

en ce sens que le licencié peut agir en contrefaçon de la marque communautaire faisant l'objet de la licence bien que cette dernière n'ait pas été inscrite au registre.

27. Compte tenu de cette réponse, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question.

Sur les dépens

28. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs,

La Cour (septième chambre) dit pour droit :

L'article 23, § 1^{er}, première phrase, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, doit être interprété en ce sens que le licencié peut agir en contrefaçon de la marque communautaire faisant l'objet de la licence bien que cette dernière n'ait pas été inscrite au registre des marques communautaires.

*
* *

Note d'observations

La publicité légale doit-elle profiter aux contrefacteurs ?

(Hassan) Non

Jadis, lorsqu'une atteinte était portée à un droit de propriété intellectuelle donné en licence, le preneur n'avait d'autre choix que de s'en remettre au concédant, titulaire du droit exclusif, pour qu'il diligente les poursuites nécessaires à mettre fin à la contrefaçon. Le licencié n'avait d'action que contre son cocontractant, sur le fondement des règles relatives à la garantie d'éviction. L'évolution conjuguée du droit de la procédure, de la responsabilité civile et de la propriété intellectuelle a conduit à un élargissement remarquable des possi-

bilités d'action du preneur de licence. En premier lieu, les licenciés peuvent obtenir réparation du préjudice personnel que leur causent des actes de contrefaçon, plusieurs voies s'offrant à eux à cet effet⁽¹⁾. En outre, le titulaire d'un droit intellectuel peut valablement donner à son licencié mandat d'agir en vue de mettre fin aux actes de contrefaçon ou de prendre des mesures conservatoires⁽²⁾, ce mandat étant même présumé dans certaines circonstances⁽³⁾. Et, en dehors même de la technique de la représentation, le droit de la concurrence déloyale paraît encore offrir des ressources aux licenciés troublés dans leur exploitation⁽⁴⁾.

Lorsque le droit donné en licence est l'objet d'un enregistrement, se pose toutefois la question de savoir si l'action (ou l'intervention) du licencié (ou le cas

(1) Le preneur de licence peut d'abord agir *aux côtés du titulaire*, dans le cadre de l'action en contrefaçon formée par ce dernier : pour les brevets belges, voy. art. XI.60, § 2, al. 4, CDE ; pour les droits d'obtenteur, art. XI.156, § 2, al. 4, CDE ; pour les marques individuelles Benelux, art. 2.32, al. 4, CBPI ; pour les dessins et modèles Benelux, art. 3.26 CBPI ; pour les marques de l'Union européenne individuelles, art. 22, § 4, RMUE ; pour les marques de l'Union européenne collectives, art. 72 (1) RMUE ; pour les dessins et modèles communautaires art. 32, § 4, RDC. Le preneur peut, ensuite, intenter une *action autonome*. Cependant, celle-ci ne pourra parfois être formée qu'avec l'autorisation du titulaire (*cf.* art. 2.32, al. 5, CBPI en matière de marques Benelux, art. 3.26, al. 4, *in fine*, CBPI en matière de dessins et modèles Benelux ; art. 22, § 3, RMUE en matière de marques de l'Union européenne ; art. 32, § 3, RDC en matière de dessins ou modèles communautaires) ou, le cas échéant, après que ce dernier ait été vainement mis en demeure d'agir (*cf.* art. 22, § 3, *in fine*, RMUE ; art. 32, § 3, *in fine*, RDC ; art. XI.60, § 2, al. 2 et 3, CDE ; art. XI.156, § 2, al. 2 et 3, CDE). Enfin, le preneur de licence peut confier au *titulaire* le soin de réclamer *en son nom* la réparation du préjudice qui lui est propre (*cf.* art. 2.21, al. 5, CBPI ; art. 2.41, al. 2, CBPI ; art. 3.17, al. 5, CBPI ; art. 72, § 2, RMUE).

