

TITRE X
LIVRE 101

GUIDE JURIDIQUE
DE L'ENTREPRISE

2^e édition



La propriété industrielle et intellectuelle
et le droit communautaire

Jacques Derenne

avec la collaboration de
Charlotte Roffiaen et
Magali Rousselot

Principes généraux
Droit d'auteur
Brevets
Marques
Dessins et modèles



éditions kluwer

GUIDE JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE

2^e édition

Édité par:

EDITIONS KLUWER
Avenue Louise 326 Boîte 56
B-1050 Bruxelles
Tél.: (0800) 168 68 (appel gratuit)

Éditeur responsable:

Carine Lecomte
Avenue Louise 326 Boîte 56
B-1050 Bruxelles



Le 'Guide juridique de l'entreprise' 2^e édition est imprimé sur
du papier biodégradable

Changement d'adresse

En cas de changement de nom ou d'adresse, veuillez nous retourner l'étiquette de l'enveloppe corrigée.

La numérotation des paragraphes du Guide juridique de l'entreprise (2^e édition) repose sur un système passant de dizaine en dizaine. Ceci nous permettra, lors d'éventuelles modifications ou ajouts ultérieurs, d'utiliser les numéros intermédiaires (en premier lieu 015, si nécessaire 013 et 017, et ainsi de suite).

Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans autorisation préalable écrite de l'éditeur.

ISBN 90 6439 473 3

D-1987-0009-30

GUIDE JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE

2^e édition

Titre X – Livre 101

La propriété industrielle et intellectuelle et le droit communautaire

Jacques DERENNE

Avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris

avec la collaboration de

Charlotte ROFFIAEN

Avocat au barreau de Paris

et

Magali ROUSSELOT

Diplômée du Collège d'Europe



éditions kluwer

Table des matières

| | |
|---|-----------|
| 010. Plan du livre | 9 |
| CHAPITRE 1. GÉNÉRALITÉS | 10 |
| <i>SECTION 1. LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE FACE AUX OBJECTIFS DU TRAITÉ DE ROME</i> | 10 |
| 020. Objectifs du traité | 10 |
| 030. Territorialité des droits de propriété industrielle | 10 |
| <i>SECTION 2. PRINCIPES DE DROIT COMMUNAUTAIRE ET DISPOSITIONS PERTINENTES DU TRAITÉ CE</i> | 11 |
| 040. Libre circulation des marchandises | 11 |
| 050. Libre concurrence | 11 |
| 060. Régime de la propriété | 11 |
| 070. Effet direct et primauté | 12 |
| 080. Interprétation conforme du droit interne | 12 |
| 090. L'harmonisation des droits nationaux | 12 |
| 100. La Cour de justice des Communautés européennes | 13 |
| <i>SECTION 3. LE DROIT COMMUNAUTAIRE DÉRIVÉ</i> | 13 |
| 110. Le système actuel du règlement d'exemption | 13 |
| 120. Un nouveau règlement d'exemption des accords verticaux (<i>an 2000</i>) et vers une modification de l'application du droit communautaire de la concurrence (<i>an 2003?</i>) | 13 |
| 130. Autres règlements | 14 |
| 140. Les directives d'harmonisation | 15 |
| 150 à 190. Réservés | 18 |
| CHAPITRE 2. PRINCIPES DE DROIT COMMUNAUTAIRE COMMUNS AUX DIFFÉRENTS DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE | 16 |
| 200. Plan | 16 |
| <i>SECTION 1. TRAITÉ CE – LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES</i> | 16 |
| 210. Cloisonnement des marchés | 16 |
| 220. Action en contrefaçon et mesure d'effet équivalent | 16 |

| | |
|--|----|
| 230. Limitation de la protection à l'objet spécifique du droit | 16 |
| 240. Distinction existence/exercice du droit | 17 |
| 250. Epuisement des droits | 17 |
| 260. Critère du consentement | 18 |
| | |
| SECTION 2. <i>TRAITÉ CE – LIBRE CONCURRENCE</i> | 18 |
| 270. Cloisonnement du marché | 18 |
| 280. Abus de position dominante – Le cas de refus de vente, de licence | 18 |
| 290. Distinction existence/exercice du droit | 19 |
| | |
| CHAPITRE 3. DROIT D'AUTEUR ET DROIT COMMUNAUTAIRE | 20 |
| 300. Plan | 20 |
| | |
| SECTION 1. <i>TRAITÉ CE – LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES</i> | 20 |
| 310. Le principe de l'épuisement du droit d'auteur | 20 |
| 320. Les limites à l'épuisement du droit d'auteur | 21 |
| 330. Le droit de location et de prêt et les droits voisins du droit d'auteur | 21 |
| | |
| SECTION 2. <i>TRAITÉ CE – LIBRE CONCURRENCE</i> | 21 |
| 340. L'exercice du droit d'auteur | 21 |
| 350. Accords de licences: les clauses interdites et les clauses autorisées | 22 |
| 360. Le refus de concéder une licence | 23 |
| 370. Acquisition et octroi de licences en commun | 24 |
| 380. Gestion collective des droits d'auteur | 25 |
| 390. Exemption des accords verticaux et droits d'auteur | 25 |
| | |
| SECTION 3. <i>DROIT D'AUTEUR ET DROIT COMMUNAUTAIRE DÉRIVÉ</i> | 26 |
| 400. Directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 – Droit de location et de prêt | 26 |
| 410. Jurisprudence relative à la directive 92/100/CEE | 26 |
| 420. Directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 – Durée de protection | 27 |
| 430. Jurisprudence relative à la directive 93/98/CEE | 27 |
| 440. Directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 – Programmes d'ordinateurs | 27 |
| 450. Directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 – Diffusion par satellite et retransmission par câble | 28 |
| 460. Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 – Protection juridique des bases de données | 28 |

| | |
|--|-----------|
| 470. Proposition de directive concernant l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information | 28 |
| 480. Proposition concernant une directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale | 29 |
| 490. Réserve | 29 |
| CHAPITRE 4. DROIT DES BREVETS ET DROIT COMMUNAUTAIRE | 30 |
| 500. Plan | 30 |
| SECTION 1. TRAITÉ CE – LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES | 30 |
| 510. Produit non brevetable dans l'Etat membre d'origine | 30 |
| 520. Libre circulation et produits faisant l'objet de licences obligatoires | 31 |
| 530. Libre circulation et règles nationales de brevetabilité | 32 |
| SECTION 2. TRAITÉ CE – LIBRE CONCURRENCE | 32 |
| Sous-section 1. Application des règles de concurrence par la jurisprudence de la Cour et du Tribunal | 32 |
| 540. Distinction entre l'existence et l'exercice | 32 |
| 550. Accords – Clauses d'exclusivité | 33 |
| 560. Accords – Interdiction d'exporter | 34 |
| 570. Accords – Prolongation de la licence | 35 |
| 580. Accords – Perception de redevances | 35 |
| 590. Accords – Licences de perfectionnement en retour | 36 |
| 600. Accords – Clauses de non-contestation | 36 |
| 610. Abus de position dominante | 36 |
| Sous-section 2. Règlement d'exemption de la Commission relatif aux accords de transfert de technologie | 37 |
| 620. Evolution du règlement d'exemption de la Commission | 37 |
| 630. Champ d'application du règlement: les accords inclus | 37 |
| 640. Champ d'application du règlement: les accords exclus | 38 |
| 650. Les clauses exemptées («liste blanche») | 38 |
| 660. Les clauses excluant l'exemption par catégorie («liste noire») | 39 |
| 670. Les clauses non prévues par le règlement: système d'opposition | 39 |
| 680. Règlement d'exemption et article 82 CE (<i>ex article 86</i>) | 39 |
| 690. Règlement d'exemption pour les accords verticaux | 39 |

| | |
|--|----|
| SECTION 3. <i>RÉGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES</i> | 40 |
| 700. Le certificat complémentaire de protection pour les médicaments | 40 |
| 710. Le droit d'obtention végétale | 40 |
| 720. Le certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques | 41 |
| 730. Le modèle d'utilité | 42 |
| 740. Les inventions biotechnologiques | 43 |
| 750. Vers un brevet communautaire? | 43 |
| 760 à 790. Réservés | 43 |
| | |
| CHAPITRE 5. DROIT DE MARQUE ET DROIT COMMUNAUTAIRE | 45 |
| 800. Plan | 45 |
| | |
| SECTION 1. <i>TRAITÉ CE – LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES</i> | 45 |
| 810. Mise en circulation par le titulaire ou avec son consentement «l'épuisement communautaire» | 45 |
| 820. Marques identiques d'origine commune | 47 |
| 830. Marques identiques d'origine indépendante | 48 |
| 840. Différentes marques détenues par un même titulaire ou des titulaires liés entre eux | 48 |
| 850. Reconditionnement de produits marqués | 49 |
| | |
| SECTION 2. <i>TRAITÉ CE – LIBRE CONCURRENCE</i> | 49 |
| 860. Distinction entre l'existence et l'exercice | 49 |
| 870. Accords de délimitation de marques | 50 |
| 880. Cession de marque | 50 |
| 890. Licence de marque | 50 |
| 900. Clauses échappant à l'interdiction de l'article 81 CE | 51 |
| 910. Clauses susceptibles d'exemption | 52 |
| 920. Clauses interdites | 53 |
| | |
| SECTION 3. <i>MARQUES ET DROIT COMMUNAUTAIRE DÉRIVÉ</i> | 53 |
| 930. Règlements d'exemption et clauses accessoires relatives à la marque | 53 |
| 940. Règlement sur les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates | 54 |
| 950. Première directive d'harmonisation relative au droit des marques | 54 |
| 960. Le règlement sur la marque communautaire | 56 |
| 970 à 980. Réservés. | 57 |

| | |
|---|----|
| CHAPITRE 6. DROIT DE DESSIN OU MODÈLE ET DROIT COMMUNAUTAIRE | 58 |
| 990. Plan | 58 |
| SECTION 1. <i>TRAITÉ CE – LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES</i> | 58 |
| 1000. Application du principe de libre circulation aux dessins et modèles | 58 |
| 1010. Exercice du droit exclusif et droit communautaire | 58 |
| SECTION 2. <i>TRAITÉ CE – LIBRE CONCURRENCE</i> | 59 |
| 1020. Applicabilité de l'article 81 CE | 59 |
| 1030. Abus de position dominante | 59 |
| SECTION 3. <i>DESSINS ET MODÈLES ET DROIT COMMUNAUTAIRE DÉRIVÉ</i> | 60 |
| 1040. Directive sur la protection juridique des dessins et modèles | 60 |
| 1050. Vers une protection communautaire des dessins et modèles | 61 |
| BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE | 63 |
| INDEX | 65 |

010 Plan du livre

Après une présentation générale des dispositions pertinentes du traité CE et du droit dérivé applicable en matière de propriété industrielle et intellectuelle (*chapitre I*), le présent livre examine tout d'abord les rapports entre les principes de libre circulation et de libre concurrence du traité CE et les droits de propriété industrielle (*chapitre II*), pour ensuite envisager le régime en droit communautaire de chacun de ces différents droits: droit d'auteur et droits voisins (*chapitre III*), droit des brevets (*chapitre IV*), droit des marques (*chapitre V*) et droit des dessins et modèles (*chapitre VI*)¹.

1. Pour une synthèse récente de cette matière, voir V. DIERYCK et A. STROWEL, 'Les droits de propriété industrielle et le droit communautaire', *J.T.D.E.*, déc. 1999, n° 64, pp. 225 à 230; D. KAESMACHER, 'Les droits de propriété industrielle et le droit communautaire', *J.T.D.E.*, 1996, pp. 49-56.

Chapitre 1. Généralités

SECTION 1. LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE FACE AUX OBJECTIFS DU TRAITÉ DE ROME

020 Objectifs du traité

L'un des objectifs du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne (*ci-après «le traité CE»*¹) est «de promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques» (*art. 2 CE*). Afin d'atteindre ce but, il prévoit notamment l'élimination entre les Etats membres de toutes les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives (*art. 28 CE et s., ex art. 30*) et l'instauration d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur (*art. 81 CE et s., ex art. 85*). La réalisation d'un marché commun ou intérieur suppose en effet la suppression des barrières entre les Etats membres, quelle que soit leur nature, ainsi qu'une action préventive et l'harmonisation des législations nationales, quand cela est nécessaire.

030 Territorialité des droits de propriété industrielle²

Les droits de propriété industrielle entraînent des droits exclusifs territoriaux fondés sur chaque droit national. Or ces monopoles légaux, par définition nationaux, peuvent servir à cloisonner les marchés et constituer ainsi autant d'obstacles aux importations dites parallèles³, ce qui est contraire à l'objectif de réalisation du marché intérieur et aux principes de libre circulation (*marchandises et services notamment*) et de libre concurrence.

1. Le traité de Rome a été modifié en 1992 par le traité de Maastricht sur l'Union européenne (en vigueur depuis le 1^{er} novembre 1993). Depuis lors, la Communauté économique européenne s'appelle 'Communauté européenne' et le traité CEE est devenu le traité CE. L'Union européenne quant à elle recouvre la Communauté européenne (compétences réglées par le traité CE) plus les deux autres 'piliers' constitués par la politique étrangère et de sécurité commune et la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Le traité d'Amsterdam modifie à nouveau notamment le traité CE. Entré en vigueur le 1^{er} mai 1999, il en renumérote par ailleurs toutes les dispositions (le présent livre tient compte de cette nouvelle numérotation tout en indiquant l'ancienne numérotation quand cela est nécessaire). Pour une présentation de l'Union européenne, de la Communauté européenne et de ses institutions, voir Livre 196 (à paraître).
2. Pour plus de commodité, on appellera dans la suite en abrégé 'propriété industrielle' tant la propriété intellectuelle (droit d'auteur et droits voisins) que la propriété industrielle stricto sensu (brevets, marques, dessins ou modèles, etc.).
3. Importations ou exportations réalisées en dehors des circuits de distribution exclusive qui concernent souvent des produits qui font l'objet de droits de propriété industrielle. Voir R. JOLIET, 'La licence de marque et le droit européen de la concurrence', *Rev. trim. dr. eur.*, 1984, p. 4, note (8).

SECTION 2. PRINCIPES DE DROIT COMMUNAUTAIRE
ET DISPOSITIONS PERTINENTES DU TRAITÉ CE

040 Libre circulation des marchandises

Les articles 28 et 29 CE (*ex art. 30 et 34*) prévoient l'interdiction des restrictions quantitatives et des mesures étatiques d'effet équivalent¹ à l'importation et à l'exportation entre les Etats membres.

L'article 30 CE (*ex art. 36*) apporte cependant un correctif à cette dernière interdiction: des raisons touchant notamment à la protection de la propriété industrielle et commerciale peuvent justifier certaines mesures étatiques, pourtant interdites par les articles 28 et 29 CE. Elles ne doivent toutefois constituer «ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres» (*art. 30 CE in fine*).

