UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Archive ouverte UNIGE
https://archive-ouverte.unige.ch

Chapitre de livre 2014 Published version Open Access

This is the published version of the publication, made available in accordance with the publisher's policy.

La création d'un droit européen des contrats de licence : quelques réflexions sur l'arrêt Pie Optiek de la Cour de justice de l'Union européenne

de Werra, Jacques

How to cite

DE WERRA, Jacques. La création d'un droit européen des contrats de licence : quelques réflexions sur l'arrêt Pie Optiek de la Cour de justice de l'Union européenne. In: Mélanges en l'honneur du Professeur André Lucas. Paris : LexisNexis, 2014. p. 801–811.

This publication URL: https://archive-ouverte.unige.ch/unige:40629

© This document is protected by copyright. Please refer to copyright holder(s) for terms of use.

Lucas.book Page 801 Mercredi, 4. juin 2014 11:29 11

LA CRÉATION D'UN DROIT EUROPÉEN DES CONTRATS DE LICENCE : QUELQUES RÉFLEXIONS SUR L'ARRÊT *PIE OPTIEK* DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE

Jacques DE WERRA

I. – INTRODUCTION

Même s'il ne s'agit pas d'un sujet prioritaire du droit européen de la propriété intellectuelle, force est de constater que les licences de droits de propriété intellectuelle apparaissent régulièrement sur l'agenda des autorités européennes. Tel est ainsi le cas en matière de gestion de droit d'auteur dans le contexte du projet « Licenses for Europe » qui vise à faciliter l'utilisation d'œuvres protégées dans l'environnement numérique [1].

Plusieurs textes européens récents relevant d'autres domaines de la propriété intellectuelle évoquent également les contrats de licence, s'agissant tant du brevet européen à effet unitaire [2] et de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet [3], que de la proposition de directive en matière de marques [4].

La présence des licences dans ces textes confirme le souci des autorités de créer un cadre juridique qui facilite les transactions commerciales portant sur les droits de propriété intellectuelle. Mais le caractère lacunaire de ces réglementations

1. V. la communication de la Commission sur le contenu dans le marché unique numérique, 18 déc. 2012, Doc. COM (2012), 789 final. – V. aussi le site : http://ec.europa.eu/licences-for-europe-dialogue/en/content/about-site ; ce projet a abouti en particulier à l'adoption de dix engagements visant à rendre accessibles plus de contenus en ligne (cf. document du 13 novembre 2013, « Ten pledges to bring more content online » ; http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/licences-for-europe/131113_ten-pledges_en.pdf).
2. Cf. PE et Cons. UE, règl. n° 1257/2012, 17 déc. 2012, art. 3, al. 2, § 3 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet.
3. Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (2013/C 175/01) (*Agreement on a Unified Patent Court*) : accessible à : http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2013-02-19_Accord_juridiction_unifiee_brevet_JOUE_2013-06-20.pdf, cf. en particulier art. 47, al. 2 et 3.
4. PE et Cons. UE, Prop. de directive rapprochant les législations des États membres sur les marques (Refonte), 27 mars 2013, Doc. COM (2013), 0162 final – 2013/0089 (COD).

Lucas.book Page 802 Mercredi, 4. juin 2014 11:29 11

démontre aussi que le régime actuel n'est souvent pas satisfaisant en raison du manque d'harmonisation entre les solutions nationales, comme cela a été constaté dans le cadre de la réforme (en cours) du droit des marques européen, la proposition de directive (de mars 2013) exposant à cet égard que « des aspects essentiels de l'exploitation commerciale des marques sont mal réglementés dans l'Union, ou réglementés différemment d'un État membre à l'autre » [5].

Le droit européen de la propriété intellectuelle ne comporte ainsi à l'heure actuelle pas de définition ni de réglementation complète du contrat de licence. Il se limite généralement à confirmer la possibilité pour le titulaire de droit de concéder des licences. C'est notamment ce que prévoit le règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet qui prévoit que le brevet européen à effet unitaire « peut faire l'objet d'un contrat de licence pour tout ou partie des territoires des États membres participants » [6].