(2) C'est à tort que d'aucuns ont cru pouvoir déduire de l'arrêt *Marca Mode contre Adidas* de la Cour de justice Benelux que le preneur de licence ne pourrait recevoir mandat de poursuivre l'interdiction d'actes de contrefaçon (*cf.* Th. VAN INNIS, *Les signes distinctifs*, Bruxelles, Larcier, 1997, n° 458 ; F. GOTZEN et M.-Ch. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Bruges, Vanden Broele, 2009, p. 139). Dans cet arrêt, la Cour considère en effet que « si et dans la mesure où le droit national de la procédure comporte une règle autorisant le licencié à intenter une action en qualité de représentant du titulaire de la marque, [le droit Benelux] ne s'oppose pas à l'application de cette règle à l'action [en interdiction] » (C.J. Benelux, 7 juin 2002, aff. A 98/5, *Marca Mode contre Adidas*, C.J. Benelux-Jurisp. 2002, p. 1, concl. Mok, *Ing.-Cons.*, 2002, p. 153, R.W., 2003-04, p. 1533, R.D.C., 2003, p. 589, note E. DE GRUYSE). Or, la règle traditionnelle selon laquelle « nul ne plaide par procureur » n'a plus, en droit belge contemporain, qu'une portée très limitée. Il est permis à une personne de donner mandat à une autre d'exercer une action en justice (*in specie* une action en contrefaçon) en son nom et pour son compte. De l'adage « nul ne plaide par procureur » ne subsiste, en réalité, que la règle formelle inscrite à l'article 702 du Code judiciaire. Sur ce point, voy. notre thèse, *La propriété intellectuelle*, t. II (à paraître chez Larcier), troisième partie, titre II, chapitre 2, section 2, § 2, B. C'est également à tort que le Président du tribunal de commerce d'Anvers a récemment déclaré irrecevables des *actions en cessation* formées *conjointement* par des titulaires de marques et des preneurs de licence, en tant qu'elles étaient diligentées par ces derniers : *cf.* Prés. Civ. Anvers, 20 janvier 2015, *I.R.D.I.*, 2015, p. 74 ; 3 mars 2015, *I.R.D.I.*, 2015, p. 171 (dans la seconde espèce, le juge accueille en revanche les demandes « connexes » du preneur de licence tendant à faire retirer ou écarter les produits litigieux des canaux commerciaux...).

(3) *Cf.* art. XI.60, § 2, al. 2 et 3, CDE ; art. 22, § 3, *in fine*, RMUE ; art. 72, § 1, RMUE ; art. 32, § 3, *in fine*, RDC.

(4) Sur ce point, voy. notre thèse, section précitée, § 2, C.

échéant la réclamation introduite par le titulaire au nom de ce dernier) est subordonnée à l'inscription de la licence au registre. En d'autres termes, le défendeur peut-il exciper du défaut d'enregistrement ?

À cette question, la Cour de justice de Luxembourg apporte – s'agissant de la marque de l'Union européenne – une réponse négative : la disposition (art. 23, § 1, du règlement) selon laquelle « les actes juridiques concernant la marque communautaire (aujourd'hui marque de l'Union européenne) ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu'après leur inscription au registre » doit être interprétée en ce sens que le licencié peut agir en contrefaçon⁽⁵⁾ de la marque faisant l'objet de la licence bien que cette dernière n'ait pas été inscrite au registre.

Nous applaudissons à cette solution, que nous avons personnellement défendue à l'endroit de l'ensemble des licences relatives à des droits de propriété intellectuelle enregistrés⁽⁶⁾.

Car la finalité véritable de l'enregistrement des actes dérivés relatifs à des droits de propriété intellectuelle – contrairement à l'enregistrement de ces droits eux-mêmes⁽⁷⁾ – est d'assurer la sécurité juridique, d'une part, de *ceux qui contractent* avec le titulaire de ces droits, que ce soit en qualité de cessionnaires⁽⁸⁾, de licenciés ou de fournisseurs de crédit (en cas de mise en gage), d'autre part, de ceux qui entreprennent des *mesures d'exécution* sur lesdits droits (créanciers saisissants), notamment en mettant les uns et les autres à l'abri d'une antidade pratiquée en fraude de leurs droits⁽⁹⁾.

(5) Il ne semble pas qu'ait pesé sur la décision la circonstance, particulière, que le preneur de licence (*Breiding*) avait fait signer par le contrefacteur (*Youssef Hassan*) un acte intitulé « déclaration d'abstention » à l'occasion de premiers faits de contrefaçon. Il faut toutefois observer qu'eu égard à cet engagement, l'action du preneur de licence n'était peut-être pas exclusivement de nature délictuelle.

(6) Voy. notre thèse, section précitée, § 2, D.

(7) Sur ce point, cf. la fin de cette note.

(8) Voy. à cet égard le point 36 des conclusions de l'avocat général Wathelet.

(9) Voy. en ce sens le point 23 de l'arrêt annoté : « Quant à la finalité de la règle édictée à l'article 23, § 1^{er}, première phrase, du règlement, il convient de considérer que (...) la non-opposabilité aux tiers des actes juridiques visés aux articles 17, 19 et 22 du règlement qui n'ont pas été inscrits au registre, vise à protéger celui qui a ou est susceptible d'avoir des droits sur une marque communautaire en tant qu'objet de propriété. Il en découle que l'article 23, § 1^{er}, première phrase, du règlement ne s'applique pas à une situation telle que celle au principal dans laquelle un tiers, en contrefaisant la marque, viole les droits conférés par la marque communautaire ». La Cour observe aussi, à la suite de son avocat général, que « la section 4 du règlement dans laquelle figure l'article 23 du règlement est intitulée "La marque communautaire comme objet de propriété". Par suite, l'ensemble des articles de cette section contiennent des règles ayant trait à la marque communautaire en tant qu'objet de propriété ». Nous avons semblablement souligné, dans notre thèse précitée, que la publicité des actes juridiques relatifs aux droits enregistrés regarde ceux qui sont concernés par le droit intellectuel en tant que *bien*, non ceux, plus nombreux, dont il limite la liberté en tant que *rapport d'exclusivité*.