050 Libre concurrence

L'article 81, paragraphe 1, CE (*ex art. 85*) interdit tout accord ou pratique concertée entre entreprises susceptible d'affecter le commerce entre les Etats membres et ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Toutefois, certains accords ou pratiques, dont les effets sont jugés bénéfiques pour le consommateur, le progrès technique ou économique, peuvent bénéficier d'exemptions (*art. 81, paragraphe 3, CE*).

L'article 82 CE (*ex art. 86*) interdit toute exploitation abusive de la position dominante détenue par une entreprise sur un marché spécifique, dans la mesure où elle affecte le commerce intracommunautaire².

060 Régime de la propriété

L'article 295 CE (*ex art. 222*), enfin, rappelle que le régime de la propriété reste du ressort des Etats membres. La Cour de justice a dû par conséquent concilier ce principe, qui implique le maintien des différents droits nationaux de la propriété industrielle, avec l'objectif d'intégration du marché intérieur. Elle a pour cela

1. La Cour de justice des Communautés européennes (ci-après 'la Cour' ou 'C.J.C.E.') définit très largement ces mesures comme 'toute réglementation commerciale des Etats membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire' (C.J.C.E., 11 juill. 1974, Procureur du Roi c. Benoît et Gustave Dassonville, aff. 8/74, *Rec.*, 1974, p. 837).

Concernant les notions de mesure d'effet équivalent et de libre circulation des marchandises, voir A. MATTERA, *Le marché unique européen, ses règles, son fonctionnement*, Jupiter, 2^e éd., 1990, pp. 232 à 247; P. OLIVER, *Free Movement of Goods in the European Community*, Sweet & Maxwell, 3^e édition, 1996.

La jurisprudence 'Cassis de Dijon' (C.J.C.E., 20 juin 1979, Rewe-Zentral AG c. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, aff. 120/78, *Rec.*, 1979, p. 649) s'applique aux mesures nationales indistinctement applicables aux produits nationaux et étrangers. Celles-ci ne peuvent être justifiées que si elles sont nécessaires à la satisfaction 'd'exigences impératives' (protection du consommateur, de l'environnement, loyauté commerciale, etc.), si elles ne se révèlent pas en fait discriminatoires et si elles constituent à la fois le moyen le plus adéquat et le moins entravant pour les échanges. Mais, étant donné la référence explicite de l'art. 30 CE (*ex art. 36*) à la propriété industrielle, cette jurisprudence ne trouve à s'appliquer pour la matière qui nous concerne qu'en droit de la concurrence déloyale mettant en jeu des droits de propriété industrielle (par exemple, les appellations d'origine).

2. Sur le droit communautaire de la concurrence, voir par exemple, J. FAULL et A. NIKPAY, *The EC law of Competition*, Oxford University Press, 1999; L. RITTER, W.D. BRAUN et F. RAWLINSON, *European Competition Law: A Practitioner's Guide*, Kluwer Law International, 2^e éd., 2000 et M. WAELBROECK et A. FRIGNARI, *Commentaire Megret, Le droit de la CE. Concurrence*, t. 4, Editions de l'Université de Bruxelles, 2^e éd., 1997.

développé deux principes à savoir, la distinction entre l'existence d'un droit de la propriété industrielle et son exercice (*voir n° 240 et 290 infra*) et la doctrine de «l'épuisement des droits» (*voir n° 250 infra*).

070 Effet direct et primauté

Lorsqu'une disposition du droit communautaire a un «effet direct», elle confère directement des droits aux individus, qu'ils peuvent faire valoir devant les juridictions nationales. Ce principe s'applique à certaines dispositions du traité CE (*notamment les articles 28, 30, 81 et 82 CE susmentionnés*), aux règlements (*art. 249 CE, al. 2, ex art. 189*) et aux dispositions des décisions et directives communautaires qui comportent des obligations claires et inconditionnelles.

La primauté du droit communautaire veut que le juge national refuse d'appliquer une disposition de droit interne contraire au droit communautaire, quand bien même elle serait postérieure à celui-ci (*sur ces notions d'effet direct et de primauté, voir livre 197bis*).

Ces deux principes fondamentaux viennent renforcer la portée des dispositions du traité citées plus haut et l'intérêt pour les justiciables de les invoquer devant les juridictions nationales.

080 Interprétation conforme du droit interne

Afin de respecter la primauté du droit communautaire, les juridictions nationales doivent interpréter le droit interne des Etats membres de manière à ne pas enfreindre la norme communautaire. Cela permet de pallier le fait que, dans certaines situations, les juridictions nationales ne peuvent appliquer directement le droit communautaire. C'est notamment le cas des directives non transposées en droit national qui, en tant que telles, ne peuvent créer d'obligations dans le chef des individus et ne peuvent par conséquent être invoquées dans un litige entre particuliers (*absence d'effet direct dit «horizontal» des directives, voir livre 197bis*).

C'est à l'occasion du rejet de ce principe d'effet direct horizontal des directives que la Cour de justice a développé le principe «d'interprétation conforme» du droit national, selon lequel les juridictions des Etats membres, ainsi d'ailleurs que toutes les autres autorités étatiques appliquant le droit national, sont tenues d'analyser celui-ci «dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l'article 189, troisième alinéa, du traité»¹ (*maintenant art. 249 CE*).

090 L'harmonisation des droits nationaux

Les articles 94 et 95 CE (*ex art. 100 et 100 A*), consacrés au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en rapport direct avec l'établissement ou le fonctionnement du marché commun, sont les instruments juridiques qui ont permis de réaliser une certaine harmonisation des différents droits nationaux de la propriété industrielle et de créer un corpus de normes communautaires qui coexiste avec les dispositions nationales.

1. C.J.C.E., 14 juill. 1994, Paola Faccini Dori c. Recreb Srl, aff. C-91/92, *Rec.*, 1994, p. I-3325, point 26 (et la jurisprudence y citée).

100 La Cour de justice des Communautés européennes

En donnant une interprétation uniforme du droit communautaire à l'occasion des questions préjudicielles que lui posent les juridictions nationales, la Cour de justice contribue elle aussi à l'harmonisation des droits nationaux. Par ailleurs, elle assure l'application en dernier ressort des principes de libre concurrence (*sur questions préjudicielles ou sur pourvoir contre les arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes («le Tribunal»)*) et de libre circulation des marchandises (*sur questions préjudicielles ou recours en manquement de la Commission contre les Etats membres*) aux accords et pratiques qui cloisonnent les marchés et dont l'origine réside parfois dans l'application des droits nationaux de la propriété industrielle eux-mêmes (*droit de marque, de brevet etc.*).

SECTION 3. LE DROIT COMMUNAUTAIRE DÉRIVÉ**110 Le système actuel du règlement d'exemption**

Comme nous l'avons vu, l'article 81 CE, paragraphe 1, (*ex art. 85*) interdit tout accord anticoncurrentiel entre entreprises qui affecte les échanges entre les Etats membres. Toutefois, le paragraphe 3 de ce même article autorise la Commission à exempter les accords qui comportent des avantages économiques pour les consommateurs, de nature à justifier cette dérogation (*amélioration de la production ou de la distribution des produits, promotion du progrès technique ou économique*). La notification de ces accords à la Commission est le préalable nécessaire à toute décision individuelle d'exemption.

Afin d'éviter la multiplication des notifications d'accords qui, eu égard à leur contenu, auraient été de toute façon exemptés, le Conseil a adopté un règlement¹ qui accorde à la Commission le pouvoir de légiférer en matière d'exemptions.

En application de ce texte, la Commission a ensuite elle-même adopté des règlements dits «d'exemption par catégorie» pour différents types d'accords, dans lesquels elle détaille les conditions que doivent remplir ces accords pour être automatiquement considérés comme exemptés de l'interdiction de l'article 81 CE, paragraphe 1, sans qu'il soit besoin de notification et donc de décision individuelle (*pour plus de détails, voir livres 85, 86 à paraître*).

Un règlement d'exemption existe aussi pour les accords de transfert de technologie (*accords de licence de brevet et/ou de savoir-faire*). Le régime de ce règlement est décrit ci-après au n° 620 et s.

120 Un nouveau règlement d'exemption des accords verticaux (~~an 2000~~) et vers une modification de l'application du droit communautaire de la concurrence (~~an 2003?~~)

Il convient de relever deux développements importants et très récents dans l'application du droit communautaire de la concurrence et d'en préciser l'impact sur l'application de celui-ci aux droits de la propriété industrielle.

1. Règlement n° 19/65/CEE du Conseil, *J.O.C.E.*, n° 36 du 6 mars 1965, p. 533.

D'une part, la Commission a adopté, le 22 décembre 1999, un nouveau règlement d'exemption¹ pour toute une série d'accords dits «verticaux» (*accords entre personnes opérant à différents stades de production ou de services: par exemple, fournisseur et distributeur*). Ce règlement, entré en vigueur le 1^{er} janvier 2000, n'est applicable qu'à partir du 1^{er} juin 2000. Il fusionne les différents règlements relatifs aux accords de distribution exclusive, d'achat exclusif et de franchise. Ce règlement s'applique aux droits de la propriété industrielle s'ils sont accessoires à un accord vertical de distribution exclusive, d'achat exclusif ou de franchise (*voir infra n° 690*). Il ne concerne pas les accords verticaux couverts par le règlement sur les accords de transfert de technologie² dont l'objet principal est l'exploitation de droits de propriété industrielle.

D'autre part, dans son Livre blanc sur la modernisation des règles d'application des articles 85(81) et 86 (82) du traité CE³, la Commission a proposé l'adoption d'un système d'exception légale permettant un contrôle *a posteriori* des ententes. Ce système impliquera la suppression du régime de notification à la Commission et étendra aux juridictions et autorités nationales la compétence d'accorder des exemptions individuelles en vertu de l'article 81, paragraphe 3, CE. La Commission désire par là accentuer l'application décentralisée des règles de concurrence.

130 Autres règlements

En matière de propriété industrielle, outre les règlements d'exemption évoqués plus haut, qui sont relatifs à la concurrence (*accords de transfert de technologie ou de franchise*), d'autres règlements ont été adoptés en vue soit de prévoir des règles uniques de protection contre la contrefaçon et le piratage, soit de créer des droits communautaires de propriété industrielle qui viennent s'ajouter aux droits nationaux existants.

Ces règlements (*analysés ci-après*) sont les suivants:

- règlement du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (*voir infra, n° 700*);
- règlement du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (*voir infra, n° 960*);
- règlement du Conseil du 24 mars 1994 fixant les mesures en vue d'interdire la mise en pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates, modifié par le règlement du 25 janvier 1999 (*voir infra, n° 940*);
- règlement du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (*voir infra, n° 710*);
- règlement du 22 décembre 1994 modifiant le règlement précité à propos de la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre de l'Uruguay Round (*voir infra, n° 710*);
- règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (*voir infra, n° 720*).

1. Régl. (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 déc. 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, *J.O.C.E.*, n° L 336 du 29 déc. 1999, p. 21.

2. Régl. 240/96/CE du 31 janv. 1996, *J.O.C.E.*, n° L 31 du 9 févr. 1996, p. 32.

3. *J.O.C.E.*, n° C 132 du 12 mai 1999, p. 1.

On peut également ajouter l'existence d'une convention relative au brevet communautaire signée en 1975 et modifiée en 1989 par un accord intergouvernemental, mais qui n'est pas encore entrée en vigueur et qui va être remplacée par une proposition de règlement sur le brevet communautaire (*voir infra*, n° 750).

140 Les directives d'harmonisation

A l'heure actuelle, il existe dix directives touchant au domaine de la propriété industrielle:

- la directive du Conseil du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies ou produits semi-conducteurs;
- la première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (*voir infra*, n° 950);
- la directive du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateurs (*voir infra*, n° 440);
- la directive du Conseil du 19 décembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (*voir infra*, n° 400);
- la directive du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles de droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (*voir infra*, n° 450);
- la directive du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (*voir infra*, n° 420);
- la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données (*voir infra*, n° 460);
- la directive du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (*voir infra*, n° 740);
- la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles (*voir infra*, n° 1040).
- la directive du Parlement européen et du Conseil 98/94 du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel.

Par ailleurs, la Commission a présenté, le 10 décembre 1997, une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (*voir infra* n° 470). Le recours aux nouvelles techniques de communication permet en effet aujourd'hui de diffuser des œuvres sans aucun contrôle du titulaire des droits. C'est donc pour lutter contre l'utilisation illicite du matériel protégé et harmoniser les niveaux de protection, aujourd'hui encore très différents d'un Etat membre à l'autre, que la Commission a proposé cette directive qui concernera le droit de reproduction, le droit de communication au public, le droit de distribution et la protection contre la reproduction illégale.

150 à 190 Réservés

Chapitre 2. Principes de droit communautaire communs aux différents droits de propriété industrielle

200 Plan

Certains principes du droit communautaire sont communs aux différents droits de propriété industrielle. C'est le cas notamment de la libre circulation des marchandises (*section 1*) et des règles de libre concurrence (*section 2*).

Les règles spécifiques relatives à chacun des types de droits de propriété industrielle seront examinées dans les chapitres suivants.

SECTION 1. TRAITÉ CE – LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

210 Cloisonnement des marchés

Caractérisé par le droit d'interdire la reproduction de la création (*brevets, dessins ou modèles*), du signe (*marques*) ou de l'œuvre d'art (*droit d'auteur*), le droit de propriété industrielle s'exerce aussi bien à l'égard des produits nationaux que de ceux en provenance de l'étranger. Le titulaire d'un tel droit dans l'Etat membre d'importation peut ainsi, en se fondant sur son droit national, empêcher les importations de produits librement mis en circulation dans un autre Etat membre mais portant atteinte à son droit de propriété industrielle. Il en résulte un cloisonnement des marchés contraire à une des libertés fondamentales du traité CE, la libre circulation des marchandises. Le rôle de la Cour sera donc de concilier ce principe avec la possibilité donnée par les droits nationaux de propriété industrielle de cloisonner les échanges.

220 Action en contrefaçon et mesure d'effet équivalent

La Cour considère que l'action en contrefaçon, qui peut entraîner une entrave à la libre circulation des marchandises, trouve son origine dans le droit national de propriété industrielle¹. Elle peut ainsi appliquer les articles 28 et suivants CE (*ex art. 30 et s.*), relatifs aux restrictions quantitatives et aux mesures étatiques d'effet équivalent, à la mesure constituée par cette loi. C'est en effet aux Etats membres qu'il revient de veiller à ce que les limites imposées aux droits des tiers par l'octroi à des personnes privées de droits exclusifs et d'une possibilité d'action en contrefaçon soient compatibles avec les dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des marchandises.