Vu le silence du législateur, c'est aux tribunaux qu'est revenue la tâche de définir la notion de contrat de licence en droit européen. C'est ce que la Cour de justice de l'Union européenne a été poussée à faire dans différents arrêts [7], tout particulièrement [8] dans l'arrêt du 19 juillet 2012 dans l'affaire *Pie Optiek SPRL* c/ *Bureau Gevers SA, European Registry for Internet Domains ASBL* [9]. L'objectif de la

5. Prop. préc. note 4, § 5.2, p. 8.
6. Règl. 17 déc. 2012, art. 3, al. 2, § 3.
7. Arrêt 23 avr. 2009, aff. C-533/07, *Falco Privatstiftung et Thomas Rabitsch* c/ *Gisela Weller-Lindhorst* ; pour des commentaires de cet arrêt (qui ne sera pas discuté dans la présente contribution), V. en particulier E. Treppoz, *Droit des contrats internationaux, Le contrat de fourniture de services et le droit international privé communautaire : RDC* 2009, p. 1558 et s. – B. Ubertazzi, *IP-Lizenzverträge und die EG-Zuständigkeitsverordnung, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Internationaler Teil, 2010, p. 103 et s.
8. La Cour de justice de l'Union européenne devra probablement traiter de cette question dans le cadre d'une autre affaire qui lui a récemment été soumise, soit la demande de décision préjudicielle présentée par le *Bundesgerichtshof* [Allemagne], 14 mars 2013, aff. C-117/13, *Technische Universität Darmstadt* c/ *Eugen Ulmer KG*, concernant l'interprétation de l'article 5, alinéa 3, *n*, de la directive n° 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, 22 mai 2001 ; on notera que des questions délicates d'ordre contractuel peuvent aussi se poser pour d'autres types de contrats que les licences, cf. par ex. le litige relatif au droit d'un titulaire de marque de révoquer le consentement préalablement donné récemment tranché par la Cour, arrêt 19 sept. 2013, aff. C-661/11, *Martin Y Paz Diffusion SA* c/ *David Depuydt, Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV*.
9. Aff. C-376/11. Pour des commentaires de cet arrêt, V. L. Idot, *Internet et nom de domaine « .eu » : Europe* oct. 2012, comm. 10, p. 45 et s. – A. Farache, *Notion de « licencié de droits antérieurs » : exclusion du licencié autorisé uniquement à enregistrer un nom de domaine « .eu » pour le titulaire d'une marque : Rev. Lamy dr. aff.* 2012, n° 75, p. 23. – A. Mendoza-Caminade, *Les fonctions de la marque à la rescousse de la qualification du contrat de licence : l'apport de la CJUE à la construction du régime juridique de la marque : JCP* G 2012, n° 44-45, p. 42 et s. – N. Tissot, *Arrêt de la 2e chambre de la Cour de justice européenne du 19 juillet 2012, C-376/11 : Rev. suisse du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence (sic !)* 2013, p. 474 et s.

Lucas.book Page 803 Mercredi, 4. juin 2014 11:29 11

présente contribution est ainsi d'analyser la notion de contrat de licence à la lumière de cette jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (II), afin d'en tirer quelques réflexions (III).

II. – L'AFFAIRE *PIE OPTIEK SPRL* CONTRE *BUREAU GEVERS SA, EUROPEAN REGISTRY FOR INTERNET DOMAINS ASBL*

Dans l'affaire *Pie Optiek*, une société américaine (Walsh Optical) avait fait enregistrer le nom de domaine « www.lensworld.eu » par l'intermédiaire du cabinet de propriété intellectuelle belge Bureau Gevers SA sur la base d'un contrat conclu entre Walsh Optical, société active dans la commercialisation de lentilles de contact en ligne qui était propriétaire d'une marque enregistrée au Benelux, et le cabinet Gevers, ce dans le but de bénéficier d'un système de priorité d'enregistrement, sachant en outre que seules des personnes et entités basées sur le territoire de l'Union européenne peuvent faire enregistrer un nom de domaine « .eu », conformément à la réglementation applicable [10]. Cet enregistrement a ensuite été contesté par la société concurrente Pie Optiek également active dans le commerce de lentilles de contact en ligne.

Le règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau « .eu » et les principes applicables en matière d'enregistrement prévoit en effet un mécanisme d'enregistrement des noms de domaine par étapes. Il confère un droit d'enregistrement prioritaire aux titulaires de certains droits ainsi qu'aux preneurs de licence de ces derniers. La norme dont l'interprétation était litigieuse prévoit ainsi que « [p]endant la première phase de l'enregistrement par étapes, seuls les marques nationales et communautaires enregistrées, les indications géographiques et les noms et acronymes mentionnés à l'article 10, paragraphe 3, peuvent être proposés comme noms de domaine à enregistrer par les titulaires et les *licenciés de droits antérieurs* sur ces noms (…) » (italique ajouté) [11]. Il s'agissait ainsi de décider si le Bureau Gevers pouvait être qualifié de licencié au sens de cette disposition.