La publicité des licences n'est pas conçue pour protéger les tiers quelconques, susceptibles de porter atteinte au droit exclusif concédé⁽¹⁰⁾. Dès lors que le droit intellectuel lui-même est dûment enregistré, ces tiers sont avertis de l'existence d'une restriction à leur liberté de commerce ou d'industrie, et sont en mesure d'en évaluer l'ampleur autant que la valeur (causes de nullité ou de déchéance). Il importe peu qu'en raison du défaut d'inscription d'une licence ils ne soient pas en mesure d'estimer précisément l'importance du préjudice qu'ils sont susceptibles de causer en violant le droit exclusif⁽¹¹⁾. Dans le contexte d'une action en contrefaçon où le défendeur ne prétend lui-même à aucun droit réel sur la propriété intellectuelle dont la violation est alléguée et ne soutient pas davantage être autorisé à exploiter en vertu d'une licence⁽¹²⁾, l'enregistrement ne devrait être qu'un moyen (commode mais non exclusif) de prouver l'existence du contrat de concession du (co)demandeur ou de celui au nom duquel des dommages et intérêts sont postulés⁽¹³⁾.

La jurisprudence belge, approuvée par la doctrine dominante⁽¹⁴⁾, a trop souvent perdu de vue cette finalité de la publicité des licences, en retenant – aussi bien en matière de marques⁽¹⁵⁾ que de brevets⁽¹⁶⁾ – que, « le texte ne distinguant pas », le défendeur à l'action en contrefaçon doit être considéré comme

(10) En ce sens, voy. aussi les conclusions de l'avocat général Langermeijer précédant l'arrêt de la Cour de justice Benelux du 28 février 2003 dans l'affaire A/2001/2, *Zoontjens Beton et Zoontjens Beheer contre Kijlstra*, spéc. points 2.14 à 2.16.

(11) Voy. Y. VAN COUTER et B. VANBRABANT, *Handboek licencieovereenkomsten*, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 49, note 216 ; Prés. Comm. Bruxelles, 3 mars 2015, *I.R.D.I.*, 2015/1, pp. 44 et s., spéc. p. 49.

(12) Il est regrettable que cette nuance – la possibilité que le défendeur en contrefaçon excipe d'un droit, réel (cession, usufruit) ou personnel (licence) sur le droit intellectuel prétendument violé, ou relatif à celui-ci –, n'ait été formulée ni par la Cour ni par son avocat général (cf. en particulier l'observation de ce dernier selon laquelle « le contrefacteur n'a, par définition, acquis aucun droit sur la marque », point 33).

(13) Rappr. Ch. GIELEN, *Enkele merkenrechtelijke vraagstukken*, n° 80 ; Amsterdam, 12 décembre 1996, *B.I.E.*, 1998, p. 354.

(14) Voy. not. H. VANHEES, *Het Benelux model*, Bruxelles, Larcier, 2006, n° 319 ; F. GOTZEN et M.-Ch. JANSSENS, *op. cit.*, p. 181 ; rappr. A. BRAUN et J.-J. EVRARD, *Droit des dessins et modèles au Benelux*, Bruxelles, Larcier, 1975, n° 176 (au sujet de la cession d'un droit).

(15) Cf. par exemple Comm. Bruxelles, 12 juillet 1991, *Ing.-Cons.*, 1991, p. 436 ; Comm. Mons, 27 juin 2002, *J.L.M.B.*, 2003, pp. 796 et s. ; rappr. Anvers, 17 janvier 2000, *I.R.D.I.*, 2000, p. 55 ; Bruxelles, 24 janvier 2006, *I.R.D.I.*, 2006, p. 208. Comp. toutefois Prés. Comm. Bruxelles, 3 mars 2015, précité.

(16) Cf. par exemple Civ. Brux. (prés.), 14 septembre 2001, *I.R.D.I.*, 2002, p. 239 ; Civ. Brux., 27 juin 2002, *I.R.D.I.*, 2002, p. 295 ; Civ. Bruxelles, 5 septembre 2002, *Ing.-Cons.*, 2002, p. 308 (irrecevabilité de l'action, même intentée de concert avec le breveté) ; Civ. Gand, 4 avril 2007, *I.R.D.I.*, 2008, p. 152 ; Comm. Anvers (cess.), 5 avril 2007, *Ing.-Cons.*, 2008, p. 428, et *I.R.D.I.*, 2007, p. 309 (irrecevabilité de l'action intentée de concert avec le breveté) ; Civ. Liège (saisies), 25 février 2008, *I.R.D.I.*, 2008, p. 81 (rétractation d'une ordonnance de saisie-description au motif que la licence d'un des saisissants n'était pas enregistrée au jour du dépôt de la requête). Comp. toutefois Prés. Comm. Bruxelles, 3 mars 2015, précité ; comp. Prés. Civ. Bruxelles, 9 octobre 2007, *I.R.D.I.*, 2008, p. 44 (déclarant recevable l'action en référé d'un distributeur de produits brevetés, alors qu'il ne bénéficiait pas d'une licence enregistrée, en qualité de « préjudicié »).