230 Limitation de la protection à l'objet spécifique du droit

Les dérogations à la libre circulation des marchandises ne sont admises par l'article 30 CE (*ex art. 36*) que dans la mesure où elles sont justifiées par la sauvegarde des droits

1. C.J.C.E., 31 oct. 1974. Centrafarm BV et Adriaan de Peijper c. Winthrop BV, aff. 16/74, *Rec.*, 1974, p. 1183 (marques) et C.J.C.E., 31 oct. 1974. Centrafarm BV et Adriaan de Peijper c. Sterling Drug Inc., aff. 15/74, *Rec.*, 1974, p. 1147 (brevets).

qui constituent l'objet spécifique du droit de propriété industrielle. La Cour définit cet objet spécifique, à propos du droit de marque, comme «notamment [le fait] d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, pour la première mise en circulation d'un produit, et de la protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque»¹. Pour le brevet, l'objet spécifique est «d'assurer au titulaire, afin de récompenser l'effort créateur de l'inventeur, le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation de produits industriels, soit directement, soit par l'octroi de licences à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer à toute contrefaçon»². Ce concept justifie la règle de l'épuisement des droits (*voir infra* n° 250).

240 Distinction existence/exercice du droit

La Cour distingue l'existence du droit de propriété industrielle de son exercice³. Elle considère que, si l'existence du droit n'est pas affectée par le droit communautaire et découle uniquement du droit national (*art. 295 CE, ex art. 222*), il n'en va pas de même de son exercice. Le recours à la protection accordée par le droit national de propriété industrielle risque en effet de limiter la libre circulation des marchandises et donc de se révéler incompatible avec l'article 28 CE (*ex art. 30*), lorsque l'exercice du droit implique une protection qui va au-delà de l'objet spécifique de celui-ci.

250 Epuisement des droits

En vertu de cette théorie⁴, un titulaire de droit de propriété industrielle dans un Etat membre ne peut empêcher l'importation par un tiers d'un produit à la commercialisation duquel il a lui-même directement ou indirectement (*c'est-à-dire par le biais d'une licence*) consenti dans l'Etat membre de provenance du produit⁵. L'exercice du droit

1. Arrêt Centrafarm/Winthrop, précité, point 8.
2. Arrêt Centrafarm/Sterling Drug, précité, point 8. Cependant, en matière de brevet de médicament, la Cour a adopté une définition plus large de l'objet spécifique puisqu'il comporte le droit pour le breveté de s'opposer à ce qu'un tiers demande une autorisation de mise sur le marché pour la période postérieure à l'expiration du brevet, ce qui n'implique aucune atteinte au monopole de première mise en circulation (*voir C.J.C.E.*, 9 juil. 1997. *Generics BV c. Smith Kline & French Laboratories Ltd*, aff. C-316/95, *Rec.*, 1997, p. I-3954).
3. Cette distinction fondamentale trouve son origine dans l'arrêt C.J.C.E., 13 juill. 1966. *Consten et Grundig c. Commission*, aff. 56-58/64, *Rec.*, 1966, p. 429. Voir également C.J.C.E., 8 juin 1971 (*Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH c. Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG*, aff. 78/70, *Rec.*, 1971, p. 487): 'si le traité n'affecte pas l'existence des droits reconnus par la législation d'un Etat membre en matière de propriété industrielle ou commerciale, l'exercice de ces droits peut cependant relever des interdictions édictées par le traité' (point 11). Elle semble être parfois remise en cause partiellement par la Cour à certaines occasions (*voir G. FRIDEN, 'Recent developments in E.E.C. Intellectual Property Law: the distinction between existence and exercise revisited', C.M.L. Rev.*, 1989, n° 26, 209).
4. Cette doctrine a été énoncée pour la première fois dans l'arrêt *Deutsche Grammophon* précité (à propos du droit d'auteur). Sur cette doctrine, voir B. CASTELL, *L'épuisement du droit intellectuel en droits allemand, français et communautaire*, P.U.F., 1989, notamment pp. 165 à 186. Voir égal. D. GRAZ, *Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises*, Genève, Librairie Droz, 1988 et, par exemple, V.-L. BENABOU, *Droits d'auteur, droits voisins et droit communautaire*, Bruxelles, Bruylant, 1997, nos 72 à 78 ainsi que l'exposé de C. DOUTRELEPONT in *Le droit moral de l'auteur et le droit communautaire*, Bruylant, L.G.D.J., 1997, pp. 387 à 493.
5. Il n'y a pas épuisement si le produit provient d'un pays non membre de la Communauté (C.J.C.E., 15 juin 1976, *EMI Records Limited c. CBS United Kingdom Limited*, aff. jtes 51/75, 86/75 et 96/75, *Rec.*, 1976, p. 811). Voir également n° 810 ci-après à propos du principe de l'épuisement communautaire en matière de marques.

est épuisé à partir du moment où le produit est mis en circulation (*voir également infra*, n° 310, 320 – droit d'auteur – et 810 – marques).

260 Critère du consentement

La Cour a dégagé comme critère de base pour l'application de la théorie de l'épuisement des droits, celui du consentement¹. Dans l'arrêt *Centrafarm c. Sterling Drug*, elle déclare que «la dérogation au principe de la libre circulation des marchandises n'est pas justifiée lorsque le produit a été écoulé licitement sur le marché de l'Etat membre d'où il est importé, par le titulaire lui-même ou avec son consentement, notamment dans le cas d'un titulaire de brevets»². La solution est étendue aux autres droits de propriété industrielle.

Le consentement existera donc quand la première commercialisation est le fait d'une entreprise unie au titulaire du droit de propriété industrielle dans l'Etat membre d'importation par des liens de dépendance juridique ou économique. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un licencié, qu'il appartienne ou non au même groupe que le donneur de licence³.

SECTION 2. TRAITÉ CE – LIBRE CONCURRENCE

270 Cloisonnement du marché

Comme l'exercice des droits nationaux de propriété industrielle, la conclusion d'accords ou d'ententes restrictifs de concurrence et relatifs à ces droits ou l'exploitation abusive du monopole légal qu'ils confèrent peuvent conduire à une répartition des marchés contraire au principe de libre concurrence. Ainsi, la Cour a jugé que: «(...) l'exercice du droit exclusif (...) pourrait tomber sous la prohibition énoncée par [l'article 81 CE, ex article 85] chaque fois qu'il apparaîtrait comme étant l'objet, le moyen ou la conséquence d'une entente qui, en interdisant les importations en provenance d'autres Etats membres de produits licitement mis en commerce dans ces Etats, aurait pour effet de cloisonner le marché»⁴.

280 Abus de position dominante – Le cas de refus de vente, de licence

La jurisprudence de la Cour et du Tribunal démontre que, selon les circonstances, un refus de vendre ou de donner en licence un produit peut être considéré comme un abus de position dominante⁵. La Cour a eu l'occasion de se prononcer sur cette question à propos de droits relatifs à des modèles de carrosserie de voitures dans deux arrêts de 1988⁶, dans lesquels elle a considéré que l'exercice des droits exclusifs portant sur ces modèles pouvait être interdit par l'article 82 CE (*ex art. 86*) (*voir infra* n° 1030).

1. Sur les controverses doctrinales à ce sujet, voir I. ROUTARD, *Droit européen des licences exclusives de brevets, droit communautaire, droit français, droit allemand*, Paris, Nouvelles Editions Fiduciaires, 1989, n° 254 et s.

2. Arrêt *Centrafarm c/ Sterling Drug*, précité, point 11.

3. Arrêt *Centrafarm c/Sterling Drug*, précité, p. 1168.

4. Arrêt *Deutsche Grammophon*, précité, point 6.

5. Voir notamment C.J.C.E., 6 mars 1974, *Istituto Chemioterapico Italiano SpA et Commercial Solvents c. Commission*, aff. 6-7/73, *Rec.*, 1974, p. 223.

6. C.J.C.E., 5 oct. 1988, *AB Volvo c. Erik Veng*, aff. 238/87, *Rec.*, 1988, p. 6232 et C.J.C.E., 5 oct. 1988, *CICRA et SPA Maxicar c. Renault*, aff. 53/87, *Rec.*, 1988, p. 6067. Sur ces arrêts et en particulier sur la problématique de l'abus en matière de pièces de rechange, voir Dr. I. GOVAERE, *The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in E.C. Law*, London, Sweet & Maxwell, 1996, spéc. sections 7 to 9.

Cette position a été confirmée de manière plus explicite encore à propos d'une affaire mettant en cause le droit d'auteur. Il s'agissait du refus par des chaînes de télévision de concéder des licences de droit d'auteur sur leurs grilles hebdomadaires de programmes pour la publication de celles-ci dans des revues spécialisées (*affaire dite «Magill»*; voir *infra* n° 360). Ce refus a été considéré abusif dans les circonstances de l'espèce. Cette affaire mit en relief la difficulté de concilier les droits de propriété industrielle avec les règles de concurrence.

290 **Distinction existence/exercice du droit**

Le principe énoncé plus haut (n° 240) s'applique également au droit de la concurrence. L'existence des droits de propriété industrielle n'est pas remise en cause par le droit communautaire. En revanche, ces droits ne peuvent être utilisés pour mettre en échec l'efficacité des règles de concurrence du traité CE.

Chapitre 3. Droit d'auteur et droit communautaire

300 Plan

Le droit d'auteur protège en réalité deux catégories de droits:

- des droits moraux, qui permettent notamment aux auteurs et aux artistes de s'opposer à toute modification de l'œuvre qui serait préjudiciable à leur honneur ou leur réputation, et
- des droits économiques, qui concernent l'exploitation commerciale de l'œuvre protégée, en particulier sous la forme de licences accordées moyennant le paiement de redevances¹.

Dans la mesure où le titulaire peut exercer un contrôle sur l'exploitation commerciale de son œuvre par le licencié, cette exploitation soulève les mêmes problèmes que ceux d'un autre droit de propriété industrielle et commerciale².

Les interactions entre l'exploitation commerciale du droit d'auteur et les principes de libre circulation des marchandises et de libre concurrence du traité seront tout d'abord analysées (*section 1 et 2*), avant de passer en revue les différentes directives consacrées au droit d'auteur et aux droits voisins (*section 3*).

SECTION 1. TRAITÉ CE – LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

310 Le principe de l'épuisement du droit d'auteur

La Cour considère que le droit d'exclusivité garanti par les législations nationales en matière de propriété industrielle et commerciale épuise ses effets lorsqu'un produit est écoulé licitement sur le marché d'un Etat avec le consentement de l'auteur³. Ces deux conditions sont cumulatives, ce qui signifie que la licéité de la mise en circulation n'est pas suffisante en elle-même pour entraîner l'épuisement des droits et ne peut se substituer au consentement du titulaire⁴. La Cour estime en effet que les articles 28 et 30 CE (*ex art. 30 et 36*) ne s'opposent pas à ce que le titulaire de droits de reproduction et de diffusion de certaines œuvres musicales interdise l'importation de supports de son incorporant ces œuvres musicales, lorsque ces supports sont importés d'un Etat membre où ils ont été légalement commercialisés mais sans le consentement du titulaire ou de son licencié car, en raison des différences des durées de protection entre les Etats membres, l'œuvre n'y était plus protégée alors qu'elle bénéficiait toujours d'une telle protection dans l'Etat d'importation⁵. Cependant, l'uniformisation des durées de protection entre les Etats membres, prévue par la directive 93/98/

1. C.J.C.E., 20 oct. 1993, Phil Collins c. Imtrat Handelsgesellschaft mbH et Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH et Leif Emmanuel Kant c. EMI Electrola GmbH, aff. C-92/92 et C-326/92, *Rec.*, 1993, p. I-5145, point 20.

2. Arrêt Phil Collins précité, point 20.

3. C.J.C.E., 22 janv. 1981, Dank Supermarked A/S c. A/S Imerco, aff. 58/80, *Rec.*, 1981, p. 181-182.

4. V.-L. BENABOU, *Droits d'auteur, droits voisins et droit communautaire*, Bruxelles, Bruylant, 1997, n° 141.

5. C.J.C.E., 24 janv. 1989, EMI Electrola GmbH c. Patricia Im- und Export e.a., aff. 341/87, *Rec.*, 1989, p. 79, point 14.

CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, a mis fin à cet obstacle à la réalisation du marché unique (*voir infra* n° 420)¹.

320 Les limites à l'épuisement du droit d'auteur

Le principe de l'épuisement du droit d'auteur s'applique au seul territoire de la Communauté, ce qui signifie que lorsqu'une œuvre est commercialisée en dehors de ce territoire, le titulaire du droit d'auteur peut s'opposer à son introduction dans un Etat membre dans lequel ce droit est protégé².

En outre, seule la diffusion d'une œuvre sur un support matériel est susceptible de provoquer l'épuisement du droit d'auteur³. En effet, faute de support matériel, la représentation n'entre pas en conflit avec la liberté de circulation des marchandises et par conséquent le principe de l'épuisement des droits ne s'applique pas dans ce cas⁴.

330 Le droit de location et de prêt et les droits voisins du droit d'auteur

Dans l'arrêt Warner Brothers, la Cour de justice a considéré que le droit d'autoriser la location et le prêt d'une œuvre et de son support matériel appartient à l'auteur, qui peut ainsi contrôler l'utilisation de son œuvre après que celle-ci a été commercialisée et bénéficier des profits qui découlent de l'existence d'un marché secondaire⁵.

Ainsi, comme le droit de représentation, le droit de location demeure au nombre des prérogatives de l'auteur et du producteur en dépit de la vente du support matériel qui contient l'œuvre ou de tout autre acte de diffusion⁶. Par ailleurs, l'autorisation de mise en location du support matériel dans un Etat membre qui ne reconnaît aucun droit exclusif de location à l'auteur ne peut avoir pour effet l'épuisement du droit⁷.

SECTION 2. TRAITÉ CE – LIBRE CONCURRENCE

340 L'exercice du droit d'auteur

Dans son arrêt Deutsche Grammophon, la Cour a considéré que l'exercice du droit d'auteur ne constituait pas en lui-même une atteinte au droit de la concurrence, reconnaissant ainsi implicitement la licéité des accords de licence qui constituent le moyen d'exploitation économique essentiel du droit d'auteur. Cependant, la Cour a souligné que l'exercice de ce droit exclusif pouvait se révéler contraire aux dispositions de l'article 81 CE (*ex art. 85*) s'il apparaissait comme étant l'objet, le moyen ou

1. *J.O.C.E.*, n° L 290 du 24 nov. 1993, p. 9.

2. C.J.C.E., 9 févr. 1982, Polydor limited et RSO Records c. Harlequin Record Shops Limited et Simons Records Limited, aff. 270/80, *Rec.*, 1982, p. 329, point 22.

3. Livre vert sur le droit d'auteur et le défi technologique, COM (88) 172 final, p. 146 et 150.

4. BENABOU, *o.c.*, n° 163.

5. C.J.C.E., 17 mai 1988, Warner Brothers Inc. et Metronome Video ApS c. Erik Viuff Christiansen, aff. 158/86, *Rec.*, 1988, p. 2605, point 15; voir aussi C.J.C.E., 22 sept. 1998, Foreningen af Danske Videogramdistributører, agissant pour Egmont Film A/S e.a. c. Laserdisken, aff. C-61/97, *Rec.*, 1998, p. I-5171, points 15 à 17.

