

**Observations de l'Allemagne**

Affaire C-163/15\*

**Pièce déposée par:**

Le gouvernement allemand

**Nom usuel de l'affaire:**

HASSAN

**Date de dépôt:**

21 juillet 2015

[omissis] [Or. 2]

**Plan des observations**

I.	Faits et questions préjudicielles .....	1
II.	Appréciation juridique .....	3
1.	Sur la première question préjudicielle .....	3
a)	La qualité pour agir du preneur de licence n'est pas tributaire d'une inscription au registre .....	4
b)	Les actes juridiques visés par l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 n'incluent pas la qualité pour agir du preneur de licence .....	5
c)	La finalité et l'objectif de l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 ne requièrent pas de prémunir les tiers d'une action en contrefaçon du preneur de licence .....	7
d)	Conclusion intermédiaire .....	8
2.	Sur la deuxième question préjudicielle .....	8
III.	Conclusion .....	8

**I. Faits et questions préjudicielles**

- 1 L'Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) a adressé à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes en interprétation du

\* Langue de procédure: l'allemand.

règlement n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire<sup>1</sup>:

1. L'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire empêche-t-il le preneur de licence qui n'est pas inscrit au registre des marques communautaires d'agir en contrefaçon d'une marque communautaire?
  2. Si la première question appelle une réponse affirmative, l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire empêche-t-il un mécanisme juridique national permettant au preneur de licence d'exercer en nom propre par représentation («Prozessstandschaft») les droits du titulaire de la marque à l'encontre du contrefacteur?
- 2 La demande s'inscrit dans le contexte suivant: la demanderesse est preneur de licence de KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale società depuis janvier 2011. Celle-ci est titulaire de la marque verbale communautaire «ARKTIS» déposée le 15 août 2002 et enregistrée le 11 février 2004, sous le numéro CTM 002818680, notamment pour la literie et des couvertures de lit (classe 24). Aux termes de l'article 5, paragraphe 3, de l'accord de licence, la demanderesse est tenue d'agir en nom propre en contrefaçon des droits de marque du donneur de licence. La licence n'a pas été inscrite au registre des marques communautaires. Le défendeur est le gérant **[Or. 3]** d'OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, qui a repris le 1<sup>er</sup> mai 2010 l'entreprise unipersonnelle du défendeur. Le 30 octobre 2012, OLV Onlinevertrieb & -logistik GmbH a offert sur le site internet «schoene-traeume.de» différentes couettes en duvet «innoBETT selection Arktis». Des offres comparables existaient déjà quand le défendeur exploitait son entreprise unipersonnelle. Un ancien preneur de licence de KBT & Co. avait saisi cette occasion pour mettre le défendeur en demeure par avocat. Le défendeur a alors émis le 3 février 2010 une déclaration d'abstention sous peine de sanction dans laquelle il s'est engagé à s'abstenir d'utiliser le signe «Arktis» pour de la literie, sous peine d'une peine conventionnelle laissée à la libre appréciation du preneur de licence. En première instance, à la demande de la demanderesse, le Landgericht a constaté la validité de la convention d'abstention passée entre le défendeur et l'ancien preneur de licence et condamné le défendeur à donner des informations, à restitution, à destruction et retrait envers la demanderesse ainsi qu'à des dommages-intérêts envers KBT & Co. Le défendeur critique cette décision par voie de recours. Statuant en appel, la juridiction de renvoi estime que le recours aboutira ou non selon que la demanderesse peut agir en contrefaçon de la marque communautaire alors qu'elle n'est pas inscrite comme preneur de licence au registre des marques communautaires. La juridiction de renvoi poursuit sa réflexion en se demandant si, au cas où la première question appelle une réponse affirmative, le preneur de licence qui n'est pas inscrit peut exercer en nom

1 – JO L 78, p. 1.

propre par représentation («Prozessstandschaft») les droits du titulaire de la marque. C'est dans ce contexte que la juridiction de renvoi pose les questions préjudicielles.