l'un des « tiers » auquel la licence n'est, en principe⁽¹⁷⁾, « opposable » que moyennant son enregistrement⁽¹⁸⁾. Cette application excessivement large de la notion d'opposabilité, fondée sur une interprétation littérale des textes concernés, a engendré des conséquences d'autant plus malheureuses que les tribunaux refusent en général toute régularisation en cours d'instance, qualifiant l'exception de « fin de non-recevoir » et appréciant dès lors la situation du registre au jour de l'introduction de la demande⁽¹⁹⁾. En détournant ainsi le formalisme publicitaire de sa fonction, et en y attachant de surcroît une sanction des plus rigoureuses, les juges belges⁽²⁰⁾ offrent aux contrefacteurs aux abois un secours providentiel et bien peu justifiable.

Cette conception large de l'opposabilité est d'autant plus incompréhensible qu'elle est en porte-à-faux avec celle qui est retenue dans le domaine de la pro-

(17) La plupart des textes qui imposent l'enregistrement des licences à des fins d'opposabilité aux tiers réservent l'hypothèse dans laquelle le tiers aurait eu une connaissance effective de l'acte non inscrit au moment où il a lui-même acquis ses droits : cf. art. XI.50, § 6, *in fine*, CDE ; art. 23, § 4, 2^e phrase, RMUE ; art. 33, § 2, 2^e phrase, RDC. Au terme d'une interprétation audacieuse de cette réserve (celle de l'art. XI.50 CDE), le tribunal civil de Bruxelles considère que « si le texte légal n'a expressément visé que le cas des tiers "qui ont acquis des droits" (ce qui n'est pas le cas de la défenderesse) en connaissance d'une cession antérieure non inscrite, il n'en demeure pas moins que l'intention manifeste du législateur, par cette disposition, est d'éviter que des tiers de mauvaise foi ne puissent invoquer abusivement le défaut de notification (...), et que ceci vaut, à plus forte raison, pour les tiers auxquels on reproche une contrefaçon, même si ceux-ci ne prétendent pas avoir acquis des droits relativement aux brevets litigieux » (Civ. Bruxelles, 17 octobre 1997, accessible *in extenso* sur la banque de données juridique *Strada-R.P.R.J.*) ; rapp. conclusions de l'avocat général Wathelet préc. l'arrêt annoté, point 35 ; comp. Civ. Bruxelles, 5 septembre 2002, précité.

(18) Cf. en particulier Civ. Bruxelles, 5 septembre 2002, précité, soulignant que « le texte légal (*in casu* l'article 45, § 5, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, correspondant à l'article XI.51, § 5, CDE) ne fait pas de distinction entre les tiers qui seraient titulaires ou non de droits concurrents au licencié sur le brevet ». Le juge bruxellois précise par ailleurs que cette fin de non-recevoir concerne non seulement l'action en contrefaçon que le preneur de licence tenterait seul (moyennant l'autorisation du titulaire du brevet ou de la loi), mais *aussi* celle qu'il introduit *conjointement* avec le breveté afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

(19) De ce point de vue, la Cour de justice Benelux, faisant montre d'une certaine audace, avait déjà accompli un pas dans la bonne direction en précisant, dans son arrêt *Zoontjens*, que « pour accueillir l'action de l'usager d'une marque qui n'en est pas le titulaire, en réparation du préjudice consécutif à l'atteinte portée par des tiers à cette marque, il n'est pas requis (...) que l'acte de licence ait déjà été enregistré dans le registre des marques Benelux au moment de l'atteinte à la marque » (arrêt du 28 février 2003 dans l'affaire *A/2001/2, Zoontjens Beton et Zoontjens Beheer contre Kijlstra*, point 21 et dispositif). La Cour de justice de l'Union européenne va toutefois un pas plus loin en privant purement et simplement le simple contrefacteur de la possibilité de se prévaloir du défaut d'enregistrement (solution, notons-le, qui avait déjà été préconisée par l'avocat général Langermeijer dans ses conclusions précédant l'arrêt *Zoontjens* de la Cour Benelux).