6. Directive 92/100/CEE, précitée, article 1, paragraphe 4; C.J.C.E., 24 avril 1998, Metronome Musik GmbH c. Music Point Hokamp GmbH, aff. C-200/96, *Rec.*, 1998, p. I-1953, point 18.

7. C.J.C.E., 17 mai 1988, Warner Brothers Inc. et Metronome Video ApS c. Erik Viuff Christiansen, aff. 158/86, *Rec.*, 1988, p. 2605, points 17 et 18; arrêt Metronome Musik GmbH c. Music Point Hokamp GmbH, précité, point 17.

la conséquence d'une entente qui aurait pour effet de cloisonner le marché communautaire¹. Elle a procédé au même type d'analyse en ce qui concerne l'article 82 CE (*ex art. 86*), en relevant que le titulaire «ne possède pas, du seul fait qu'il exerce son droit exclusif de mettre en circulation les objets protégés, une position dominante au sens de l'article 86»². Il en est autrement lorsque, vu les circonstances de l'espèce, il peut faire obstacle à une concurrence effective sur une partie importante du marché à prendre en considération.

Mais la spécificité des œuvres d'art rend très difficile la détermination de l'existence d'une position dominante. Par exemple, pour déterminer le marché de produits en cause, on ne peut pas appliquer la méthode traditionnelle de recherche des produits substituables³ car les œuvres de l'esprit sont uniques par définition et non pas interchangeables⁴. Par ailleurs, dans l'affaire *Tournier*⁵, la Cour ne pouvait pas établir l'existence d'un abus en déterminant si le prix était excessif par rapport à la valeur économique de l'avantage conféré car il est impossible de fixer le coût de la création d'une œuvre de l'esprit⁶.

350 Accords de licences: les clauses interdites et les clauses autorisées

Si, comme souligné plus haut, les accords de licence relatifs aux droits d'auteur sont en principe licites, certaines clauses sont considérées comme contraires à l'article 81 CE aussi bien par la pratique de la Commission, que par la jurisprudence de la Cour de justice. C'est le cas par exemple d'une clause interdisant au licencié d'exporter des œuvres vers d'autres Etats membres qui empêche la libre circulation des marchandises et cloisonne le marché communautaire⁷. Il en est de même pour les clauses d'exclusivité empêchant les importations parallèles⁸.

En ce qui concerne les licences de représentation, la Cour a reconnu qu'elles n'étaient pas en principe restrictives de concurrence⁹. Il faut cependant vérifier au cas par cas si l'exercice du droit exclusif ne crée pas de barrières artificielles et injustifiées au regard des nécessités de la branche de l'industrie concernée¹⁰. Or la Commission a considéré qu'une licence exclusive accordée pour 15 ans sur l'intégralité du catalogue de films de la Metro-Goldwyn-Mayer/United Artists constituait une barrière de cette nature¹¹.

En ce qui concerne la possibilité d'introduire une clause de limitation géographique dans les contrats de licences sur le droit de reproduction et de distribution, la

1. Arrêt *Deutsche Grammophon Gesellschaft*, précité, point 6; voir aussi C.J.C.E., 6 oct. 1982, *Coditel II*, aff. 282/81, *Rec.*, 1982, p. 3381, point 17.
2. Arrêt *Deutsche Grammophon Gesellschaft*, précité, point 16.
3. C.J.C.E., 14 févr. 1978, *United Brands Company et United Brands Continentaal BV c. Commission*, aff. 22/76, *Rec.*, 1978, p. 207, points 12 à 35.
4. Décision de la Commission *WEA-Filipacchi Musik SA* du 22 décembre 1972, aff. IV/26992, *J.O.C.E.*, n° L 303 du 31 déc. 1972, p. 52, spéc. p. 53; voir aussi les conclusions de l'avocat général Mayras C.J.C.E., 21 mars 1974, *BRT et SABAM c. SV SABAM et NV Fonior*, aff. 127/73, *Rec.*, 1974, p. 313, spéc. p. 324.
5. C.J.C.E., 13 juill. 1989, *Ministère public c. Jean-Louis Tournier*, aff. 395/87, *Rec.*, 1989, p. 2521.
6. Conclusions de l'avocat général Jacobs dans l'affaire *Tournier*, précitée, p. 2553, point 53.
7. Décisions *WEA-Filipacchi Musik SA* du 22 décembre 1972, *J.O.C.E.*, n° L 303 du 31 déc. 1972, p. 52; *Theal/Watts* du 21 déc. 1976, *J.O.C.E.*, n° L 39 du 19 févr. 1977, p. 19; C.J.C.E., 17 janv. 1984, *VBVB et VBBB c. Commission*, aff. jtes 43/82 et 63/83, *Rec.*, 1984, p. 19, point 9.
8. C.J.C.E., 8 juin 1982, *Nungesser KG et Kurt Eisele c. Commission*, aff. 258/78, *Rec.*, 1982, p. 2015, point 53.
9. Arrêt *Coditel II*, précité, point 15.
10. Arrêt *Coditel II*, précité, point 19.
11. Décision de la Commission du 15 sept. 1989, 'Achat de films par les stations allemandes de la télévision', *J.O.C.E.*, n° L 284/36, n° 44; voir aussi Neuvième rapport sur la politique de concurrence, point 116 (affaire *Fédération anglaise de football c. London Weekend Television*).

Commission considère que ce serait contraire au droit de la concurrence car cela introduirait des barrières entre les Etats membres et pourrait même être considéré comme discriminatoire sous certaines conditions¹. En revanche, pour ce qui est des licences de représentation, les règles du traité ne s'opposent pas à ce que les parties au contrat encadrent celui-ci dans des limites géographiques destinées à protéger les droits de l'auteur et de ses ayants droit au regard de la perception de redevances².

En principe, le fait pour le donneur de licence d'interdire ou de limiter le droit de son licencié d'accorder des sous-licences est conforme à l'article 81 CE, comme en matière de brevets et de marques³. Cependant, lorsque le donneur de licence autorise son licencié à concéder des sous-licences par le biais d'un sous-contrat type approuvé par lui, la Commission vérifie qu'aucune des clauses de ce sous-contrat n'est en elle-même contraire au droit de la concurrence⁴.

360 Le refus de concéder une licence

L'affaire dite «Magill» concernait le refus par des chaînes de télévision de concéder des licences de droit d'auteur sur leurs grilles hebdomadaires de programmes pour la publication de celles-ci dans des revues spécialisées. La Commission condamna en 1988 les chaînes de télévision en cause pour abus de position dominante⁵, le Tribunal de première instance confirma cette décision en 1991⁶ et la Cour de justice rejeta le pourvoi en 1995⁷.

La Cour releva que le Tribunal était en droit de considérer ce comportement comme abusif pour trois raisons:

- en premier lieu, il résultait des circonstances de l'espèce qu'il n'existait aucun substitut réel ou potentiel à un guide hebdomadaire de télévision offrant une information sur les programmes de la semaine à venir, qu'il existait par ailleurs une demande potentielle, constante et régulière, de la part des consommateurs pour ce type de produit, que le refus des chaînes de télévision ne laissait aux téléspectateurs que la possibilité d'acheter les guides hebdomadaires de chacune des chaînes en cause pour pouvoir comparer les programmes et, enfin, que ce refus faisait donc «obstacle à l'apparition d'un produit nouveau»;
- en deuxième lieu, le refus «n'était justifié ni par l'activité de radiodiffusion télévisuelle ni par celle d'édition de magazines de télévision»;
- en troisième lieu, le refus des chaînes de télévision leur permettait de se réserver «un marché dérivé, celui des guides hebdomadaires de télévision, en excluant toute concurrence sur ce marché (...) puisque [ces chaînes] déniaient l'accès à l'information brute, matière première indispensable pour créer un tel guide»⁸.

Un arrêt du Tribunal de première instance de 1997 est venu limiter la portée de la jurisprudence Magill. Le Tribunal n'a pas considéré dans l'affaire Ladbroke, qui

1. Neuvième rapport sur la politique de concurrence, point 81 (affaire GEMA).

2. Arrêt Coditel II, précité, point 16.

3. Décision de la Commission du 15 sept. 1989, Achat de films par les stations allemandes de la télévision, *J.O.C.E.*, n° L 284 du 3 oct. 1989, p. 36, n° 41.

4. Décision de la Commission du 31 janv. 1995, PMI-DSV, *J.O.C.E.*, n° L 221, du 19 sept. 1995, p. 34, n° 7.

5. Décision du 21 déc. 1988, Magill TV Guide/ITP, BBC et RTE, *J.O.C.E.*, n° L 78 du 21 mars 1989, p. 43.

6. TPI, 10 juill. 1991, RTE c. Commission, aff. T-69/89, *Rec.*, 1991, p. II-485; The British Broadcasting Corporation et BBC Enterprises Limited c. Commission, aff. T-70/89, *Rec.*, 1991, p. II-535; Independent Television Publications Limited c. Commission, aff. T-76/89, *Rec.*, 1991, p. II-575.

7. C.J.C.E., 6 avril 1995, Radio Telefís Eireann (RTE) et Independent Television Publications Ltd (ITP) c. Commission, aff. jtes, C-241/91P et C-242/91P, *Rec.*, 1995, p. I-743.

8. *Ibid.*, points nos 52 à 56.

concernait la retransmission télévisée des courses hippiques, que cette activité constituait un produit ou un service à part entière, sans substitut réel ou potentiel, mais a estimé qu'il s'agissait uniquement d'un service complémentaire offert aux parieurs, non indispensable à l'exercice de l'activité principale, à savoir la prise de paris. L'absence de caractère essentiel de ce service a conduit le Tribunal à conclure que la première des trois conditions n'était pas remplie et que par conséquent le refus des sociétés de courses de fournir à la requérante une licence de transmission ne pouvait constituer un cas d'abus de position dominante¹. On peut remarquer que la distinction entre un produit sans substitut, en l'occurrence un guide hebdomadaire de télévision, et un simple service complémentaire, ici la transmission des courses, est difficile à manier.

370 Acquisition et octroi de licences en commun

Lorsque plusieurs entreprises concurrentes décident d'acquérir en commun des droits d'auteurs, il s'agit d'un accord susceptible d'être visé par l'article 81 CE. Ainsi, dans l'affaire UER/Système de l'Eurovision, la Commission a considéré que l'article 81 CE s'appliquait aux accords des membres de l'Union Européenne de Radiodiffusion (UER) concernant l'acquisition en commun des droits de télévision pour les manifestations sportives internationales². Elle a cependant exempté ces accords au motif qu'ils participaient à l'établissement d'un marché unique de la radiodiffusion au niveau international et à la condition que les entreprises non membres aient accès aux droits concédés à l'UER³. Cette décision a été annulée par le Tribunal notamment parce que la Commission n'avait pas examiné «si les règles d'adhésion avaient un caractère objectif et suffisamment déterminé susceptible d'une application uniforme et non discriminatoire, afin de pouvoir apprécier ensuite si elles étaient indispensables au sens de l'article 85, paragraphe 3, sous a), du traité»⁴.

Inversement, la Commission considère qu'un accord entre plusieurs entreprises titulaires de droits d'auteur afin d'accorder en commun des licences de ces droits restreint la concurrence entre elles de la même manière qu'un accord fixant les prix et les conditions d'exploitation qu'elles imposent aux tiers. A ce titre, elle a estimé que la création par trois producteurs américains de films d'une entreprise commune destinée à distribuer et concéder des licences pour la projection des films produits par les sociétés mères était susceptible de restreindre la concurrence sur le marché de la distribution des films en salle. L'accord a cependant été exempté après que les sociétés mères ont accepté les différents engagements et modifications du contrat exigés par la Commission⁵.

1. C.J.C.E., 12 juin 1997, Tiercé Ladbroke SA c. Commission, aff. T-504/93, *Rec.*, 1997, p. II-926.

2. Décision de la Commission du 11 juin 1993, UER/Système de l'Eurovision, *J.O.C.E.*, n° L 179 du 22 juill. 1993, p. 23, n° 45 à 57; voir aussi la décision du 19 févr. 1991, Screensport/Membres de l'UER, *J.O.C.E.*, n° L 63 du 9 mars 1991, p. 32, dans laquelle la Commission a condamné des accords entre le Consortium Eurosport et News International et a refusé d'accorder l'exemption prévue par l'article 85, paragraphe 3. A la suite des nouvelles négociations la Commission a annoncé son intention d'adopter une décision favorable, Communication Eurosport Mark III, *J.O.C.E.*, n° C 76 du 18 mars 1993, p. 8, n° 3.

3. Décision de la Commission du 11 juin 1993, UER/Système de l'Eurovision, *J.O.C.E.*, n° L 179 du 22 juill. 1993, p. 23, points 42 à 62.

4. TPI, 11 juill. 1996, T-542/93, T-543/93 et T-546/93, Métropole télévision SA e.a. c. Commission, aff. T-528/93, *Rec.*, 1996, p. II-649, point 102.

5. Décision de la Commission du 12 juill. 1989, UIP, *J.O.C.E.*, n° L 226 du 3 août 1989, p. 25, points 24 à 33 et 44 à 59.

380 **Gestion collective des droits d'auteur**

Les sociétés de gestion collective regroupent en général un grand nombre de titulaires de droits d'auteur pour une certaine catégorie d'œuvres, afin d'assurer la gestion de l'ensemble de leurs droits. Elles ont le pouvoir d'accorder des licences aux utilisateurs et la charge de répartir les redevances qu'elles perçoivent entre leurs membres. Or la Cour et la Commission ont considéré comme abusive la pratique d'une société de gestion consistant à imposer à ses membres la cession de l'ensemble de leurs droits d'auteur, actuels et futurs, sans distinguer entre les différentes formes d'utilisation généralement reconnues¹. Par ailleurs, la Commission a considéré comme abusif le fait qu'une société de gestion subordonne l'octroi de licence pour des œuvres protégées au paiement de redevances pour des œuvres non protégées² ou exige des redevances inégales pour des produits équivalents³. En revanche, la Cour a considéré que le fait qu'une société de gestion refuse l'accès direct à son répertoire aux utilisateurs étrangers pouvait être justifié, compte tenu des frais qu'entraînerait pour elle l'obligation d'organiser son propre système de gestion et de contrôle sur un autre territoire⁴.

390 **Exemption des accords verticaux et droits d'auteur**

Dans les lignes directrices sur les restrictions verticales (*présentées par la Commission lors de la discussion du règlement d'exemption précité adopté le 22 décembre 1999; voir n° 120 supra*), la Commission considère que les accords verticaux qui contiennent des restrictions relatives à la cession ou l'utilisation de droits de propriété intellectuelle sont exemptés dès lors «qu'ils sont nécessaires et directement liés à l'utilisation ou à la revente des biens ou des services fournis» et que «ces droits ne constituent pas l'objet premier de l'accord»⁵. Concernant plus particulièrement le droit d'auteur, il est spécifié que «les revendeurs de biens protégés par le droit d'auteur peuvent être contraints par le titulaire du droit d'auteur de ne revendre les biens concernés qu'à la condition d'interdire à l'acheteur, qu'il s'agisse d'un autre revendeur ou de l'utilisateur final, d'enfreindre le droit d'auteur. Pareilles obligations en matière de revente, lorsqu'elles tombent sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, sont couvertes par le règlement d'exemption par catégorie⁶». Le même raisonnement vaut pour la vente de logiciels.