## **II. Appréciation juridique**

- 3 Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire empêche le preneur de licence qui n'est pas inscrit au registre des marques communautaires d'agir en contrefaçon d'une marque communautaire.
- 4 La réponse du gouvernement allemand est non. Dans des circonstances telles que celles qui ont donné lieu à la procédure au principal, l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement sur la marque communautaire n'empêche pas le preneur de licence qui n'est pas inscrit au registre des marques communautaires d'agir en contrefaçon d'une marque communautaire contre un contrefacteur.
- 5 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement sur la marque communautaire empêche un mécanisme juridique national [Or. 4] permettant au preneur de licence d'exercer en nom propre par représentation («Prozessstandschaft») les droits du titulaire de la marque à l'encontre du contrefacteur.
- 6 Cette deuxième question n'est posée qu'en cas de réponse affirmative à la première. Le gouvernement allemand répondant non à la première question, il n'y a pas lieu de répondre à la deuxième.

### **1. Sur la première question préjudicielle**

- 7 La juridiction de renvoi est saisie d'une action d'un preneur de licence en contrefaçon d'une marque communautaire. À cet égard, elle demande si une action de cette nature ne peut être engagée par le preneur de licence que si sa licence est inscrite au registre des marques communautaires. Dans son esprit, l'action engagée par le preneur de licence, répondant à l'article 22, paragraphe 3, du règlement sur la marque communautaire, pourrait être un acte juridique au sens de l'article 23 du règlement sur la marque communautaire, qui requière une inscription au registre.
- 8 Le gouvernement allemand estime que, dans des circonstances telles que celles qui ont donné lieu à la procédure au principal, l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement sur la marque communautaire n'empêche pas le preneur de licence qui n'est pas inscrit au registre des marques communautaires d'agir en contrefaçon d'une marque communautaire contre un contrefacteur.

**a) La qualité pour agir du preneur de licence n'est pas tributaire d'une inscription au registre**

- 9 L'article 22 du règlement sur la marque communautaire dispose que la marque communautaire peut faire l'objet d'une licence. L'article 22 du règlement sur la marque communautaire figure à la section 4 du règlement sur la marque communautaire consacrée à la marque communautaire comme objet de propriété.
- 10 Selon l'article 16 du règlement n° 207/2009, l'octroi d'une licence relève du droit national <sup>2</sup>. Il s'ensuit que l'article 22 du règlement sur la marque communautaire ne régit pas les conditions d'octroi d'une licence ni ses termes. **[Or. 5]**
- 11 L'article 22 du règlement n° 207/2009 ne comporte non plus aucune règle imposant au preneur de licence d'inscrire la licence préalablement au registre des marques communautaires pour exercer les droits tirés de la licence. Il en va de même lorsque le preneur de licence agit en contrefaçon de la marque communautaire.
- 12 L'article 22, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 prévoit certes que l'octroi ou le transfert d'une licence de marque communautaire est inscrit au registre et publié à la requête d'une des parties. Dans son énoncé, cette règle ne fait toutefois que permettre d'inscrire la licence. L'article 22, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 n'érige en revanche pas l'inscription au registre en condition requise pour donner effet à l'accord de licence ou pour exercer les droits tirés de la licence.
- 13 Le gouvernement allemand estime que cela découle de l'économie de la section 4 du règlement n°207/2009. Il est vrai que la publication d'un acte juridique portant sur la marque communautaire en tant que bien de propriété est évoquée tant à l'article 17 qu'aux articles 19 et 22 du règlement n° 207/2009.
- 14 Mais c'est seulement en cas de transfert que, aux termes de l'article 17, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, l'efficacité de l'acte juridique dépend de son inscription au registre. D'après celui-ci, il faut obligatoirement une inscription au registre pour exercer le droit tiré de la marque communautaire cédée. Les termes de l'article 17, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009 l'énoncent clairement en introduisant la condition de l'inscription par le terme «tant».
- 15 En revanche, les articles 19, paragraphe 2, et 22, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 n'énoncent que la possibilité d'inscrire au registre l'acte juridique visé. Ces dispositions ne comportent aucune condition à l'exercice des droits sur la marque communautaire.

2 – Pour la disposition littéralement identique de l'article 16 du règlement n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (ci-après le «règlement n° 40/94»), JO L 11, p. 1): arrêt Chalk/OHMI – Reformed Spirits Company Holdings (CRAIC) (T-83/09, EU:T:2011:450, point 25).