La Cour a tranché que tel n'était pas le cas, le contrat conclu entre les parties ne constituant pas, selon son appréciation, un contrat de licence [12].

---

10. PE et Cons. UE, règl. (CE) n° 733/2002, 22 avr. 2002, art. 4, § 2 concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau « .eu ».
11. Règl. n° 874/2004, art. 12, al. 2, § 3 ; on notera que cette disposition utilise (dans la version française) le terme de « licenciés », et pas celle de « preneur de licence », cette dernière terminologie se trouvant dans d'autres textes réglementaires européens, cf. par ex. Règl. n° 772/2004 de la Commission, 27 avr. 2004, concernant l'application de l'article 81, § 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie (« consid. 19 : Le présent règlement ne doit couvrir que les accords de transfert de technologie entre un donneur et un preneur de licence »).
12. Au sens de l'article 12, § 2, 3e alinéa du règlement n° 874/2004.

Lucas.book Page 804 Mercredi, 4. juin 2014 11:29 11

Elle est parvenue à cette conclusion en constatant que le contrat litigieux, même s'il avait été intitulé « licence agreement » par les parties, ne comportait pas les éléments caractéristiques d'un contrat de licence de marque. Pour la Cour, « les termes "licenciés de droits antérieurs" ne visent pas une personne qui a uniquement été autorisée par le titulaire de la marque concernée à enregistrer, en son nom propre mais pour le compte de ce titulaire, un nom de domaine identique ou similaire à ladite marque, sans pour autant que cette personne soit autorisée à utiliser commercialement celle-ci en conformité avec ses fonctions propres » [13]. La Cour a ainsi basé son raisonnement sur la fonction de la marque. Dans cette perspective, la Cour a exposé qu'un contrat de licence de marque vise à permettre au preneur de licence d'utiliser la marque concernée « aux fins qui relèvent du domaine du droit exclusif conféré par ladite marque, à savoir l'utilisation commerciale de celle-ci en conformité avec ses fonctions propres, en particulier la fonction essentielle consistant à garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service concerné » [14]. En l'occurrence, l'analyse du contrat ne permettait pas de considérer que le supposé preneur de licence (soit le Bureau Gevers) avait effectivement obtenu le droit de faire une utilisation commerciale de la marque pour identifier des produits ou des services. En effet, le contrat ne comportait aucune clause à ce propos. Bien au contraire, la Cour a constaté que le contrat litigieux s'apparentait davantage à un contrat de service (soit celui d'enregistrer le nom de domaine « lensworld.eu » au profit de Walsh Optical) qu'à un contrat de licence [15].

Au-delà du résultat auquel est parvenue la Cour dans cette affaire (que l'on peut approuver) [16], on doit s'interroger sur le raisonnement qui sous-tend cet arrêt, car ce dernier révèle les limites de l'approche actuellement suivie visant à cerner la notion de contrat de licence.

On aurait tout d'abord pu souhaiter que la Cour discute la question de savoir si l'enregistrement d'un nom de domaine constitue un usage de la marque « dans la vie des affaires » relevant du droit exclusif du titulaire [17], cette thématique

13. Dispositif de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne.
14. § 47.
15. § 48 : « Il s'ensuit qu'un contrat, tel que celui en cause au principal, par lequel le cocontractant, dénommé "licencié", s'oblige, contre rémunération, à faire des efforts raisonnables pour déposer une demande et obtenir un enregistrement pour un nom de domaine ".eu" s'apparente davantage à un contrat de service qu'à un contrat de licence », la Cour se fondant dans ce contexte (§ 48 et 49) sur sa jurisprudence rendue dans l'affaire *Falco* (aff. C-533/07).
16. Il est adéquat que le mécanisme d'enregistrement par étapes qui a été institué pour les noms de domaine « .eu » ne puisse pas être contourné de manière abusive.
17. Étant rappelé que le droit des marques européen confère un droit exclusif au titulaire pour tout usage de la marque « dans la vie des affaires », Cons. UE, Règl. n° 207/2009 , 26 févr. 2009, art. 9, al. 1er sur la marque communautaire (« La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires (…) ». – Cf. aussi PE et Cons. UE, dir. n° 2008/95/CE, 22 oct. 2008, art. 5, al. 1er rapprochant les législations des États membres sur les marques.