1. C.J.C.E., 21 mars 1974, BRT/SABAM II, aff. 127/73, *Rec.*, 1974, p. 313, point 12; décision de la Commission du 2 juin 1971, GEMA I, *J.O.C.E.*, n° L 134 du 20 juin 1971, point II.C.2-a.

2. Décision de la Commission GEMA I, précitée, point II.C.6.

3. *Ibid.*

4. C.J.C.E., 13 juill. 1989, Ministère public c. Jean-Louis Tournier, aff. 395/87, *Rec.*, 1989, p. 2521, point 24; C.J.C.E., 13 juill. 1989, François Lucazeau e.a. c. SACEM e.a., aff. jtes 110/88, 214/88 et 242/88, *Rec.*, 1989, p. 2811, point 18.

5. Lignes directrices sur les restrictions verticales, *J.O.C.E.*, n° C 270 du 24 sept. 1999, p. 12, point 29.

6. *Ibid.*, points 32 et s.

SECTION 3. DROIT D'AUTEUR ET DROIT COMMUNAUTAIRE DÉRIVÉ

400 Directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 – Droit de location et de prêt

Cette directive¹ est relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur, notamment le droit de fixation, de reproduction, la radiodiffusion et la communication au public, le droit de distribution. Elle a pour objectifs:

- l'élimination des distorsions de concurrence qui résultent de la différence des législations nationales;
- la lutte contre la piraterie;
- la nécessité d'assurer un revenu aux auteurs.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, la directive dispose que les droits de location et de prêt ne s'épuisent pas par la vente ou tout autre acte de diffusion. Par ailleurs, la directive détermine quel est le titulaire du droit de location ou de prêt selon les différents types d'œuvres. Il s'agit de:

- l'auteur, en ce qui concerne l'original et les copies de son œuvre;
- l'artiste interprète ou exécutant, en ce qui concerne les fixations de son exécution;
- du producteur de phonogrammes, en ce qui concerne ses phonogrammes;
- du producteur de la première fixation, en ce qui concerne l'original et les copies de son film.

410 Jurisprudence relative à la directive 92/100/CEE

Interrogée à titre préjudiciel sur la validité de l'article 1 de la directive dans l'arrêt *Metronome*², la Cour a dû se prononcer sur l'introduction par la directive d'un droit de location exclusif et décider s'il portait atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et faussait la concurrence.

La Cour a considéré que la simple perception de droits d'auteur à l'occasion de la vente ne permettait pas d'assurer aux auteurs un revenu suffisant et qu'ainsi le droit de location ne pouvait pas être épuisé par la vente. Plus généralement, la Cour a décidé que la directive poursuivait des objectifs conformes aux principes généraux du traité.

Dans l'arrêt *FDV*³, la Cour reprend le même raisonnement que dans l'arrêt *Metronome*, tout en le précisant. Elle affirme en effet que le droit de location – contrairement au droit de distribution – ne s'épuise pas par la vente, car le droit de location a un autre champ d'application et poursuit un autre objectif que le droit de distribution.

1. Directive 92/100/CEE du Conseil du 19 nov. 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle. *J.O.C.E.*, n° L 346 du 27 nov. 1992, p. 6. Voir sur cette directive. J. REINBOTHÉ et S. VON LEWINSKI. *The E.C. Directive on Rental and Lending Rights and on Piracy*, London. Sweet & Maxwell, 1993.

2. C.J.C.E., 24 avril 1998, *Metronome Musik GmbH c. Music Point Hokamp GmbH*, aff. C-200/96. *Rec.*, 1998, p. I-1953.

3. C.J.C.E., 22 sept. 1998, *Foreningen af danske Videogramdistributører, agissant pour Egmont Film A/S c. Laserdisken*, aff. C-61/97. *Rec.*, 1998, p. I-5171.

420 Directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 – Durée de protection

Cette directive¹ visait à harmoniser la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins en mettant fin aux différences qui existaient entre les différentes législations nationales et en prévoyant des durées de protection identiques pour toute la Communauté.

La durée de protection est fixée à 70 ans pour le droit d'auteur et à 50 ans pour les droits voisins. Elle est de 25 ans pour les œuvres publiées pour la première fois après l'extinction du droit d'auteur et de 30 ans pour les éditions critiques et théoriques d'œuvres tombées dans le domaine public. En ce qui concerne les œuvres dont le pays d'origine est un pays tiers et que l'auteur n'est pas ressortissant de la Communauté, la durée de protection dans les Etats membres est identique à celle du pays d'origine, sans que cela puisse dépasser 70 ans.

430 Jurisprudence relative à la directive 93/98/CEE

Dans l'arrêt *Butterfly*², la Cour a été interrogée à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 10 relatif à l'applicabilité de la directive dans le temps. Il était demandé à la Cour si une législation nationale qui avait pour conséquence une «renaissance» du droit d'auteur violait l'obligation de protection des droits acquis par les tiers inscrite à l'article 10, paragraphe 3, de la directive.

D'après la Cour, «il ressort clairement de l'article 10, paragraphe 2, de la directive que l'application des durées de protection prévues par celle-ci peut avoir pour conséquence, dans les Etats membres dont la législation prévoyait une durée de protection moins longue, de protéger à nouveau des œuvres (...) tombé[e]s dans le domaine public»³. Cette solution a été adoptée pour permettre une harmonisation rapide et éviter que des droits ne continuent à être protégés dans certains Etats membres alors qu'ils seraient déjà éteints dans d'autres.

Cependant, cela pose problème au regard de la protection des droits acquis par les tiers. En effet, si «la renaissance des droits d'auteur n'a pas d'incidence sur les actes d'exploitation définitivement accomplis par un tiers avant la date à laquelle [la directive] est intervenue (...), elle a une incidence sur les droits d'un tiers à poursuivre l'exploitation d'un support de sons dont les exemplaires déjà fabriqués n'ont pas encore été commercialisés et écoulés sur le marché à ladite date»⁴.

440 Directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 – Programmes d'ordinateurs

L'objet de cette directive⁵ est la protection juridique des programmes d'ordinateur en tant qu'œuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

Un programme d'ordinateur n'est donc protégé que s'il est original, c'est-à-dire s'il constitue une création intellectuelle propre à son auteur. Sont considérées comme auteurs la ou les personne(s) physique(s) ayant créé le programme ou, lorsque la législation de l'Etat membre concerné l'autorise, la personne morale considérée

1. Directive 93/98/CEE du Conseil du 29 oct. 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et certains droits voisins, *J.O.C.E.*, n° L 290 du 24 nov. 1993, p. 9.

2. C.J.C.E., 29 juin 1999, *Butterfly Music Srl c. Carosello Edizioni Musicali et Discografiche Srl (CEMED)*, aff. C-60/98, non encore publié.

3. Arrêt *Butterfly* précité, point 19.

4. Arrêt *Butterfly* précité, point 24.

5. Directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, *J.O.C.E.*, n° L 122, 17 mai 1991, p. 42.

comme titulaire du droit. La protection est assurée pendant toute la durée de la vie de l'auteur et pendant 50 ans après son décès ou le décès du dernier auteur survivant.

450 **Directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 – Diffusion par satellite et retransmission par câble**

En vertu de cette directive¹, les Etats membres doivent reconnaître le droit exclusif de l'auteur d'autoriser la communication au public par satellite d'œuvres protégées par le droit d'auteur et veiller à ce que cette autorisation ne puisse être acquise que par contrat.

En ce qui concerne les droits de retransmission par câble, les Etats membres veillent à ce que les transmissions d'émissions provenant d'autres Etats membres se déroulent sur leur territoire dans le respect des droits d'auteur et des droits voisins et sur la base des contrats entre les titulaires de droits d'auteur et les distributeurs par câble.

460 **Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 – Protection juridique des bases de données**

Cette directive² crée une protection juridique pour les bases de données, quelle que soit leur forme. En vertu de ses dispositions, les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur, sont protégées en tant que telles par le droit d'auteur.

En revanche, le contenu des bases de données ne bénéficie pas de cette protection particulière. En ce qui concerne la personnalité de l'auteur, il s'agit de la ou des personne(s) physique(s) ayant créé la base ou la personne morale considérée comme titulaire du droit, lorsque la législation de l'Etat membre concerné l'autorise. Le droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base de données, objet de la protection, commence dès l'achèvement de la base de données et expire 15 ans après le 1^{er} janvier de l'année qui suit la date d'achèvement.

470 **Proposition de directive concernant l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information**

Le 10 décembre 1997, la Commission a présenté une proposition de directive sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information³. Cette proposition faisait suite au Livre vert publié à ce sujet en 1995⁴.

Ce texte, modifié par la Commission à la suite des amendements adoptés par le Parlement européen⁵, a notamment pour objectif de répondre au développement de nouvelles techniques de communication qui permettent de diffuser des œuvres sans aucun contrôle des titulaires des droits d'auteur et donc de multiplier les utilisations illicites du matériel protégé, en adaptant la protection du droit de reproduction et du droit de communication au public à ces nouvelles techniques. Elle vise ainsi à

1. Directive 93/83/CEE du Conseil du 27 sept. 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, *J.O.C.E.*, n° L 248 du 6 oct. 1993, p. 15.

2. Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données, *J.O.C.E.*, n° L 77 du 27 mars 1996, p. 20.

3. *J.O.C.E.*, n° C 108 du 7 avril 1998, p. 6.

4. COM (95) 382 final.

5. *J.O.C.E.*, n° C 180 du 25 juin 1999, p. 6.

préserver un juste équilibre entre les intérêts des différentes catégories de titulaires de droits et ceux des utilisateurs.

La directive n'affectera pas les dispositions communautaires spécifiques qui existent déjà en la matière. Elle propose d'accorder aux auteurs qui ne disposent pas encore d'un droit de reproduction harmonisé le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire les reproductions. Cependant, elle autorise les Etats membres à exempter certains actes de reproduction, tels que la copie de produits sonores ou audiovisuels à des fins privées, du droit de reproduction. En ce qui concerne le droit de communication au public, il couvrira toutes les formes de communication, et notamment les actes de transmission interactifs à la demande, ainsi que toutes les catégories d'œuvres. Selon la directive proposée, il y a communication au public lorsque plusieurs personnes non liées peuvent avoir accès individuellement, à partir d'endroits et à des moments différents, à une œuvre se trouvant sur un site accessible au public. La directive harmonise également le droit de distribution au public par la vente ou tout autre moyen dont jouissent les auteurs.

480 **Proposition concernant une directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale**

Le 12 mars 1998, la Commission a présenté une proposition de directive relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale¹. L'objectif de cette directive est d'assurer aux créateurs un niveau de protection adéquat et uniforme et d'harmoniser les législations des Etats membres.

Les auteurs bénéficieront d'un droit de suite, c'est-à-dire du droit inaliénable de percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de l'œuvre, à l'exception des transactions effectuées par une personne agissant en tant que particulier. Ce droit s'applique aux œuvres d'art graphiques ou plastiques, telles que les tableaux, collages, peintures, dessins, gravures, estampes, lithographies, sculptures, tapisseries, céramiques et photographies, pourvu que l'artiste les ait entièrement créées ou qu'il s'agisse d'exemplaires considérés comme des œuvres d'art originales.

Les bénéficiaires du droit de suite seront l'auteur et, après sa mort, ses ayants droit. En harmonie avec les dispositions de la directive 93/98 relative à la durée de protection du droit d'auteur, le droit de suite aura une durée de protection de 70 ans. En outre, l'auteur pourra exiger de tout marchand, agent commercial ou organisateur de vente public toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite.

490 **Réservé**

1. *J.O.C.E.*, n° C 125 du 23 avril 1998, p. 8.

Chapitre 4. Droit des brevets et droit communautaire

500 Plan

Ce chapitre envisage tout d'abord l'application du droit primaire (*le traité CE*) au droit des brevets (*libre circulation des marchandises puis libre concurrence, y compris règlement d'exemption: sections 1 et 2*) et ensuite du droit dérivé (*règlements, directives communautaires et conventions conclues par les Etats membres en rapport avec les brevets: section 3*).

SECTION 1. TRAITÉ CE – LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

510 Produit non brevetable dans l'Etat membre d'origine

Un produit mis en circulation par le titulaire du brevet ou avec son consentement dans un Etat membre de la Communauté où il n'est pas brevetable (*parce que cet Etat ne reconnaît pas la brevetabilité de ce produit*), peut circuler librement dans toute la Communauté sans que le titulaire du droit exclusif puisse opposer son droit au brevet là où il existe¹.

La Cour justifie cette solution en précisant que le droit de première circulation permet à l'inventeur «d'obtenir la récompense de son effort créateur sans cependant lui garantir en toutes circonstances l'obtention de celle-ci». Elle continue en déclarant que si le titulaire du brevet décide d'écouler son produit dans un Etat membre où la protection par brevet n'existe pas pour ce produit, «il doit alors accepter les conséquences de son choix en ce qui concerne la libre circulation du produit à l'intérieur du marché commun, principe fondamental qui fait partie des données juridiques et économiques dont le détenteur du brevet doit tenir compte pour déterminer la modalité d'application de son droit d'exclusivité»².

Toutefois, la Cour a limité la portée de sa jurisprudence antérieure en précisant que, ce n'est que si le titulaire du brevet est juridiquement contraint (*par une obligation réelle et actuelle en vertu soit du droit national soit du droit communautaire*) de commercialiser ses produits dans un Etat membre, qu'il ne serait pas réputé avoir consenti à cette commercialisation et pourrait, dès lors, s'opposer à l'importation et à la commercialisation de ses produits dans l'Etat où le produit est protégé³.

1. C.J.C.E., 14 juill. 1981, *Merck & Co. Inc. c. Stephar BV et Petrus Stephanus Exler*, aff. 187/80, *Rec.*, 1981, p. 2063. Il s'agissait de l'importation aux Pays-Bas d'un médicament mis sur le marché en Italie (au moment où le droit italien refusait la brevetabilité des médicaments) avec le consentement du titulaire du brevet aux Pays-Bas. Celui-ci s'opposait à l'importation parallèle dans ce pays en provenance d'Italie. Cette jurisprudence a été confirmée par la suite par un second arrêt *Merck: C.J.C.E.*, 5 déc. 1996, *Merck & Co. Inc. e.a. c. Primecrown Ltd e.a. et Beecham Group plc c. Europharm of Worthing Ltd*, aff. jointes C-267/95 et C-268/95, *Rec.*, 1996, p. I-6371.