(20) La jurisprudence française, comme la jurisprudence néerlandaise, écartent au contraire, ou du moins appliquent de façon beaucoup plus souple, l'exigence d'inscription de la licence en cas d'action contre un contrefacteur qui ne prétend pas à un droit concurrent : voy. Cass. Fr. (ch. com.), 29 novembre 1988, *Bull. civ.*, 1988, IV, n° 323 ; Amsterdam, 12 décembre 1996, *B.I.E.*, 1998, p. 354 ; Amsterdam, 27 juillet 2000, *B.I.E.*, 2001, p. 127 ; *Bull. B.M.M.*, 2000, p. 161 ; Trib. Breda, 4 mai 2005, *Bull. B.M.M.*, 2005, p. 203.

priété immobilière, également dominé par un système de publicité des mutations (et locations de longue durée) : si la jurisprudence (belge) a certes connu une évolution en ce qui concerne la notion de « tiers ayant contracté sans fraude » au sens de l'article 1^{er} de la loi hypothécaire⁽²¹⁾, jamais toutefois cette notion n'a été entendue aussi largement que dans le domaine de la propriété industrielle et profité au vil usurpateur, celui-ci ne pouvant se prévaloir d'aucun intérêt *légitime* à écarter l'acte non enregistré⁽²²⁾, *a fortiori* d'aucun droit réel (ou de mesures d'exécution) sur l'immeuble concerné⁽²³⁾.

Pourquoi traiter différemment contrefacteurs et braconniers, en permettant à ceux-ci mais non à ceux-là d'arguer du défaut de publicité donné au titre dont se prévaut leur adversaire ?

À cette question, d'aucuns pourraient certes être tentés de répondre en soulignant la « différence de nature » entre la publicité foncière et celle qui est organisée dans le domaine de la propriété industrielle. Quand cette objection

(21) Voy. not. J. HANSENNE, *Les biens*, n° 607 ; M. DONNAY, « La notion de tiers en matière de transcription hypothécaire », *R.G.E.N.*, 1959, n° 20041. Visant initialement « (...) toutes personnes qui n'ont pas été parties à l'acte non transcrit, sans distinguer si l'intérêt qu'(elles) ont à l'écarter procède d'un droit réel sur l'immeuble ou de toute autre cause légitime » (Cass., 8 juin 1856, *Pas.*, I, 260), la catégorie des tiers protégés a été restreinte, par un célèbre arrêt du 8 avril 1957, aux tiers qui, soit possèdent des droits réels sur les biens immobiliers concernés, soit ont mis en œuvre un droit de créance par des poursuites sur ces biens (Cass., 8 avril 1957, *Pas.*, 1957, I, 970 et *R.C.J.B.*, 1958, p. 95, note DABIN. Voy. également Cass., 30 octobre 1958, *Pas.*, 1959, I, 216).

(22) Voy. not. Bruxelles, 17 juillet 1889, *Pas.*, 1890, II, 254 : « Attendu (...) que le défaut de transcription d'un acte de cette nature (vente d'usufruit sur des immeubles) n'est pas opposable par tout tiers quelconque, mais seulement par toute personne qui, étant étrangère à l'acte d'aliénation et ayant contracté de bonne foi avec le vendeur, a intérêt à ce que la chose aliénée soit maintenue dans le patrimoine de celui-ci ; Attendu que telle n'est pas la situation de l'appelant ; Attendu qu'il n'invoque aucun droit ni aucun titre, soit à l'égard de la venderesse de l'usufruit, soit sur le bien grevé d'usufruit au sujet duquel une usurpation lui est imputée ; Attendu que, dès lors, son droit se borne à exiger la preuve de la qualité du demandeur, c'est-à-dire le titre en vertu duquel Du Hayon a été substitué à la veuve Herman ; Attendu qu'à ce point de vue, l'acte de cession suffit, puisqu'il s'agit d'en apprécier la portée entre ceux qui y ont été parties ». Rapp. les observations de Jean Dabin à l'égard de la situation de l'assureur d'un immeuble dont le transfert de propriété n'a pas été transcrit : « (...) comment approuver cette sentence arbitrale qui admet une société d'assurances à accuser de fausseté la déclaration que l'assuré est propriétaire sous prétexte que l'acte d'acquisition n'avait pas été transcrit (...) ? Le système de la transcription a-t-il été établi pour permettre aux sociétés d'assurance de se soustraire à leurs engagements ? » (J. DABIN, « De la signification du mot "tiers" dans l'article 1^{er} de la loi hypothécaire et spécialement de la position du preneur à bail », note sous Cass., 8 avril 1957, *R.C.J.B.*, 1958, pp. 98 et s., spéc. p. 108). Comp. toutefois Cass., 3 avril 1950, *Pas.*, I, 551.