Lucas.book Page 805 Mercredi, 4. juin 2014 11:29 11

ayant surgi (sous un angle différent) dans une autre jurisprudence récente [18]. La Cour esquive en effet cette difficulté en retenant que l'« autorisation d'enregistrer une marque en tant que nom de domaine ".eu" n'implique nullement que le titulaire de cette marque a concédé à son cocontractant le droit d'utiliser commercialement celle-ci en conformité avec ses fonctions » [19]. Or, la question reste de déterminer dans quelle mesure l'enregistrement d'un nom de domaine correspondant à la marque d'un tiers est susceptible de violer les droits du titulaire de la marque en droit des marques européen [20]. Si tel est le cas, une autorisation devrait être obtenue du titulaire afin d'enregistrer le nom de domaine correspondant. Ceci suppose d'effectuer une analyse de la portée de la protection de la marque concernée à la lumière des conditions de protection du droit des marques, en particulier la similarité des produits et/ou services concernés, en l'occurrence de la marque Benelux « lensworld » qui avait été enregistrée par Walsh Optical. On s'étonnera à ce propos de l'imprécision des informations figurant dans l'arrêt de la Cour qui expose que cette marque est enregistrée « pour des produits et services relevant de la classe 35 » [21] de l'arrangement de Nice, alors que la classe 35 ne couvre pas de produits mais seulement des services. À supposer que l'enregistrement d'un nom de domaine entre dans le champ du droit exclusif du titulaire de la marque, il aurait alors été nécessaire de trancher la question de la similarité potentielle entre les services concernés.

Au-delà de cette question, l'interrogation plus fondamentale tient au rôle de la Cour dans la définition de la notion de contrat de licence. On peut rappeler ici que la Cour est saisie dans le but d'interpréter une norme faisant partie du droit de l'Union européenne [22] et que ce pouvoir permet à celle-ci de donner une interprétation autonome et uniforme d'une disposition du droit de l'Union, qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition en cause et de l'objectif poursuivi par la réglementation visée, ce à moins que le texte concerné ne comporte un renvoi exprès au droit national des États membres [23].

18. TPICE, 2e ch., 14 mai 2013, aff. T-321/11 et T-322/11, *Raffaello Morelli* c/ *OHIM et al.* concernant le nom de domaine « partitodellaliberta.it » : absence de démonstration de l'utilisation du nom de domaine antérieur « partitodellaliberta.it » dans la vie des affaires au sens de l'article 8, § 4, du règlement n° 207/2009, qui expose que l'existence d'une marque antérieure non enregistrée ou d'un signe autre qu'une marque légitime l'opposition si ceux-ci ont – parmi d'autres conditions – été utilisés dans la vie des affaires.
19. § 51.
20. Cette question fait l'objet de jurisprudences sur le plan national, cf. par ex. l'arrêt du *Bundesgerichtshof* allemand (BGH, arrêt 13 mars 2008, *Az. : I ZR* 151/05 – *Metrosex*) considérant que tel n'est pas le cas avec référence à sa jurisprudence antérieure (BGH, arrêt 2 déc. 2004 : *I ZR* 207/01 ; *GRUR* 2005, 687, 689 – welt-online.de).
21. § 17.
22. En vertu de l'article 267 TFUE.
23. § 33. – V. aussi l'arrêt CJCE, 2 juill. 2009, aff. C-32/08, *Fundacion Espanola para la Innovacion de la Artesiana* c/ *Cul de Sac Espacio Creativo SL et Acierta Product & Position SA* (affaire concernant l'allocation contractuelle des droits sur un design et l'interprétation de l'article 14 du règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires), § 63.

Lucas.book Page 806 Mercredi, 4. juin 2014 11:29 11

Cette approche a mené la Cour, dans cette affaire, à interpréter de manière autonome la notion de « licencié » (faute de renvoi au droit national), dans le but d'assurer une application uniforme du droit de l'Union et de respecter le principe d'égalité [24].

Une telle méthode est loin d'être idéale s'agissant de l'interprétation de termes qui relèvent du droit national des contrats, comme c'est précisément le cas de celui de « licencié », sachant que le droit européen des contrats n'est pas encore une réalité (particulièrement pour ce qui concerne les contrats de licence) [25]. Elle doit être mise en relation avec le défi plus général du développement du droit privé européen [26], et du rôle des institutions européennes dans ce contexte (particulièrement de la Cour). En effet, l'interprétation autonome et uniforme de la notion de « licencié » conduit en l'espèce à négliger les méthodes ordinaires d'analyse et de qualification d'un contrat. Dans cet esprit, le point de départ de la détermination de la portée d'une notion contractuelle est de déterminer le droit applicable au contrat concerné, lorsqu'il s'agit d'un contrat international (comme cela devait être le cas en l'espèce) [27].

