, Civitas, Madrid, 1999.

Saragosse le 23 avril 2014