

## Observations de la Pologne

Affaire C-163/15\*

**Pièce déposée par:**

Gouvernement polonais

**Nom usuel de l'affaire:**

HASSAN

**Date de dépôt:**

22 juillet 2015 (original)

---

[omisis] [Or. 2]

**I. Objet de l'affaire et questions préjudicielles**

- 1 La demande de décision préjudicielle dans l'affaire C-163/15, Hassan, a été déférée par l'Oberlandesgericht Düsseldorf, saisi d'une action en contrefaçon introduite par le preneur de licence autorisé à utiliser la marque verbale «ARKTIS», enregistrée entre autres pour la literie et les couvertures de lit. Le preneur de licence n'a pas été inscrit au registre des marques communautaires. En vertu d'un contrat de licence, le preneur de licence est tenu d'agir en contrefaçon en son nom propre. La défenderesse est une personne qui proposait sur un site Internet des couettes en duvet «innoBETT selection Arktis».
- 2 La demande porte sur l'interprétation de l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire<sup>1</sup>. Cette disposition prévoit que l'octroi d'une licence sur une marque communautaire n'est opposable aux tiers dans tous les États membres qu'après son inscription au registre. La juridiction de renvoi a des doutes sur le point de savoir si cela signifie que ce n'est qu'à dater de l'inscription au registre que le preneur de licence obtient la qualité pour agir en contrefaçon contre des tiers. La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions préjudicielle suivantes:

*1. L'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire*

\* Langue de procédure: l'allemand.

<sup>1</sup> JO L 78, du 24 mars 2009, p. 1.

*empêche-t-il le preneur de licence qui n'est pas inscrit dans le 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 (CE) 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? [Or. 3]*

## **II. Position de la République de Pologne**

- 3 La République de Pologne se limitera à fournir une réponse à la première question. De l'avis de la République de Pologne, la publication au registre des marques communautaires de l'octroi d'une licence n'est pas une condition d'une action en contrefaçon d'une marque communautaire introduite par le preneur de licence.
- 4 Bien que la question vise l'interprétation de la seule première phrase de l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, cette interprétation ne peut toutefois pas être réalisée sans tenir compte de la deuxième phrase du même paragraphe. Au contraire, la deuxième phrase a en l'espèce une importance particulièrement essentielle pour l'interprétation complexe de l'ensemble de la disposition, aux fins d'établir son champ d'application matérielle. La deuxième phrase introduit une dérogation par rapport au principe découlant de la première phrase. La nature de cette dérogation permet de tirer des conclusions sur la compréhension du principe lui-même.
- 5 Il ressort de la deuxième phrase que (par dérogation à la première phrase), avant qu'il ne soit procédé à l'enregistrement, l'octroi d'une licence est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur la marque communautaire après la date de l'octroi de la licence s'ils avaient connaissance de cette licence au moment d'acquérir les droits. Cela signifie que, en principe (première phrase), avant qu'il ne soit procédé à l'inscription au registre, l'octroi d'une licence n'est opposable pas aux tiers qui ont acquis des droits sur la marque après la date de l'octroi de cette licence. En effet, un tiers qui acquiert des droits sur une marque communautaire ne sera en principe pas en mesure de savoir que cette marque a fait auparavant l'objet d'une licence tant que cette licence n'a pas été inscrite au registre.
- 6 Dans son ensemble, l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 régit donc les effets de l'octroi d'une licence (ainsi que des actes définis aux articles 17 et 19) vis-à-vis des tiers qui ont ultérieurement acquis des droits sur la même marque communautaire. En revanche, cette disposition ne régit pas les effets de

l'octroi d'une licence vis-à-vis des personnes qui n'ont acquis aucun droit sur la marque, mais qui portent atteinte à ces droits dans le cadre de leur activité.