2. Arrêt *Merck* précité de 1981, points 10 et 11, rappelés aux points 30 et ss. de l'arrêt *Merck* précité de 1996.

3. Arrêt *Merck* précité de 1996, point 51.

de «licence de droit» aux autorités britanniques pour importer, en qualité de licencié, un produit fabriqué dans un pays tiers et dont un brevet était détenu au Royaume-Uni par le fabriquant. La question portait sur le point de savoir si, sur la base des mêmes dispositions nationales condamnées dans l'espèce ci-dessus, les autorités nationales peuvent prendre en considération l'Etat membre où le titulaire du brevet fabrique le produit pour refuser ou accorder au preneur d'une licence de droit l'autorisation d'importer le produit à partir de pays tiers. La Cour constate une discrimination déguisée dans la pratique étant donné que le preneur de licence peut être autorisé à importer, à partir de pays tiers, le produit breveté lorsque le titulaire de brevet ne fabrique pas le produit sur le territoire national mais l'importe à partir d'autres Etats membres alors qu'il se voit refuser d'importer lorsque le titulaire du brevet fabrique sur le territoire national. D'après la Cour, cette différenciation est motivée, non par des exigences spécifiques de la propriété industrielle ou commerciale mais par le souci de favoriser la production sur le territoire de l'Etat membre en cause.

530 Libre circulation et règles nationales de brevetabilité

En l'état actuel du droit communautaire, l'existence du droit de brevet relève uniquement de la législation interne. Ainsi, l'article 30 CE (*ex article 36*) a été interprété comme ne faisant pas obstacle à l'application d'une loi anglaise qui prévoit «qu'un brevet délivré pour une invention ne peut pas être déclaré nul du seul fait que ladite invention figure dans une description de brevet déposée plus de 50 ans auparavant»¹.

SECTION 2. TRAITÉ CE – LIBRE CONCURRENCE

SOUS-SECTION 1. APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE PAR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR ET DU TRIBUNAL

540 Distinction entre l'existence et l'exercice

La Cour a repris cette *summa divisio* énoncée dans un des premiers arrêts sur la concurrence² en l'appliquant au brevet³. Selon la Cour, seul l'exercice du droit de brevet peut relever du droit communautaire. En effet, si «le brevet d'invention, pris en lui-même indépendamment de toute convention dont il pourrait faire l'objet (...), résulte d'un statut légal accordé par l'Etat sur les produits répondant à certains critères et échappe, ainsi, aux éléments contractuels ou de concertation exigés par l'article 85, paragraphe 1, [maintenant art. 81] par contre, il n'est pas exclu que les dispositions de cet article puissent trouver application si l'utilisation d'un ou plusieurs brevets, concertée entre entreprises, devait aboutir à créer une situation susceptible de tomber

1. C.J.C.E., 30 juin 1988, *Thetford Corporation et Thetford (Aqua) Products Ltd c. Fiamma SpA e.a.*, aff. 35/87, *Rec.*, 1988, p. 3585, point 21.

2. Arrêt *Grundig-Consten c/Commission*, précité.

3. C.J.C.E., 29 févr. 1968, *Parke-Davis c. Probel*, aff. 24/67, *Rec.*, 1968, p. 81. Dans cette affaire, le titulaire du brevet a été reconnu pouvoir exercer les droits d'un brevet néerlandais pour s'opposer à l'importation de produits fabriqués et commercialisés par un tiers en Italie où aucune protection des brevets n'existait.

520 Libre circulation et produits faisant l'objet de licences obligatoires¹

De la jurisprudence de la Cour², il découle que la mise en circulation d'un produit breveté en vertu d'une licence obligatoire (*licence imposée légalement*) n'épuise pas le droit du breveté car celui-ci n'a pu consentir à cette commercialisation³.

Un autre arrêt précise l'étendue des droits du titulaire d'un brevet revêtu en Grande-Bretagne de la mention «licence de droit» vis-à-vis de l'importation de produits contrefaits⁴. Dans cet arrêt, la Cour condamne également une discrimination arbitraire entre contrefacteurs par fabrication sur le territoire national (*favorisé par la loi britannique*) et contrefacteurs par importation de produits en provenance d'autres Etats membres.

A l'occasion de recours en manquement intentés par la Commission contre le Royaume-Uni et l'Italie⁵, la Cour a précisé les conditions d'octroi de licences obligatoires en matière de propriété industrielle au regard des articles 30 et 295 CE (*ex art. 36 et 222*). La question portait sur le point de savoir si une réglementation nationale peut imposer une licence obligatoire pour exploitation insuffisante de l'invention brevetée sur le territoire national alors que cette exploitation existe dans d'autres Etats membres et qu'il est donc possible de procéder à des importations des produits résultant de cette exploitation à l'étranger. Selon la Cour, si la licence obligatoire peut sanctionner un défaut d'exploitation, par contre, la discrimination instaurée par l'imposition de cette licence entre exploitation par fabrication sur le territoire national et exploitation par importation, ne saurait être couverte par l'objet spécifique du droit de brevet en application de l'article 30, seconde phrase, CE (*ex art. 36*). Par conséquent, la Cour a jugé «qu'en assimilant aux cas où une licence obligatoire peut être concédée pour insuffisance d'exploitation du brevet celui où la demande du produit couvert par le brevet est satisfaite, sur le marché national, par des importations, en provenance d'autres Etats membres», les Etats membres en question ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 28 CE (*ex art. 30*).

La Cour a encore précisé le traitement de l'octroi des licences obligatoires à l'occasion d'une question préjudicielle⁶ posée dans un litige relatif à une demande

1. Sur cette question, voir P. DEMARET, *Industrial property rights. Compulsory licences and the free movement of goods under Community law*, IIC, vol. 18, n° 2/1987, pp. 161-191; J.-J. BURST et R. KOVAR, 'Les licences imposées et le droit communautaire', *Cah. dr. eur.*, 1990, pp. 251-271.

2. C.J.C.E., 9 juill. 1985. *Pharmon BV c. Hoechst AG*, aff. 19/84, *Rec.*, 1985, p. 2281. La société allemande Hoechst détenait des brevets parallèles sur un médicament en Allemagne, Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. Une entreprise britannique (DDSA Pharm. Ltd) obtint une licence obligatoire pour le Royaume-Uni. Enfreignant une interdiction d'exporter, celle-ci vendit le produit à une entreprise néerlandaise, Pharmon B.V., qui le commercialisa aux Pays-Bas. Hoechst s'opposa à cette revente en invoquant son droit au brevet sur le produit aux Pays-Bas.

3. La Cour se réfère au critère du consentement en précisant qu'en cas d'attribution de licence obligatoire à un tiers '(le breveté) ne saurait être réputé avoir consenti aux actes accomplis par ce tiers. En effet, le titulaire du brevet est, par une telle mesure, privé de son pouvoir de décider librement les conditions dans lesquelles il commercialise son produit (...). Permettre au titulaire du brevet de s'opposer à l'importation et à la commercialisation des produits fabriqués dans le cadre d'une licence obligatoire est donc nécessaire pour lui assurer la substance des droits exclusifs découlant de son brevet' (*Ibid.*, points 25 et 26).

4. C.J.C.E., 3 mars 1988, *Allen & Hanburys Ltd c. Generics (UK) Ltd*, aff. 434/85, *Rec.*, 1988, p. 1245. Sur ce sujet, voir P. OLIVER, *Free movement of Goods in the European Community under Articles 30 and 36 of the Rome Treaty*, 3^e éd., Sweet and Maxwell, 1996, para 8.140.

5. C.J.C.E., 18 févr. 1992, *Commission c. Royaume-Uni*, aff. C-30/90, *Rec.*, 1992, p. I-829 et C.J.C.E., 18 févr. 1992, *Commission c. Italie*, aff. C-235/89, *Rec.*, 1992, p. I-777.

6. C.J.C.E., 27 oct. 1992, *Generics (UK) Ltd et Harris Pharmaceuticals Ltd c. Smith Kline and French Laboratories Ltd*, aff. C-191/90, *Rec.*, 1992, p. I-5335. Sur cet arrêt, voir P. OLIVER, *o.c.*, para. 8.141.

sous les notions d'accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises ou pratiques concertées au sens de l'article 85 paragraphe 1»¹.

La même observation est valable pour l'article 82 CE (*ex art. 86*): l'existence du monopole d'exploitation ne préjuge pas de l'exercice qui en est fait et ne constitue en outre pas une preuve unique de position dominante.

550 Accords – Clauses d'exclusivité

Il s'agit de l'obligation essentielle qu'aura à respecter le licencié d'un brevet. Différents degrés d'exclusivité sont possibles² (*voir à ce sujet livre 98, n° 760*).

Une clause d'exclusivité interdisant tant au breveté qu'à d'autres que le licencié d'exploiter n'est pas en soi contraire à l'article 81, paragraphe 1 CE (*ex art. 85*). En effet, une telle clause n'entraîne pas nécessairement des restrictions de concurrence. Après quelques tergiversations de la Commission sur ce point³, la Cour distingua les licences exclusives ouvertes (*celles qui ne prévoient pas de protection territoriale absolue éliminant toute importation parallèle*) des licences exclusives fermées.

Seules ces dernières sont en soi incompatibles avec l'article 81, paragraphe 1 CE (*ex art. 85*) et ne peuvent bénéficier d'une exemption vu que la protection accordée au licencié va au-delà de ce qui est nécessaire, d'après la Cour, à l'amélioration de la production, de la distribution et du progrès technique et économique⁴. Les critères utilisés par la Cour afin de juger l'absence de restriction de concurrence dans ce cas sont les suivants: la nouveauté des produits⁵ et la nécessité de l'exclusivité pour le transfert de technologie, le niveau de concurrence avec des produits similaires.

La Cour est même allée plus loin dans le cadre de deux affaires spécifiques:

- d'une part, à propos de licence de droit de représentation de films (*voir n° 350 supra III*), la Cour a jugé que même une protection territoriale absolue peut ne pas être contraire à l'article 85, paragraphe 1 (*81 CE*) en raison de la pratique commerciale dans l'industrie en cause et de la nécessité pour un producteur de film d'obtenir une rémunération adéquate⁶;

1. Arrêt Parke-Davis précité, p. 110. Ainsi, à l'instar de l'octroi du droit au brevet par la loi, un contrat de concession de ces droits (réalisant donc un utile transfert de technologies) n'est pas plus visé en soi par l'art. 81, paragraphe 1. CE (*ex art. 85*). Il conviendra encore de prouver pour cela que cette concession fait partie d'un ensemble contractuel dont l'objet est la répartition de marchés, par exemple.

2. Il convient de noter ici que lorsqu'une clause contractuelle est jugée illicite suivant les principes qui vont être décrits, elle n'entraîne pas la nullité de l'accord tout entier: C.J.C.E., 30 juin 1966, Société Technique Minière (LTM) c. Maschinenbau Ulm GmbH (MBU), aff. 56/65, *Rec.*, 1966, p. 235 et C.J.C.E., 14 déc. 1983, Société de vente de ciments et bétons de l'Est SA c. Kerpen & Kerpen GmbH & Co. KG, aff. 319/82, *Rec.*, 1983, p. 4173.

3. Communication de la Commission sur les accords de licences de brevets, 24 déc. 1962, *J.O.C.E.*, n° 139/2922 du 24 déc. 1962 (retirée par la Commission en 1979), par laquelle la Commission considérait que cette clause ne tombait pas sous le coup de l'art. 81, paragraphe 1 CE (*ex art. 85*). Ensuite, la Commission considéra qu'elle n'était pas 'couverte par l'objet spécifique du droit du brevet' et que l'interdiction de l'art. 81, paragraphe 1 CE (*ex art. 85*) s'appliquait sous réserve des vérifications des conditions de l'exemption du paragraphe 3 (*voir par exemple, la décision du 2 déc. 1975, AOIP – Beyrard, J.O.C.E.*, n° L 6 du 13 janv. 1976, p. 8).

4. C.J.C.E., 8 juin 1982, L.C. Nungesser KG et Kurt Eisele c. Commission ('Semences de Maïs'), aff. 258/78, *Rec.*, 1982, p. 2095.

5. Ainsi, la Commission considéra dans l'affaire Velcro/Applix (décision du 12 juill. 1985, *J.O.C.E.*, n° L 233 du 30 août 1985, p. 22) que l'exclusivité n'était pas interdite par l'article 81 CE (*ex art. 85*) tant que le produit était nouveau. Cependant, une fois que le brevet originaire est expiré, l'exclusivité n'est plus acceptable même si des brevets complémentaires ont été pris (V. KORAH, *An Introductory Guide to E.E.C. Competition Law and Practice*, ESC, Fourth Ed. 1990, p. 178).

6. C.J.C.E., 6 oct. 1982, Coditel SA, e.a. c. Ciné-Vog Films SA e.a. ('Coditel II'), aff. 262/81, *Rec.*, 1982, p. 3381, points 15 à 20.

- d'autre part, à propos du droit d'obtention végétale, la Cour a jugé, en se référant à l'arrêt Nungesser précité, que «la mise au point des lignées de base peut entraîner des sacrifices financiers importants. Il faut admettre, en conséquence, que celui qui a déployé des efforts considérables pour mettre au point des variétés de semence de base qui puissent faire l'objet de droits d'obtention végétale doit pouvoir se protéger contre toute manipulation défectueuse de ces variétés de semences. A cette fin, l'obteneur doit avoir le droit de réserver la multiplication aux négociants-préparateurs qu'il a sélectionnés comme licenciés. Dans cette mesure, la clause qui interdit au licencié de vendre et d'exporter des semences de base échappe à l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, du traité»¹; on peut penser, contrairement à la Commission, que la référence à l'investissement est d'application large et que le principe de cet arrêt peut être étendu à d'autres produits protégés qui nécessitent une attention particulière tels que les logiciels².

Nonobstant cette jurisprudence, la Commission a en général tendance à envisager les clauses d'exclusivité dans les licences de brevets (*ou de know-how*) dans le cadre de l'examen de l'article 81 paragraphe 3 CE (*ex art. 85*) (*dont le pouvoir exclusif d'application appartient encore à la Commission jusqu'à la «modernisation» précitée au n° 120 supra du droit de la concurrence*) et non pas directement du point de vue de l'article 81 paragraphe 1 (*ex art. 85*).

En conséquence, la Commission conclut souvent à l'existence d'une restriction de la concurrence pour examiner ensuite une exemption possible même dans des conditions où la jurisprudence de la Cour commanderait plutôt une analyse économique du marché au niveau de l'article 81, paragraphe 1, CE (*ex art. 85*) (*avec une possible attestation négative en suite de cette analyse*). Cette politique de la Commission, critiquée³, pousse les parties à notifier leurs accords ou à faire en sorte qu'ils rentrent certainement dans le cadre d'un règlement d'exemption. Il semble que la proposition présentée par la Commission en 1999 (*voir supra n° 120*) en vue de supprimer son pouvoir exclusif d'exemption individuelle démontre qu'elle aurait modifié sa position sur ce point.