16 Il s'ensuit que l'exercice des droits tirés d'une licence, en ce compris l'action du preneur de licence en contrefaçon de la marque communautaire, n'est pas conditionné par l'inscription de la licence au registre. **[Or. 6]**

**b) Les actes juridiques visés par l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 n'incluent pas la qualité pour agir du preneur de licence**

17 L'article 23 du règlement n° 207/2009 figure lui aussi dans la section 4 du règlement n° 207/2009, régissant la marque communautaire en tant que bien de propriété. D'après son intitulé, l'article 23 du règlement n° 207/2009 régit l'opposabilité aux tiers.

18 Dans son paragraphe 1, l'article 23 du règlement n° 207/2009 détermine que les actes juridiques concernant la marque communautaire, visés aux articles 17, 19 et 22, ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu'après leur inscription au registre. Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur la marque après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

19 D'après son énoncé, l'article 23 du règlement n° 207/2009 ne couvre que les actes visés aux articles 17, 19 et 22 du règlement n° 207/2009.

20 Le gouvernement allemand estime que l'article 23 du règlement n° 207/2009 ne couvre que les actes qui, conformément aux articles 17, 19 et 22 du règlement n° 207/2009, ne visent la marque communautaire qu'en tant qu'objet de propriété. L'expression «actes visés» ne couvre à cet égard littéralement que les actes expressément cités. On doit considérer en outre l'économie de la section 4 du règlement n° 207/2009.

21 Comme acte expressément cité concernant la marque communautaire en tant qu'objet de propriété, l'article 17 du règlement n° 207/2009 couvre le transfert de la marque communautaire à un cessionnaire. L'article 19 du règlement n° 207/2009 cite comme acte le nantissement de la marque communautaire ainsi que la constitution d'un autre droit réel. La seule disposition qui intéresse la procédure au principal est l'article 22 du règlement n° 207/2009 qui cite comme acte l'octroi d'une licence permettant à un tiers d'exercer les droits tirés de la marque communautaire. Son paragraphe 3 précise que le preneur de licence n'a qualité pour agir en contrefaçon qu'à certaines conditions. **[Or. 7]**

22 Le gouvernement allemand estime que, à l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, la notion d'acte juridique ne concerne que la constitution du droit sur la marque communautaire dans sa fonction d'objet de propriété. La notion d'acte juridique ne couvre pas la qualité du preneur de licence pour agir au titre de l'article 22, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.

23 Le gouvernement allemand estime qu'il découle déjà de l'article 16 du règlement n° 207/2009, lequel soumet au droit national les actes juridiques relatifs à une

marque communautaire en tant qu'objet de propriété, que seule la constitution du droit sur une marque communautaire dans sa fonction d'objet de propriété est un acte juridique. Cette lecture se fonde sur l'énoncé de chaque paragraphe 1 des articles 17, 19 et 22 du règlement n° 207/2009. Ils déterminent à chaque fois que la marque communautaire peut faire l'«objet» d'une cession, d'un droit réel ou de licences.

- 24 Cet article ne comporte en particulier pas de règles exhaustives régissant les actes juridiques qui y sont visés en précisant par exemple comment la cession peut être réalisée ou comment le droit réel ou la licence peut être constitué. Seul l'article 17 du règlement n° 207/2009 comporte quelques indications sur la forme écrite requise<sup>3</sup> ainsi que sur l'inscription requise au registre<sup>4</sup>.
- 25 Le considérant 11 corrobore lui aussi l'interprétation voulant que la notion d'acte juridique au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 ne couvre que la constitution du droit sur la marque communautaire. Il n'évoque en effet la marque communautaire qu'en tant qu'elle est «traitée» comme un objet de propriété et mentionne les actes juridiques envisageables à ce titre.
- 26 De la même manière, cette idée préside aussi expressément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 pour l'opposabilité des mesures d'exécution visées à l'article 20 du règlement n° 207/2009.
- 27 La qualité pour agir du preneur de licence régie par l'article 22, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 concerne en revanche une modalité de l'accord de licence. Cet accord de licence est en principe le fondement juridique de l'acte juridique **[Or. 8]** du titulaire de la marque communautaire par lequel il confère au preneur de licence une licence d'exploitation de la marque communautaire.
- 28 Aux termes de l'article 22, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, un simple preneur de licence doit avoir le consentement du titulaire de la marque pour agir en contrefaçon de la marque communautaire. Si, en revanche, la licence est exclusive, le preneur peut aussi agir sans ce consentement dans certaines conditions. Dans les deux cas, l'étendue de l'habilitation du preneur de licence à agir en contrefaçon doit être concrètement définie. Le siège de la matière sera en règle générale dans l'accord de licence.
- 29 L'habilitation à pouvoir agir en contrefaçon des droits sur la marque communautaire est une conséquence juridique de la licence conférée elle-même. Il s'agit donc là d'une conséquence juridique d'un acte juridique au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

3 – Voir article 17, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.