Or, ni l'arrêt de la Cour, ni les conclusions de l'avocat général ne comportent une quelconque mention du droit qui était applicable au contrat concerné [28]. Dans ces circonstances, il est possible que ce contrat ait été soumis par la volonté expresse des parties ou par l'application des règles pertinentes de droit international privé [29] à un droit contractuel qui n'est pas celui d'un État membre de

24. § 33.
25. Le droit européen des contrats est en développement comme en témoignent le projet de création d'un droit européen de la vente (concrétisée par la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente, Doc. COM (2011), 0635 final – 2011/0284 (COD), 11 oct. 2011), ainsi que les nombreux travaux scientifiques consacrés à ce thème : V. par ex. l'ouvrage édité par S. ARNOLD, *Grundlagen eines europäischen Vertragsrechts*, Sellier, 2013 et celui de L. MILLER, *The Emergence of EU Contract Law Exploring Europeanization*, Oxford University Press, 2012.
26. Sur cette question, V. par ex. P. ROTT, *What is the Role of the ECJ in EC Private Law ?, A Comment on the ECJ judgments in Oceano Grupo, Freiburger Kommunalbauten*, Leitner and Veedfald, *Hanse Law Review* 2005, vol. 1, n° 1, p. 6 et s. (http://www.hanselawreview.org/pdf/Vol1No1Art1.pdf). – V. aussi l'ouvrage édité par L. MOCCIA, *The Making of European Private Law : Why, How, What, Who*, Sellier, 2013.
27. Même si aucune information ne peut être dérivée de l'arrêt à ce propos, on doit partir du principe que le contrat était bien un contrat international dès lors qu'il liait des parties ayant leur siège respectif dans différents États (aux États-Unis pour Walsh Optical Inc. et en Belgique pour Bureau Gevers).
28. La même constatation peut être faite concernant l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire *UsedSoft GmbH* c/ *Oracle International*, 12 juill. 2012 (aff. C-128/11), dans le cadre de laquelle la Cour a aussi esquivé la question du droit applicable au contrat concerné, la question litigieuse étant d'interpréter la notion de vente dans le contexte de l'épuisement du droit de mise en circulation de logiciels distribués en ligne.
29. Étant relevé en passant que le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) ne comporte pas de disposition spécifique régissant les contrats de licence.

Lucas.book Page 807 Mercredi, 4. juin 2014 11:29 11

l'Union européenne (par ex. celui de l'État américain du siège de Walsh Optical Inc., soit le New Jersey [30] ou celui d'un État tiers, neutre par rapport aux parties, par ex. le droit suisse). Il est donc envisageable que l'interprétation autonome et uniforme entreprise par la Cour à la lumière de réflexions empruntées au droit des marques européen (en particulier à la fonction de la marque) et qui l'a conduite à considérer que le contrat en cause n'était pas un contrat de licence, ne corresponde pas à la qualification du contrat concerné qui aurait été effectuée sur la base du droit applicable au contrat. En d'autres termes, il est possible que, selon le droit applicable au contrat litigieux, la relation contractuelle tissée entre Walsh Optical Inc. et Bureau Gevers puisse été qualifiée de contrat de licence, ce qui entrerait en conflit avec la qualification opérée par la Cour dans le cas d'espèce [31].

On pourrait certes estimer qu'il pouvait se justifier, voire qu'il était nécessaire, de se fonder sur des réflexions propres au droit des marques européen – comme l'a fait la Cour en raisonnant sur la base de la fonction de la marque –, dès lors que la marque concernée faisant l'objet de la supposée licence visait un territoire de l'Union européenne (étant noté que la localisation de l'usage d'une marque en relation avec des services fournis sur Internet n'est pas aisée, comme l'enseigne la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union européenne) [32]. On regrettera néanmoins que l'interprétation autonome et uniforme d'une notion contractuelle, comme celle de « licencié » qui était litigieuse en l'espèce, fasse abstraction des règles ordinairement applicables en matière de qualification et d'interprétation contractuelles.

La détermination de la nature juridique d'un contrat (soit la qualification de ce dernier) suppose en effet de rechercher les véritables droits et obligations respectifs des parties, sans nécessairement s'arrêter aux termes utilisés par les parties pour les décrire. Cela exige ainsi de rechercher d'abord la commune intention des parties, et à défaut, le sens raisonnable que l'on peut donner au contrat concerné [33].