560 Accords – Interdiction d'exporter

Ce type de clause est destiné à empêcher le licencié de concurrencer les licenciés d'autres territoires ou le breveté lui-même. Trois cas peuvent exister:

- le produit concerné n'est pas breveté dans le pays d'importation;
- le brevet y existe mais appartient à un tiers non lié avec le breveté du pays d'exportation;
- le breveté ou des tiers liés juridiquement ou économiquement possède(nt) des brevets parallèles dans les deux pays.

Dans le premier cas, la clause ne pourra être justifiée; dans le second cas, elle est contraire à la fois à l'article 81 CE (*ex art. 85*) et à l'article 28 CE (*ex art. 30*).

1. C.J.C.E., 19 avril 1988, SPRL Louis Erauw-Jacquery c. Société coopérative La Hesbignonne, aff. 27/87, *Rec.*, 1988, p. 1919, point 10.

2. Voir en ce sens, V. KORAH, *An introductory Guide to EC Competition Law and Practice*, Sixth edition, 1997, Hart Publishing, p. 246.

3. Voir notamment V. KORAH, *o.c.*, p. 242, Sixth Edition, 1997, London, Sweet & Maxwell, p. 242. Voir aussi, V. KORAH, *Patent Licensing and EEC Competition Rules, Regulation 2349/84*, 1985, ESC Publishing Limited, Oxford, para 1.3 et V. KORAH, *Know-How Licensing Agreements and the EEC Competition Rules, Regulation 556/89*, 1989, ESC Publishing Limited, Oxford, para 1.5.3. Voir également, V. KORAH, *Technology transfer Agreements and the EC Competition Rules*, Oxford, Clarendon Press, 1996, pp. 43 et s.

Toutefois, l'article 30 CE (*ex art. 36*) permettra au titulaire du brevet de s'opposer à la réimportation des produits. Dans le dernier cas, la clause est illicite car elle est contraire au principe de la libre circulation des marchandises.

S'agissant de l'interdiction d'exporter, la Commission, bien que confirmant son caractère restrictif contraire au paragraphe 1 de l'article 81, considère que la clause peut être exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 81 CE (*ex art. 85*) dans certaines circonstances lorsque le produit est breveté dans le pays d'importation par une personne non liée avec le breveté du pays d'exportation et lorsque des brevets parallèles dans ces deux pays sont détenus par des personnes liées juridiquement ou économiquement qui concernent les deux derniers cas cités¹. A propos de droits d'obtention végétale, la Cour a considéré qu'une clause d'interdiction d'exporter était même compatible avec l'article 81, paragraphe 1 CE (*ex art. 85*) «dans la mesure où elle est nécessaire pour permettre à l'obtenteur de sélectionner les négociants-préparateurs licenciés»².

570 Accords – Prolongation de la licence

La prolongation de la durée du contrat de licence de brevet est admise pourvu qu'elle n'aille pas au-delà de l'expiration du brevet³. La prolongation peut intervenir à chaque extension de brevet si elle est limitée à la durée de validité du plus récent brevet encore en vigueur au moment du contrat. Cette solution n'est cependant pas adoptée si ces brevets successifs sont d'une portée technique ou économique peu significative⁴.

580 Accords – Perception de redevances

Les redevances (*royalties*) ne peuvent être perçues que pour l'exploitation couverte par le brevet déposé. Si l'assiette des redevances porte aussi sur d'autres produits ou parties de produits qui ne relèvent pas de la concession du brevet, ce mode de calcul est illicite⁵. Les redevances ne peuvent être exigées pour l'exploitation d'un brevet ayant cessé d'exister (*annulation ou expiration du droit de brevet dans la mesure où le licencié n'a pas le droit contractuel de résilier l'accord*)⁶.

La Cour a également jugé qu'une clause contractuelle aux termes de laquelle le concessionnaire d'une licence de brevet était tenu de payer une redevance, sans limitation de durée, donc même après l'expiration du brevet, ne constitue pas en elle-même une infraction à l'article 81 CE (*ex art. 85*) lorsque l'accord a été conclu postérieurement au dépôt de la demande de brevet et juste avant la délivrance du brevet. En effet, «il ne peut être exclu qu'une clause d'un accord de licence, imposant une obligation de payer une redevance, puisse avoir une autre origine qu'un brevet. Une telle clause peut en effet procéder plutôt d'un jugement d'ordre commercial sur la valeur attribuée aux possibilités d'exploitation conférées par l'accord de licence»⁷.

1. Décision du 19 févr. 1987, Boussois/Interpane, *J.O.C.E.*, n° L 50 du 12 févr. 1989, p. 30, cons. 20 (les restrictions visées étaient jugées indispensables au transfert technologique et au progrès technique qui en résulte).

2. Arrêt Erauw-Jacquery précité, point 11.

3. 5^e Rapport de la concurrence, Commission, 1976, paragraphes 63-65 et 10^e Rapport de la concurrence, Commission, 1981, paragraphe 126.

4. Décision Velcro c/ Applix précitée.

5. C.J.C.E., 25 févr. 1986, Windsurfing International Inc. c. Commission, aff. 193/83, *Rec.*, 1986, p. 611.

6. Décision AOIP c/Beyard précitée.

7. C.J.C.E., 12 mai 1989, Kai Ottung c. Klee & Weilbach A/S et Thomas Schmidt A/S, aff. 320/87, *Rec.*, 1989, p. 1177, points 11 et 15.

Par contre, un accord pourrait, compte tenu de son contexte économique et juridique, restreindre la concurrence au sens de l'article 81 CE (*ex art. 85*) si une telle obligation de payer les redevances après l'expiration du brevet résultait d'un accord qui ne confère pas au licencié le droit de résilier l'accord moyennant un préavis raisonnable ou qui tente de restreindre la liberté d'action du licencié après la résiliation¹.

590 Accords – Licences de perfectionnement en retour

Un contrat de licence de brevet peut prévoir que dans le cas où le licencié apporte des améliorations à l'invention brevetée dont il a l'exploitation, celles-ci appartiennent au breveté. Ce type de clause est illicite². De même pour les clauses prévoyant l'obligation pour le licencié de concéder une licence sur les améliorations qu'il aurait brevetées³.

600 Accords – Clauses de non-contestation

La clause aux termes de laquelle le licencié prend l'engagement de ne pas contester la validité du brevet est nulle et ne peut être exemptée en vertu de l'article 81, paragraphe 3 CE (*ex article 85*). En effet, «une telle clause ne relève manifestement pas de l'objet spécifique du brevet, qui ne saurait être interprété comme garantissant une protection contre les actions visant à contester la validité d'un brevet, compte tenu de ce qu'il est de l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique, qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort»⁴.

Dans son règlement d'exemption (*voir infra n°620 et s.*) la Commission a inséré une telle clause dans la «liste noire». Toutefois, la Cour a jugé en 1988 qu'une telle clause n'a pas de caractère restrictif de la concurrence «lorsque la licence qui la contient a été concédée à titre gratuit et que le licencié n'a, dès lors, pas à subir des désavantages concurrentiels tenant au paiement de redevances, ou encore lorsque la licence a été concédée à titre onéreux, mais porte sur un procédé techniquement dépassé auquel ne recourrait pas l'entreprise qui a accepté l'obligation de non-contestation»⁵.

610 Abus de position dominante

Très tôt, la Cour a rejeté toute application «mécanique» de l'article 82 CE (*ex art. 86*). Pour elle, le fait qu'un brevet confère à son titulaire une certaine protection n'implique pas nécessairement que l'exercice des droits de brevet est caractérisé par la présence des trois conditions requises pour la violation de l'article 82 CE (*ex art. 86: position dominante sur un marché, abus et affectation du commerce entre Etats membres*)⁶. D'autres facteurs doivent être pris en considération: les conditions réelles du marché (*en particulier la possibilité de se procurer des produits de substitution du produit protégé*), la dépendance éventuelle d'un acheteur du fabricant du produit protégé. Dans ce cas, des conditions de prix excessifs pourraient constituer un abus⁷.

1. Arrêt Kai Ottung précité, point 13.

2. Décision de la Commission du 23 juin 1972. Raymond c/Nagoya. J.O.C.E., n° L 143 du 23 juin 1972, p. 39.

3. P. ex., décision Velcro c/Applix précitée.

4. Arrêt Windsurfing Int'l c/Commission précité, point 92.

5. C.J.C.E., 27 septembre 1988, Bayer AG et Société de constructions mécaniques Hennecke GmbH c. Heinz Süllhöfer, aff. 65/86. *Rec.*, 1988, p. 5249, point 21.

6. Arrêt Parke-Davis c/Probel précité.

7. C.J.C.E., 14 févr. 1978. United Brands Company et United Brands Continental BV c. Commission, aff. 27/76. *Rec.*, 1978, p. 207; C.J.C.E., 13 nov. 1975, General Motors Continental BV c. Commission, aff. 26/75, *Rec.*, 1975, p. 1367.

SOUS-SECTION 2. RÈGLEMENT D'EXEMPTION DE LA COMMISSION RELATIF AUX ACCORDS DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

620 Evolution du règlement d'exemption de la Commission

Entre 1984 et 1995, les accords de licence de brevet et de savoir-faire étaient couverts par deux règlements d'exemption par catégorie distincts, que la Commission a choisi de fusionner en 1996, en adoptant un règlement unique relatif aux accords de transfert de technologie¹. La Commission justifie cette unification par la volonté «d'encourager la diffusion des connaissances techniques dans la Communauté et de promouvoir la fabrication de produits techniquement améliorés» car l'existence de deux règlements distincts était de nature à susciter des problèmes de cloisonnement.

Le nouveau règlement est entré en vigueur le 31 mars 1996 et devrait s'appliquer jusqu'au 31 mars 2006. Il exprime la volonté de la Commission de subordonner l'exemption a priori à l'importance de la part de marché des produits ou services considérés détenue par le licencié, afin d'éviter les abus de position dominante. Le règlement d'exemption adopté le 22 décembre 1999 par la Commission en matière d'accords verticaux (*voir supra n° 120*) et les lignes directrices de la Commission sur les restrictions verticales² confirment cette approche s'agissant des autres types de restrictions verticales et mettant l'accent sur l'analyse du marché (*ce règlement ne s'applique pas aux accords verticaux couverts par le règlement sur les accords de transfert de technologie*).

630 Champ d'application du règlement: les accords inclus

Les accords entrant dans le champ d'application du règlement sont nécessairement conclus entre deux entreprises seulement mais ils peuvent avoir différents types d'objets.

En premier lieu, le règlement s'applique aux accords de licence de brevet (*il faut noter que pour l'application du règlement, divers titres de propriété intellectuelle, ou demandes de titres, sont assimilés aux brevets*³) et de savoir-faire, défini comme «secret, substantiel et identifié de manière approprié»⁴. Le texte s'applique à trois types de licences: les licences pures de brevet, les licences pures de savoir-faire (*information technique non protégée par un brevet*) et les licences mixtes, qui jouent un rôle de plus en plus fréquent dans les transferts de technologie.

Les accords peuvent également inclure la licence d'autres droits de propriété intellectuelle tels que les marques, droit d'auteur etc., pourvu que ces clauses restent accessoires et contribuent à la réalisation de la technologie concédée.

1. Règlement (CE) n° 240/96 de la Commission du 31 janvier 1996 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie, *J.O.C.E.*, n° L 31 du 9 févr. 1996, p. 2. Sur ce règlement, voir V. KORAH, *Technology Agreements and the EC Competition Rules*, Oxford, Clarendon, 1996; S. KINSELLA, *EU Technology Licensing*, Palladian Law Publishing Ltd, 1998; A.S. GUTTERMAN, *Innovation and Competition Policy: A Comparative Study of the Regulation of Patent Licensing and Collaborative Research & Development in the United States and the European Community*, Kluwer Law International, 1997.
2. Lignes directrices sur les restrictions verticales, *J.O.C.E.*, n° C 270 du 24 sept. 1999, p 12, point 29. Une version définitive de ces lignes directrices doit être publiée avant juin 2000 à la suite de l'adoption d'un nouveau règlement d'exemption en décembre 1999 (*voir n° 120 supra*).
3. Voir art. 8 du règlement, qui vise les brevets, les modèles d'utilité, les topographies de produits semi-conducteurs.
4. Considérant 5 du règlement.

Enfin, le règlement s'applique aussi à trois conventions qui s'apparentent à une licence quant à leurs effets: il s'agit des sous-licences, dont la concession est autorisée par le titulaire du brevet ou le possesseur du savoir-faire; des cessions de brevet ou de savoir-faire, si le cédant continue de supporter le risque de l'exploitation (*le prix étant fonction du chiffre d'affaires, par exemple*); et des licences dans lesquelles les obligations incombant aux parties sont exécutées par des entreprises liées à elles.

640 **Champ d'application du règlement: les accords exclus**

Le règlement exclut de son champ d'application certains accords qui ne correspondent pas à son objet et parmi eux: les accords dont la vente est l'unique objet, les accords de transfert de savoir-faire commercial (*et non technique*) dans le cadre de contrats de franchise, les accords entre membres d'une communauté de brevets ou de savoir-faire, les accords de licences entre parties à une entreprise commune et portant sur les activités de cette entreprise, les accords de licence réciproques et les accords portant sur des droits de propriété intellectuelle étrangers à la technique concédée.

D'autres accords sont exclus en raison de la nature de la technologie concédée. En effet, la Commission considère que certains accords de licence exclusive, c'est-à-dire les accords par lesquels le donneur de licence s'engage à ne pas exploiter lui-même la technologie concédée sur le territoire concédé ou à ne pas y accorder d'autres licences, peuvent échapper purement et simplement à l'application de l'article 81 paragraphe 1 CE (*ex art. 85*) «lorsqu'ils concernent l'introduction et l'exploitation d'une nouvelle technologie sur le territoire concédé, en raison de l'ampleur de la recherche mise en œuvre, de l'intensification de la concurrence, notamment entre les diverses marques, et de l'amélioration de la compétitivité des entreprises concernées qu'entraîne la diffusion de la technologie dans la Communauté». Lorsque des accords de ce type relèvent cependant de l'article 81 paragraphe 1 (*ex art. 85*), le règlement prévoit qu'ils bénéficient de l'exemption.

650 **Les clauses exemptées («liste blanche»)**

Il s'agit tout d'abord (*art. 1, paragraphe 1*) des clauses qui accordent une exclusivité territoriale au licencié, au donneur de licence ou aux autres licenciés. Sont exemptées pour une période maximale de 10 ans, les clauses relatives à la protection de l'une des parties contre l'exploitation de la technologie concédée, dans le territoire concédé, par l'autre partie à l'accord. La même durée d'exemption est applicable aux clauses interdisant au licencié de fabriquer ou d'utiliser le produit ou le procédé sous licence dans les territoires concédés à d'autres licenciés ou de pratiquer une politique active de commercialisation des produits sous licences sur ces territoires. En revanche, la clause relative à la concurrence passive (*vente faisant suite à des demandes spontanées*) n'est quant à elle exemptée que pour une durée de 5 ans maximum.