(23) Il faut observer également que, dans son arrêt du 8 avril 1957, la Cour de cassation ne s'est pas embarrassée outre mesure des termes de l'article 1^{er} de la loi hypothécaire : tandis que le locataire, qui n'est plus protégé, constitue bien, au sens littéral, un « tiers ayant contracté sans fraude », certaines personnes restent, au contraire, admises à invoquer le défaut de transcription d'un adversaire alors qu'elles n'ont jamais « contracté » du tout (titulaire d'un usufruit légal sur l'immeuble, ou d'une créance extracontractuelle cause d'une saisie de celui-ci). Cette différence dans la terminologie (tiers ayant contracté *versus* tiers tout court) ne saurait dès lors justifier la jurisprudence que nous critiquons en matière de propriété industrielle et commerciale.

n'est pas avancée par pure pétition de principe, elle est justifiée par la nature particulière de la *propriété intellectuelle* elle-même, qui « n'est pas de droit naturel (...) mais un privilège de la loi », ce dont il « résulte que l'exercice de ce droit n'est pas absolu et qu'il est subordonné, au contraire, à l'accomplissement des conditions que la loi lui a imposées »⁽²⁴⁾. En d'autres termes, il s'agirait de déduire le régime de la publicité des *mutations* de celui de la *naissance* des droits de propriété industrielle et commerciale, à calquer le régime de l'acquisition dérivée sur celui de l'acquisition originaire de propriété⁽²⁵⁾.

Il est exact que le *système de publicité* des (principaux) droits de propriété industrielle et commerciale a une portée qui dépasse celle du registre foncier, en ce sens qu'elle a *d'abord* vocation à informer le public – essentiellement les concurrents – de l'*existence* d'un droit exclusif et de son *étendue*. L'enregistrement initial des marques, dessins ou modèles déposés, comme des brevets délivrés, est *fondamental*⁽²⁶⁾ ; en l'absence de cet enregistrement, il est légitime⁽²⁷⁾ de relaxer celui à qui l'on reproche d'avoir exploité la création ou utilisé le signe distinctif litigieux⁽²⁸⁾. Mais ce formalisme *constitutif*, au respect duquel est subordonnée la naissance du droit, doit être distingué de la publicité *confortative* organisée, à des fins d'opposabilité, à l'égard des *transferts et autres mutations* relatifs aux droits enregistrés, et ce quand bien même les mentions constitutives et confortatives sont portées sur un même et unique registre⁽²⁹⁾. Contrairement à ce qui a pu être avancé pour justifier la thèse que nous critiquons⁽³⁰⁾, l'« intérêt public » dans lequel est imposée la publicité (constitutive)

(24) Conclusions de l'avocat général Terlinden préc., Cass., 12 janvier 1905, *Pas.*, 1905, I, 80.

(25) Cette analogie a des racines profondes. Elle est particulièrement saillante dans les conclusions de l'avocat général Terlinden précitées, conclusions sur lesquelles a été rendu par notre Cour de cassation l'important arrêt *Derbaix*. Cet arrêt, rendu sous l'empire de la loi du 1^{er} avril 1879 sur les marques de fabrique, a reconnu une portée étendue à l'exigence de dépôt des actes de *cession* de marques, en permettant au contrefacteur d'invoquer l'absence dudit dépôt pour faire obstacle aux poursuites formées à son encontre. Pour un exposé et un commentaire critique de cette jurisprudence, voy. notre thèse, troisième partie, titre I, chapitre 2, section 1, § 2, B.3, b).

(26) Et ce que l'enregistrement apparaisse comme attributif ou comme déclaratif de la propriété intellectuelle ; à propos de cette discussion, cf. notre thèse, deuxième partie, titre I, chapitre 1, section 2.

(27) À moins, bien sûr, que le défendeur ait eu connaissance du droit exclusif d'une autre manière que par l'enregistrement, ou qu'il n'ait pu l'ignorer, comme par exemple dans le cas de la marque notoirement connue.

(28) Comp. concl. avocat général Terlinden, précitées : « l'absence d'un dépôt est comme une invitation publique, comme une provocation à se servir de la marque ».

(29) Sur la distinction de la publicité légale constitutive et confortative, cf. C.-Th. BARREAU-SALIOU, *Les publicités légales*, Paris, L.G.D.J., 1961, spéc. n° 7 et n° 129.

(30) Cf. not. A. BRAUN, *op. cit.* : « Après tout, les considérations qui ont dicté au législateur de 1879 la prescription (du dépôt d'un extrait des actes de cession) sont les mêmes que celles qui ont fait subordonner la reconnaissance légale d'une marque à son enregistrement. Les tiers sont intéressés à connaître, non

initiale n'est pas le même que l'intérêt poursuivi par la publicité des mutations ultérieures ; le but de la formalité est distinct, et la sanction du défaut d'enregistrement devrait, partant, l'être également.

C'est pourquoi nous pensons que la solution consacrée par l'arrêt annoté mérite d'être étendue. Étendue, d'une part, à la situation de celui qui a pris en *licence* un droit *autre* qu'une marque de l'Union européenne : un droit de dessin ou modèle communautaire enregistré, à l'évidence⁽³¹⁾, mais aussi un brevet ou un titre de propriété intellectuelle Benelux. Étendue, d'autre part, à la situation du *cessionnaire* dont l'acte de transfert n'est pas encore enregistré (et d'autres ayants droit dérivés, tel un usufruitier)⁽³²⁾. Les textes de droit belge et de droit Benelux autorisent de telles extensions⁽³³⁾, conformes à la *ratio legis* de la formalité d'enregistrement⁽³⁴⁾.

seulement le créateur d'une marque, son premier dépositaire, mais aussi son titulaire actuel et la manière dont s'est opérée cette transmission afin d'en apprécier la régularité ». Cet argument sera repris par l'avocat général Terlinden, puis par la Cour de cassation dans son arrêt *Derbaix*.