Dans cet esprit, le contenu d'un contrat ne se limite pas nécessairement aux seules clauses qui ont été expressément convenues entre les parties et feraient l'objet d'un accord formel intervenu entre elles – sauf si les parties ont convenu d'une clause d'intégralité (*merger clause*) en vertu de laquelle le contrat tel que

30. Aucune information n'étant donnée à ce propos dans le cadre de la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne.

31. Ce qui pose au demeurant la question de la nécessité d'harmoniser, voire d'uniformiser le droit des contrats de licence sur le plan global ; V., à ce propos, les contributions publiées dans le *Research Handbook on Intellectual Property Licensing* édité par l'auteur de la présente contribution (Edward Elgar, 2013).

32. CJUE, 19 avr. 2012, aff. C-523/10, *Wintersteiger AG* c/ *Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*.

33. Cf. par ex. Principes UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international (2010), art. 4.1 : « 1) Le contrat s'interprète selon la commune intention des parties. 2) Faute de pouvoir déceler la commune intention des parties, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation ».

Lucas.book Page 808 Mercredi, 4. juin 2014 11:29 11

formellement conclu constitue le seul accord intervenu entre les parties, et qu'une telle clause est jugée valable selon le droit applicable au contrat [34].

Le contenu du contrat et ainsi les obligations respectives des parties peuvent en effet aussi être implicites, et découler des circonstances qui précèdent ou entourent la conclusion du contrat. Le contenu du contrat peut aussi découler des réglementations de droit des contrats qui sont de droit dispositif et s'appliquent ainsi à défaut de solution contractuelle adoptée par les parties. Les obligations et ainsi la nature du contrat ne résultent ainsi pas nécessairement d'un accord écrit conclu par les parties [35], sauf si la loi pertinente impose cette forme à la validité du contrat. Dans ces circonstances, en faisant une lecture formelle du contrat qui se concentre sur le texte de l'accord intervenu entre les parties dans la perspective d'une analyse autonome et uniforme de la notion de « licencié » sans avoir vérifié si seul le texte du contrat était pertinent (ce qui aurait en particulier supposé de rechercher la présence d'une éventuelle clause d'intégralité et d'examiner la validité de cette dernière sur la base du droit applicable au contrat), la Cour n'a potentiellement pas établi la véritable intention des parties, et ainsi le contenu réel de l'accord intervenu entre elles.

Même si l'interprétation autonome du terme de « licencié » opérée par la Cour poursuit assurément un objectif louable en droit européen, elle révèle cependant les limites et les risques d'une telle tâche en ce qu'elle présuppose de faire abstraction des méthodes et réflexions propres à toute interprétation d'une notion contractuelle, à commencer par la nécessité de déterminer le droit applicable au contrat concerné.

L'affaire *Pie Optiek* met plus fondamentalement en évidence les conséquences de l'absence de définition du contrat de licence dans le droit de l'Union. Cette lacune est particulièrement perceptible dans les efforts déployés par l'avocat général en vue de définir les éléments considérés comme essentiels d'un contrat de licence de marque [36]. On relèvera ainsi en particulier que les conclusions de l'avocat général laissent entendre que, pour être qualifié de contrat de licence, un contrat devrait nécessaire-

34. En l'espèce, aucune information n'est disponible sur cette question concernant le contrat conclu entre Walsh Optical Inc. et Bureau Gevers ; de telles clauses sont usuelles dans la vie des affaires, comme le confirme leur présence dans les Principes d'UNIDROIT (V. *supra*, note 33), dont l'article 2.1.17 expose que : « Le contrat écrit qui contient une clause stipulant que le document renferme toutes les conditions dont les parties sont convenues ne peut être contredit ou complété par la preuve de déclarations ou d'accords antérieurs. Ces déclarations ou accords peuvent cependant servir à l'interprétation du document ».

35. Cf. par ex. Principes UNIDROIT, art. 5.1.1 et 5.1.2 (V. *supra*, note 33) ; tel est aussi le cas en droit anglo-saxon, par ex. en droit américain, qui admet ainsi, en matière de contrat de licence, la figure juridique de l'*implied license*, V. par ex. *McCoy* c/ *Mitsuboshi Cutlery, Inc.*, 67 F.3d 917, 920 (Fed.Cir.1995) ; cela dépendra naturellement du droit applicable, la jurisprudence n'admettant parfois qu'avec réserve l'existence de conditions contractuelles implicites en présence d'un contrat écrit, V. par ex. l'arrêt de la *England and Wales Court of Appeal (Civil Division)*, *Mid Essex Hospital Services NHS Trust* v *Compass Group UK and Ireland Ltd (t/a Medirest)* [2013] EWCA Civ 200 (15 mars 2013).