4 – Voir article 17, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009.

- 30 La qualité pour agir n'est en revanche pas elle-même un acte juridique. Il s'agit plutôt d'une condition de recevabilité d'un acte de procédure.
- 31 La qualité pour agir au titre de l'article 22, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 ne relève dès lors pas de la notion d'acte juridique au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement n°207/2009.
- c) La finalité et l'objectif de l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 ne requièrent pas de prémunir les tiers d'une action en contrefaçon du preneur de licence**
- 32 D'après sa finalité et son objet, l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 vise à protéger celui qui acquiert de bonne foi des droits sur la marque communautaire.
- 33 L'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 requiert tout d'abord une publicité particulière pour les actes juridiques qui concernent la marque communautaire en tant qu'objet de propriété et qui sont susceptibles d'empiéter sur les droits d'un tiers qui acquiert la marque communautaire sans avoir connaissance de l'acte juridique. Il s'agit, dans le cadre de la section 4, du transfert visé à l'article 17, de la constitution d'un droit réel visé à l'article 19 et de l'octroi d'une licence visé à l'article 22 du règlement n° 207/2009.
- 34 Le gouvernement allemand estime que l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 n'intéresse pas tout tiers qui rencontre d'une manière ou d'une autre la **[Or. 9]** marque communautaire. L'interprétation évoquée par la juridiction de renvoi de l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 faite par une chambre de l'Office des marques communautaires à Alicante, pourrait donner cette impression.
- 35 Le gouvernement allemand estime que la notion de tiers figurant à l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009 s'étend plutôt à la seule personne qui a acquis à un moment donné des droits sur la marque communautaire. Cela découle de l'article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009, qui, faisant exception à la première phrase, doit servir conjointement de fondement à l'interprétation de la notion de tiers. L'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 régit dès lors le rapport particulier entre plusieurs titulaires de droits sur une marque communautaire. Et dans cette hypothèse, le preneur de licence ne peut opposer au tiers les droits qu'il tire de la marque communautaire que s'il y a eu inscription au registre.
- 36 Par dérogation au principe énoncé à l'article 16 du règlement n° 207/2009, l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 régit dès lors uniformément la protection de l'acquéreur de droits sur des marques communautaires. D'après ce dernier article, les actes de disposition antérieurs dont celui-ci n'a pas connaissance sont dépourvus d'effet.

- 37 La procédure au principal a pour objet l'action d'un preneur de licence contre un tiers pour contrefaçon d'un droit sur la marque communautaire. Le tiers n'est pas devenu titulaire de bonne foi de la marque communautaire. Le défendeur est plutôt un simple contrefacteur de la marque communautaire. L'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 ne joue dès lors pas conformément à sa finalité et à son objectif.
- 38 La personne attaquée pour contrefaçon de marque ne doit en effet pas être protégée lorsque l'action est engagée non pas par le titulaire de la marque mais par un preneur de licence. Il suffit plutôt que le demandeur établisse sa qualité pour agir au titre de l'article 22, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.

**d) Conclusion intermédiaire**

- 39 Le gouvernement allemand estime que, dans une situation telle celle qui se présente dans la procédure au principal, l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009 n'empêche pas le preneur de licence qui n'est pas inscrit au registre des marques communautaires d'agir en contrefaçon d'une marque communautaire contre un contrefacteur. **[Or. 10]**

**2. Sur la deuxième question préjudicielle**

- 40 La juridiction de renvoi n'a posé la deuxième question qu'en cas de réponse affirmative à la première. Le gouvernement allemand répondant non à la première question, il n'y a pas lieu de répondre à la deuxième

**III. Conclusion**

- 41 Le gouvernement allemand propose la réponse suivante à la première question:
- 42 **«Dans des circonstances telles que celles qui ont donné lieu à la procédure au principal, l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement sur la marque communautaire n'empêche pas le preneur de licence qui n'est pas inscrit au registre des marques communautaires d'agir en contrefaçon d'une marque communautaire contre un contrefacteur.»**

(sé)

Henze