- 7 La ratio legis de la règle ainsi comprise est claire. Elle garantit la sécurité juridique en ce que l'acquéreur suivant de bonne foi acquiert des droits sur la marque communautaire sans les charges découlant de la licence octroyée auparavant (ni les charges ou les vices juridiques découlant des actes définis aux articles 17 et 19). En revanche, l'acte antérieur déploiera des effets vis-à-vis de cet acquéreur postérieur **[Or. 4]** en cas d'inscription appropriée au registre, donc lorsque l'acquéreur pouvait facilement en avoir connaissance et en toute hypothèse lorsqu'il en a connaissance à partir d'une autre source.
- 8 Il convient d'ajouter ici que les effets des actes décrits aux articles 17, 19 et 22 du règlement n° 207/2009 vis-à-vis de l'acquéreur ultérieur dépendra du type d'actes ainsi que du type d'actes de l'acquéreur ultérieur. À titre d'exemple, l'octroi d'une licence exclusive inscrite au registre consistera aura pour conséquence que l'octroi ultérieur d'une licence sera sans effet au motif qu'elle est contraire à la licence exclusive antérieure.
- 9 Une interprétation différente de l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009, tendant à faire appliquer cette disposition à d'autres tiers qu'aux acquéreurs ultérieurs, irait au-delà de l'objectif décrit ci-dessus, à savoir la protection des acquéreurs de bonne foi et la sécurité juridique. Aux fins de déterminer les limites de la protection et, ce faisant, les comportements qui ne portent pas atteinte aux droits sur une marque communautaire, une information sur l'enregistrement de la marque en cause est suffisante. Il ressort de cette information qu'il existe un droit sur cette marque qui fait l'objet d'une protection et auquel on ne peut porter atteinte. De ce point de vue, une publication de la licence ou d'autres charges liées au droit sur la marque n'est pas nécessaire de ce point de vue.
- 10 Un autre argument militant en faveur de l'interprétation de l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 défendue dans les présentes observations est fourni par le contenu de l'article 17, paragraphe 6, dudit règlement. Selon cette disposition, tant que le transfert du droit sur la marque communautaire n'a pas été inscrit au registre, l'ayant cause ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l'enregistrement de cette marque. Cette disposition s'oppose donc à l'introduction d'un recours par le titulaire (l'acquéreur) de la marque si le droit n'a pas été inscrit au registre.
- 11 Si l'on interprétait l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009 en ce sens qu'il fait dépendre la possibilité, pour le titulaire (acquéreur) de la marque communautaire, de faire valoir une prétention à l'encontre du contrefacteur de l'inscription au registre du transfert de son droit sur la marque, les deux dispositions précitées (l'article 17, paragraphe 6, et l'article 23, paragraphe 1, première phrase) répèteraient la même règle juridique.

En effet, la disposition de l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009 vise des actes juridiques définis tant à l'article 22 (octroi d'une licence) qu'à l'article 17 dudit règlement (transfert du droit sur la marque).  
**[Or. 5]**

- 12 Si l'on considère que le législateur de l'Union est rationnel et partant du principe que la même norme doit être exprimée par une seule disposition dans un acte juridique, il convient de reconnaître que, lorsque les possibilités d'agir en justice (par l'ayant cause) sont définies à l'article 17, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, ces possibilités ne sont déjà plus définies à l'article 23, paragraphe 1, première phrase, dudit règlement.
- 13 Il convient de souligner que le règlement n° 2007/2009 ne contient pas, en ce qui concerne les preneurs de licence, de disposition analogue à celle de l'article 17, paragraphe 6, qui vise les ayant cause. En revanche, les conditions d'une action en contrefaçon d'une marque communautaire, introduite par un preneur de licence, sont définies à l'article 22, paragraphe 3. Conformément à cette disposition, le preneur de licence ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d'une marque communautaire qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci; 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. Ce faisant, cette disposition n'exige pas une inscription de la licence au registre<sup>2</sup>.

### **III. Proposition de décision**

- 14 Eu égard à l'argumentation avancée ci-dessus, la République de Pologne propose à la Cour de justice de donner la réponse suivant à la première question déférée par la juridiction de renvoi:

**L'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009 sur la marque communautaire n'empêche pas le preneur de licence qui n'est pas inscrit dans le registre des marques communautaires d'agir en contrefaçon d'une marque communautaire.**

Bogusław Majczyna, agent de la République de Pologne

<sup>2</sup> Cette interprétation a été adoptée par les juridiction polonaises – entre autres Le Sąd Apelacyjny de Varsovie, dans son arrêt du 28 octobre 2013 [omissis], et par le Sąd Okręgowy de Varsovie, dans son arrêt du 28 janvier 2015 [omissis].