36. Étant toutefois relevé que ces éléments n'ont pas été repris par la Cour.

Lucas.book Page 809 Mercredi, 4. juin 2014 11:29 11

ment comporter une clause concernant le pouvoir du preneur de licence « de faire valoir les droits fondés sur la marque à l'encontre des tiers » [37], conduisant ainsi l'avocat général à constater que « pour pouvoir être qualifié de contrat de licence relatif à une marque, le contrat conclu entre Bureau Gevers et Walsh Optical aurait dû impérativement porter sur cet aspect » [38], à défaut de quoi « il y a lieu de douter que le contrat puisse être qualifié de contrat de licence » [39].

Or, il faut bien constater que cette observation manque de pertinence. Le pouvoir d'un preneur de licence d'actionner en contrefaçon ne constitue en effet pas un élément essentiel d'un contrat de licence qui devrait impérativement y être réglé de manière expresse. La directive n° 2004/48 (qui n'est au demeurant pas citée dans les conclusions de l'avocat général) expose à cet égard que le pouvoir des preneurs de licence d'agir en contrefaçon dépend du droit national applicable [40].

Certaines réglementations nationales prévoient que les preneurs de licence ne peuvent agir qu'avec l'accord du titulaire de la marque [41]. D'autres lois nationales confèrent parfois un droit d'agir en justice aux seuls preneurs de licence exclusive, à l'exclusion des preneurs de licence simple (non-exclusive), pour autant que certaines conditions soient remplies [42]. On retrouve cette approche dans le règlement sur la marque communautaire n° 207/2009 qui prévoit que seul le titulaire d'une licence exclusive peut engager une procédure en contrefaçon de manière indépendante pour autant que le titulaire de la marque communautaire concernée ne le fasse pas dans un délai approprié après la mise en demeure du preneur de licence exclusive [43]. Cette solution pourrait d'ailleurs être adoptée dans la nouvelle direc-

37. § 50.
38. *Ibid.*
39. *Ibid.* ; la formulation des conclusions de l'avocat général reste assez incertaine puisqu'elle laisse entendre que c'est un élément essentiel du contrat tout en exposant par ailleurs qu'il s'agirait seulement d'une clause habituelle d'un tel contrat (§ 50 : « (…) j'aimerais faire observer que le contrat en cause ne contient aucune indication selon laquelle le licencié aurait le pouvoir de faire valoir les droits fondés sur la marque à l'encontre des tiers, bien que cela fasse habituellement l'objet de tout contrat de licence »).
40. Cf. PE et Cons. UE, dir. n° 2004/48/CE, 29 avr. 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle qui prévoit à son article 4: « Les États membres reconnaissent qu'ont qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations visées au présent chapitre (…) *b)* toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les licenciés, dans la mesure où la législation applicable le permet et conformément à celle-ci ».
41. Loi allemande sur les marques (*Deutsches Markengesetz*), art. 30, al. 3 : « Der Lizenznehmer kann Klage wegen Verletzung einer Marke nur mit Zustimmung ihres Inhabers erheben ».
42. CPI, art. L. 716-5 : « L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit ».
43. Règl. n° 207/2009 du Conseil, 26 févr. 2009, art. 22, al. 3 sur la marque communautaire : « Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d'une marque communautaire qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié ».

Lucas.book Page 810 Mercredi, 4. juin 2014 11:29 11

tive sur le droit des marques, puisque la proposition de directive publiée le 27 mars 2013 [44] prévoit précisément la reprise de la solution adoptée en matière de marques communautaires [45].

Il apparaît ainsi que le droit national règle la question du droit d'action du preneur de licence en y donnant des solutions variables qui s'appliqueront généralement par défaut : elles ne vaudront en effet que sous réserve de solutions contractuelles contraires qui auraient été adoptées par les parties [46]. Cela signifie donc que cette question ne doit pas nécessairement être expressément réglée dans tout contrat de licence, contrairement à ce que laissent entendre les conclusions de l'avocat général. Ceci révèle dès lors les limites de l'analyse de la notion de licence conduite sous le seul angle (étroit) du droit européen, sans considération des enseignements et principes du droit (national) des contrats.