(31) Cette extension sera probablement acquise au jour de la parution de cette note. Au moment où nous écrivons ces lignes, la Cour de justice est en effet saisie de la question dans l'affaire C-419/15, *Thomas Philipps c. Grüne Welle Vertriebs*, et devrait rendre son arrêt le 22 juin 2016. Les dispositions du titre III du règlement n° 6/2002 étant conçues et organisées comme celles du titre II, section 4, du règlement n° 207/2009, il fait peu de doutes que la jurisprudence *Hassan* sera transposée dans le domaine des dessins et modèles communautaires. À noter également que, dans l'affaire *Thomas Philipps*, est soumise à la Cour une question subsidiaire : le juge de renvoi demande si le preneur d'une licence exclusive habilité par le titulaire peut prétendre à la réparation de son préjudice propre dans la *procédure engagée par lui seul*, visée à l'article 32, § 3, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001. Cette question appelle également, nous semble-t-il, une réponse positive : le droit d'agir du licencié exclusif ne saurait être limité à l'action conjointe dans une procédure engagée par le titulaire des droits, au titre du § 4 de l'article 32. Cependant, si le titulaire n'est pas à la cause, le preneur de licence, en l'absence d'inscription de sa licence au registre, devra bien entendu établir l'existence de celle-ci et du mandat qui lui a été conféré par le concédant ou de la mise en demeure qu'il a adressée, sans succès, à ce dernier.

(32) Ici aussi, la jurisprudence belge s'est généralement prononcée en sens contraire, sanctionnant par une fin de non-recevoir les actions diligentées par des cessionnaires dont l'acte d'acquisition n'était pas (encore) enregistré : en matière de marques (Benelux), voy. Comm. Bruxelles (réf.), *Ing.-Cons.*, 1989, p. 257 ; Comm. Namur (cess.), 15 mars 1990, *Ing.-Cons.*, 1990, p. 225 ; en matière de dessins et modèles, voy. Civ. Gand, 28 octobre 1997, *A&M*, 1997, p. 396 ; en matière de brevets, voy. Prés. Civ. Anvers, 13 octobre 2005, *Pronova c. Minami*, A.R. n° 05/608/C (cette dernière décision, inédite, est rapportée, et critiquée – à juste titre – par MM. De Jong, Vriens et Ronse [P. De JONG, O. VRINS et Ch. RONSE, « Evoluties in het octrooi-recht : overzicht van rechtspraak 2003-2006 », *R.D.C.*, 2007, pp. 423 et s., spéc. p. 468, n° 104]) ; Comp. Civ. Bruxelles, 17 octobre 1997, précité.

(33) Voy. les articles XI.50, §§ 1 et 6, et XI.51, § 5, CDE (brevets), XI.124, §§ 4 et 5, et XI.125, §§ 3 et 4, CDE (droits d'obteneur), 2.33 CBPI (marques Benelux), 3.27 CBPI (dessins et modèles Benelux).

(34) Les réflexions qui précèdent valent, en effet, non pas à l'égard des seuls contrats de licence mais pour l'ensemble des actes juridiques (dérivés) relatifs aux droits de propriété intellectuelle enregistrés, en ce compris la cession pure et simple. Car le contrefacteur n'est pas « moins coupable pour avoir dérobé la propriété du cédant et non celle du cessionnaire » (E. BLANC, *Traité de la contrefaçon en tous genres et de sa poursuite en justice*, 4^e éd., Paris, Plon, 1855, p. 514). À l'instar du voleur de pommes qui a enjambé une clôture, le contrefacteur ne peut prétendre ignorer le caractère privatif d'une propriété dont l'existence est dûment mentionnée au registre. L'erreur qu'il pourrait commettre sur l'identité du maître de cette propriété

S'agissant des marques de l'Union européenne et des dessins ou modèles communautaires, la seconde extension suggérée de la jurisprudence *Hassan* (extension aux cessions) n'est toutefois pas possible de *lege lata*. Comme le relève la Cour de justice (pour en déduire un argument *a contrario* dans le cas du licencié dont elle était saisie⁽³⁵⁾), l'article 17 du règlement n° 207/2009 – à l'instar de l'article 28 du règlement (CE) n° 6/2002 – dispose en effet expressément que, « tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre, l'ayant cause *ne peut (pas) se prévaloir des droits* découlant de l'enregistrement (...) »⁽³⁶⁾. La barrière du verbe devient ici quasiment infranchissable, en sorte qu'une autre échappatoire doit être recherchée, si l'on veut éviter que le formalisme ne fasse le jeu des contrefacteurs. Plutôt que de discuter le champ d'application *ratione personae* des dispositions précitées relatives à l'enregistrement des cessions (qui sont les tiers protégés ?), il faut alors s'interroger sur la nature de la sanction attachée à l'inobservation de ces dispositions, dans le cadre de l'action en contrefaçon (qu'implique concrètement le défaut d'enregistrement ?). Car si les textes de droit européen empêchent le cessionnaire non inscrit de « se prévaloir » des droits exclusifs, ils ne précisent pas la nature exacte de l'exception qui peut être déduite du défaut d'inscription, et il est probable que la Cour de justice entendrait, à cet égard, s'en remettre au droit procédural des États membres⁽³⁷⁾.