III. – RÉFLEXIONS CONCLUSIVES

La mise en valeur des droits de propriété intellectuelle suppose que les conditions juridiques qui permettent leur exploitation commerciale sont claires et harmonisées. Cela est essentiel au vu du caractère fréquemment multi-territorial des contrats portant sur les actifs immatériels. En effet, ceux-ci ne se limitent très souvent pas à un seul territoire, mais couvrent au contraire des droits protégés dans plusieurs États [47].

44. Prop. de directive (V. *supra*, note 4).

45. Prop. de directive, art. 26, al. 3 (V. *supra*, note 4) : « Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d'une marque qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié ».

46. Ce qui résulte clairement de la solution du droit français (CPI, art. L. 716-5) : « L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, *sauf stipulation contraire du contrat* si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit » (italique ajouté).

47. Ceci résulte des résultats d'un intéressant sondage conduit par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle concernant les mécanismes de règlement des différends en matière d'accords technologiques (relevant ainsi du droit des brevets d'invention), cf. *Results of the WIPO Arbitration and Mediation Center International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions* (mars 2013, accessible à : http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/surveyresults.pdf), p. 14 : « 80 % of Respondents stated that they concluded patent-related agreements involving parties from other jurisdictions concerning technology patented in at least two countries ».

Lucas.book Page 811 Mercredi, 4. juin 2014 11:29 11

Dans ces circonstances, il serait opportun de conduire une réflexion prospective et systématique de la notion de licence de propriété intellectuelle en Europe [48], et de s'écarter ainsi de l'approche ponctuelle et réactive qui prévaut actuellement. Cette dernière confie en effet aux autorités judiciaires et aux auxiliaires de celles-ci (particulièrement aux avocats généraux) la tâche d'élaborer de manière quelque peu artificielle – dès lors que l'analyse fait abstraction de toute réflexion contractuelle – des principes du droit des contrats de licence au gré des affaires qui leur sont soumises et de l'apparition de la notion de licence au détour d'un texte réglementaire dont l'interprétation est litigieuse, comme c'était le cas dans l'affaire *Pie Optiek*. Cette approche ne paraît dès lors pas propice à l'élaboration d'un système cohérent et uniforme [49] du droit des contrats de licence.

Elle ne rend en outre pas hommage à la place centrale du droit contractuel dans la commercialisation efficace des droits de propriété intellectuelle, qui seule permet aux créateurs et innovateurs de bénéficier des fruits économiques de leur génie, objectif auquel le professeur André Lucas a assurément toujours été sensible.

48. Dans le contexte d'un projet plus global de codification du droit de la propriété intellectuelle, V. N. BINCTIN, *Pour un Code communautaire de la propriété intellectuelle*, in *Droits de propriété intellectuelle, Liber amicorum Georges Bonet*, Paris, Litec, 2010, p. 51 et s. – V. aussi l'ouvrage collectif *The Europeanisation of Intellectual Property Law Towards a Legal Methodology* (éd. J. PILA et A. OHLY), Oxford University Press, 2014 et celui de P. STIEL, *Leistungstörungen bei Lizenzverträgen aus Sicht des europäischen Rechts*, Herbert Hutz Verlag Munich, 2009, p. 257 ; on mentionnera aussi les efforts de systématisation du droit de la propriété intellectuelle sur le plan national, particulièrement ceux effectués en Allemagne qui se sont matérialisés dans la formulation d'une loi modèle de propriété intellectuelle publiée dans un ouvrage *Modellgesetz für Geistiges Eigentum* (éd. H.-J. AHRENS et M.-R. MCGUIRE), Sellier, 2011 (une traduction anglaise de cette loi modèle et des commentaires y relatifs [en version abrégée] a été récemment publiée : *Model Law on Intellectual Property A Proposal for German Law Reform*. Abbreviated English Edition, Sellier, 2013) ; on relèvera ainsi que cette loi modèle comporte une réglementation intéressante et détaillée du contrat de licence (qui fait actuellement défaut en droit allemand). – Pour une analyse approfondie du contrat de licence en droit positif allemand, V. M.-R. MCGUIRE, *Die Lizenz : eine Einordnung in die Systemzusammenhänge des BGB und des Zivilprozessrechts*, Tubingen, Mohr Siebeck, 2012.

49. Une question ouverte étant celle de la nécessité/de la possibilité d'adopter un régime transversal des contrats de licence qui s'appliquerait indistinctement à tous les droits de propriété intellectuelle.