En Belgique, à défaut de disposition comparable à l'article 126 du Code de procédure civile français⁽³⁸⁾, la jurisprudence pourrait nous semble-t-il atteindre

privative ne devrait pas l'exonérer de son forfait. Pour de plus amples développements, cf. notre thèse, troisième partie, titre I, chapitre 2, section 1, § 2, B.

(35) Cf. point 23 de l'arrêt ; points 24 et 25 des conclusions de M. Wathelet.

(36) Art. 17, § 6, RMUE ; art. 28, b), RDC. Nous soulignons. Comparez le libellé de l'article 23, § 4, du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (*J.O. L. 227* du 1^{er} septembre 1994, p. 1) : « Un transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office et n'est opposable aux tiers que sur production des preuves documentaires prévues par les modalités d'application et après son inscription au registre de la protection communautaire des obtentions végétales » (nous soulignons).

(37) Voy. l'article 101, § 3, du règlement n° 207/2009 : « À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, le tribunal des marques de l'Union européenne applique les règles de procédure applicables au même type d'actions relatives à une marque nationale dans l'État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé ». *Adde* art. 4, § 1, sous a), de la directive 2004/48 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

(38) Cette disposition énonce que « dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ». Pour un commentaire général, voy. not. G. BLOCK, *Les fins de non-recevoir en procédure civile*, Bruxelles, Bruylant, 2002, n°s 186 et s. Dans le domaine qui nous occupe, la Cour de cassation de France a notamment approuvé une cour d'appel d'avoir, en application de cette disposition, déclaré recevable l'intervention d'un preneur de licence qui, ayant diligenté une action en contrefaçon de concert avec

un résultat équivalant en qualifiant l'exception, déduite de l'absence d'enregistrement de l'acte de cession, de « fin de non-procéder », plutôt que de non-recevoir. Si la qualité à agir du demandeur constitue certes une condition de recevabilité de l'action (art. 17 C. jud.), encore faut-il observer que, dans notre hypothèse, le demandeur en contrefaçon est *effectivement titulaire* des droits intellectuels dont la violation est alléguée, par l'effet translatif de la cession qui lui a été consentie⁽³⁹⁾ ; il est alors possible de considérer l'inscription de cette cession au registre comme une (simple) exigence *d'ordre procédural* empêchant le juge de statuer sur la demande aussi longtemps que la situation n'a pas été régularisée⁽⁴⁰⁾. Ce type de sanction souple est retenu à l'égard de maintes formalités légales susceptibles d'être observées après l'introduction du litige⁽⁴¹⁾ ; la suspension de la procédure, par préférence au rejet pur et simple de l'action, présente l'avantage d'éviter au justiciable de devoir réitérer formellement sa demande, avec les frais et les risques de prescription ou de forclusion qui en résultent⁽⁴²⁾.

Alors, osons dire non aux contrefacteurs opportunistes ; ou à tout le moins « minute papillon » !

BERNARD VANBRABANT
Chargé de cours à l'Université de Liège,
Avocat (Liedekerke, Wolters, Waelbroeck, Kirkpatrick)

le breveté concédant, n'avait fait inscrire sa licence au registre national des brevets qu'en cours d'instance (Cass. (Fr.), ch. com., 26 avril 1994, *Bull. civ.*, IV, n° 153).

(39) Voy. déjà E. BLANC, *Traité de la contrefaçon en tous genres et de sa poursuite en justice*, *op. cit.*, p. 515.

(40) La régularisation est également possible dans le cadre d'une procédure de saisie en matière de contrefaçon, soit au cours de l'instance unilatérale, sur invitation du juge suivant l'examen des pièces du demandeur, soit dans le cadre de la tierce-opposition.

(41) Voy. not. G. DE LEVAL et F. GEORGES, « La sanction des irrégularités procédurales », in P. LECOCQ et Ch. ENGELS (éds), *Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police 2009*, Les Dossiers du Journal des Juges de Paix et de Police, n° 12, Bruxelles, La Chartre, 2009, pp. 445 et s., spéc. p. 466.

(42) Pour de plus amples développements, et notamment quant au point de savoir si l'action du cessionnaire présentera encore un intérêt une fois la régularisation opérée, voy. notre thèse précitée, deuxième partie, titre I, chapitre 2, section 1, § 2, B.3, c).