Seules deux dispositions prévues à l'article 1, paragraphe 1, alinéas 7 et 8, ont un objet différent. Il s'agit de la clause imposant au licencié l'usage de la marque de fabrique du donneur de licence ou une présentation du produit déterminée par celui-ci, ainsi que celle l'obligeant à limiter sa production du produit sous licence aux quantités nécessaires pour fabriquer ses propres produits et à ne pas le commercialiser isolément. Ces deux clauses n'ont pas d'autre limite que la durée de validité de l'accord.

Les clauses exemptées figurant à l'article 2 ont quant à elles pour caractéristique de ne pas être généralement considérées comme restrictives de concurrence. Elles sont par conséquent exemptées par précaution, au cas où, en raison d'un contexte économique ou juridique particulier, elles relèveraient de l'article 81 paragraphe 1 CE (*ex*

art. 85). Il s'agit notamment des clauses obligeant le licencié à garder le secret par rapport au savoir-faire, à concéder une licence au donneur de licence sur les perfectionnements et nouvelles applications, à respecter des spécifications de qualité minimales, à informer le donneur de licence en cas d'appropriation illicite du savoir-faire ou de contrefaçon, à continuer de payer les redevances jusqu'à l'expiration de l'accord malgré l'entrée de la technologie dans le domaine public, ainsi que celles lui interdisant de concéder des sous-licences ou de céder sa licence, de continuer à exploiter la technologie après l'expiration du contrat de licence, etc.

660 Les clauses excluant l'exemption par catégorie («liste noire»)

L'article 3 du règlement énumère les clauses dont la présence empêche son application et dont l'exemption ne peut relever que d'une décision individuelle. Au total, sept clauses sont ainsi écartées du bénéfice de l'exemption par catégorie. Il s'agit des clauses de fixation de prix, de limitation de quantité, de répartition de la clientèle, de non-concurrence, empêchant ou limitant les importations parallèles, obligeant le licencié à céder au donneur de licence ses droits sur les perfectionnements ou les nouvelles applications de la technologie concédée, contournant les règles impératives quant à la durée maximale de l'exclusivité consentie ou de l'interdiction d'exporter.

670 Les clauses non prévues par le règlement: système d'opposition

L'article 4 paragraphe 1 du règlement prévoit que les accords stipulant des clauses restrictives de concurrence ne figurant dans aucun des articles 1 à 3 peuvent cependant bénéficier de l'exemption par catégorie, pourvu qu'ils soient notifiés à la Commission et que celle-ci ne fasse pas opposition à l'exemption dans un délai de trois mois. L'article 4 établit donc un système plus simple et plus rapide que celui de l'examen individuel organisé par le règlement n° 17/62 du Conseil.

680 Règlement d'exemption et article 82 CE (ex article 86)

Le Tribunal de première instance a jugé que l'exemption par catégorie, ou même individuelle, n'exonérerait pas les entreprises en position dominante de l'obligation de se conformer à l'article 82 CE (ex art. 86)¹.

690 Règlement d'exemption pour les accords verticaux

Dans un règlement du 22 décembre 1999 (voir *supra* n° 120)², la Commission détermine les conditions d'exemption de certains types d'accords verticaux tombant sous le coup de l'article 81 paragraphe 1. La Commission précise dans ses lignes directrices sur les restrictions verticales que ce règlement d'exemption par catégorie n'est pas applicable «[aux] accords verticaux dans le cadre desquels le fournisseur exploite des droits de propriété intellectuelle ou utilise des équipements fournis par l'acheteur afin de fabriquer les biens ou de fournir les services qui font l'objet de ces accords; toutefois sont couverts par le règlement d'exemption par catégorie les accords en vertu desquels l'acheteur fournit des spécifications au fournisseur qui décrivent simplement les biens ou les services à fournir, tels que les accords de licence couvrant la dilution et

1. TPI, 10 juillet 1990, Tetra Pak Rausing SA c. Commission, aff. T-51/89, *Rec.*, 1990, p. II-309.

2. Règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 déc. 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, *J.O.C.E.*, n° L 336 du 29 déc. 1999, p. 21.

l'embouteillage d'un concentré de boisson en vue de sa revente et les accords de licence couvrant la reproduction d'un logiciel en vue de sa revente»¹.

Par ailleurs, le règlement n'est pas applicable aux accords de transfert de technologie²: «Le règlement d'exemption par catégorie couvre les accords verticaux qui contiennent des restrictions concernant la cession ou l'utilisation des droits de propriété intellectuelle uniquement lorsque ces droits ne constituent pas l'objet premier de l'accord mais sont nécessaires et directement liés à l'utilisation ou à la revente des biens et des services fournis»³.

SECTION 3. RÉGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES

700 Le certificat complémentaire de protection pour les médicaments

Afin de remédier au déficit de protection encouru par le secteur pharmaceutique du fait de la période, souvent longue, qui s'écoule entre le dépôt d'une demande de brevet et l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché pour un nouveau médicament, un règlement du Conseil a créé le certificat de protection complémentaire pour les médicaments⁴.

Le cadre juridique de ce règlement ainsi que des mesures nationales d'accompagnement ont été décrits aux n° 310 à 330 du livre n° 98⁵.

710 Le droit d'obtention végétale

La plupart des Etats membres prévoient des régimes de protection légale relatifs aux variétés végétales. Ces régimes ne sont toutefois pas harmonisés et sont souvent régis par des dispositions qui ne sont pas uniformes. C'est pourquoi le Conseil a adopté un règlement instituant, parallèlement à ces régimes nationaux, un régime communautaire permettant l'octroi de droits d'obtention végétale valables sur l'ensemble du territoire de la Communauté⁶.

Aux fins de l'application de ce règlement, le Conseil a créé un Office communautaire des variétés végétales basé en France à Angers.

1. Lignes directrices sur les restrictions verticales, *J.O.C.E.*, n° 270 du 24 sept. 1999, p. 12, point 29.

2. *Ibid.*, point 29, § 2.

3. *Ibid.*, point 28.

4. Règlement (CE) n° 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, *J.O.C.E.*, n° L 182 du 2 juill. 1992, p. 1. Sur l'interprétation de ce règlement, voir C.J.C.E., 23 janv. 1997, Biogen Inc. c. Smithkline Beecham Biologicals SA, aff. C-181/95; C.J.C.E., 12 juin 1997, Yamanouchi Pharmaceutical Co. Ltd c. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks, aff. C-110/95; C.J.C.E., 9 juill. 1997, Generics BV c. Smith Kline & French Laboratories Ltd, aff. C-316/95; C.J.C.E., 16 sept. 1999, Farmitalia Carlo erba Srl, aff. C-392/97, non encore publié. Sur l'arrêt génériques précité, voir LEMAIRE et STROWEL, 'La durée de protection des brevets de médicaments, le certificat complémentaire de protection pour les médicaments et l'arrêt Generics', *Ing. Cons.*, 1997, p. 389. Pour une description du système communautaire, voir, T. MILLETT, 'The Community system of plant variety rights', *Eur. Law Rev.*, 1999, pp. 231 à 258.

5. Voir également M. BEYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Larcier, 1999, n° 254 à 267.

6. Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juill. 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, *J.O.C.E.*, n° L 227 du 1^{er} septembre 1994, p. 1 et règlement (CE) n° 2506/95 modifiant le règlement CE n° 2100/94 instituant un régime communautaire des obtentions végétales, *J.O.C.E.*, n° L 258 du 28 oct. 1995, p. 3.

Une variété végétale est, selon l'article 5 du règlement, «un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions d'octroi d'une protection des obtentions végétales, peut:

- être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes,
- être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères,
- être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement».

La protection communautaire des obtentions végétales peut être accordée pour les variétés qui sont distinctes, homogènes, stables et nouvelles. En outre, la variété doit être désignée par une dénomination approuvée par l'Office. Le titulaire d'une protection communautaire des obtentions végétales détient les droits exclusifs suivants: production et reproduction (*multiplication*), conditionnement aux fins de la multiplication, offre à la vente, vente ou autre forme de commercialisation, exportation à partir de la Communauté, importation dans la Communauté, détention aux fins mentionnées ci-dessus.

Le régime communautaire ne porte pas préjudice au droit des Etats membres de délivrer des titres nationaux de protection des variétés végétales. Les protections cumulées sont toutefois interdites. La durée de la protection communautaire est de 25 ans (*30 ans pour les vignes et les arbres*).

Le règlement décrit les pouvoirs de l'Office, la procédure devant l'Office (*demandes, examens techniques, décisions de l'Office etc.*). Des chambres de recours sont instituées au sein de l'Office; les décisions de ces chambres de recours sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour de justice. Les décisions de l'Office relatives à l'octroi de licences d'exploitation obligatoires peuvent faire l'objet d'un recours direct devant la Cour de justice. L'Office communautaire des variétés végétales est opérationnel et le règlement pleinement applicable depuis le 27 avril 1995.

On peut relever enfin une décision de la Commission exemptant de l'interdiction de l'article 81 CE, un accord entre concurrents relatif à l'obtention végétale¹.

720 Le certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques

Les produits phytopharmaceutiques sont protégés grâce à un certificat «qui produit effet au terme légal du brevet de base pour une période écoulée entre la date du dépôt de la demande de brevet de base et la date de la première autorisation sur le marché dans la communauté, réduite d'une période de 5 ans» (*art. 5 du règlement*)².

L'objectif du règlement est de pallier les lacunes de la protection conférée par le brevet. En effet, «[...] la période qui s'écoule entre le dépôt d'une demande de brevet pour un nouveau produit phytopharmaceutique et l'autorisation de mise sur le marché dudit produit phytopharmaceutique réduit la protection effective conférée par le

1. Décision de la Commission du 14 déc. 1998 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE, SICASOV, *J.O.C.E.*, n° L 4 du 8 janv. 1999, p. 27. Cette décision exempte un accord entre des obtenteurs de variétés végétales et des établissements de producteurs de semences relatif à des contrats qui organisent la production et la vente de semences protégées par des droits d'obtention végétales au titre de la promotion du progrès technique et économique aux bénéfices des utilisateurs.

2. Règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, *J.O.C.E.*, n° L 198 du 8 août 1996, p. 30.

brevet à une durée insuffisante pour amortir les investissements effectués dans la recherche et pour générer les ressources nécessaires au maintien d'une recherche performante»¹.

Des questions préjudicielles ont été posées à la Cour s'agissant de la notion de produit phytopharmaceutique lorsque la substance active est produite par l'industrie².

Le cadre juridique de ce règlement ainsi que des mesures nationales d'accompagnement a été décrit aux n° 340 et s. du livre 98.

730 Le modèle d'utilité

Le 12 décembre 1997, la Commission a présenté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des régimes juridiques de protection des inventions par le modèle d'utilité³.

En droit belge, le «certificat d'utilité» n'existe pas en tant que tel (*expression dérivée du droit français; «utility model» ou «zesjarig octrooi» en anglais ou en néerlandais*). Il n'est en réalité qu'une certaine forme de brevet, le «brevet de courte durée». Ce type de brevet constitue la seule distinction qui subsiste du système existant avant la nouvelle loi de 1984⁴. Contrairement au droit d'autres Etats membres (*droits français ou allemand notamment*), le brevet belge de courte durée (6 ans) est un type de protection d'une invention qui doit répondre aux mêmes critères de brevetabilité que pour une invention couverte par un brevet dit de longue durée (20 ans). La seule différence est la réalisation ou non d'un rapport de recherche.

Dans les pays qui connaissent ce type de protection (*tous les pays de la Communauté européenne sauf le Royaume-Uni, le Luxembourg et la Suède*) moins évoluée que le brevet, le certificat d'utilité couvre une invention qui, si ses caractères de nouveauté et d'aboutissement d'activité inventive sont similaires à ceux d'un brevet, ne requiert pas le niveau «d'inventivité» d'un brevet. En outre, les certificats d'utilité sont octroyés sans recherche d'antériorité préalable ce qui en fait une protection, certes plus accessible et moins chère, mais également plus précaire.

La proposition de directive vise à instaurer ce type de protection là où elle n'existe pas et à harmoniser les législations des Etats membres dans ce domaine. Elle définit le champ d'application du modèle d'utilité, les conditions et les modalités de la demande et précise l'étendue de la protection conférée par le modèle d'utilité. Sont considérées comme protégeables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. En revanche, les inventions portant sur certains domaines particuliers et déjà protégées par ailleurs tels la biotechnologie, les substances ou procédés chimiques ou pharmaceutiques et les programmes d'ordinateurs sont exclus.

La durée du modèle d'utilité est de six ans et peut être prorogée pour deux périodes de deux ans. Le titulaire du modèle a le droit exclusif de fabriquer, d'utiliser ou de vendre le produit ou le procédé (*ou le produit obtenu par ce procédé*) faisant l'objet du modèle enregistré. Ce droit s'épuise lorsque le produit protégé par le modèle a été mis sur le marché par le titulaire ou avec son consentement, mais uniquement à l'intérieur de la Communauté.

1. Règlement précité, considérant 5.

2. Affaire C-258/99, BASF AG c. Bureau voor de Industriële Eigendom, *J.O.C.E.*, n° C 265 du 18 sept. 1999, p. 3.

3. *J.O.C.E.*, n° C 36 du 3 févr. 1998, p. 13 (proposition amendée le 12 juillet 1999: COM (1999) 309 final).

4. Voir B. VAN REEPINGHEN et M. DE BRABANTER, *Les brevets d'intervention*, Larcier, 1987, n° 3.

740 Les inventions biotechnologiques

Une directive du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 oblige les Etats membres à protéger les inventions biotechnologiques au moyen de leur droit national des brevets et d'y apporter, si nécessaire, les modifications requises par les principes de protection qu'elle énonce¹.

La directive prévoit la protection juridique, dans une certaine mesure, de la «matière biologique» (*matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique*) et de «procédé microbiologique» (*tout procédé utilisant une matière biologique, comprenant une intervention sur une matière biologique ou produisant une matière microbiologique*).

Sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle, même lorsqu'elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique. Cette dernière peut être l'objet d'une invention si elle est isolée dans son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique (*même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel*).

Ne sont par contre pas brevetables, le corps humain, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments (*y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène*)², les variétés végétales, les races animales, les procédés essentiellement biologiques par l'obtention de végétaux ou d'animaux et les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (*procédé de clonage des êtres humains, procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain, utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales et procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle*).

La directive règle ensuite l'étendue de la protection, les licences obligatoires pour dépendance et les modalités de dépôt. Les Etats membres doivent adopter des mesures législatives nécessaires pour l'adoption de cette directive avant le 30 juillet 2000.

750 Vers un brevet communautaire?

Le 15 décembre 1975, les Etats membres de la C.E.E. ont signé une convention qui vise à créer un système unique de brevet dans la Communauté³. L'objectif était donc différent de celui de la Convention de Munich sur le brevet européen (*voir livre 98*)⁴. Son texte n'est toutefois jamais entré en vigueur. Il est actuellement inséré dans les «Accords de Luxembourg» signés en 1989 par lesquels les Etats membres ont finalisé le cadre juridique du brevet communautaire. Ces textes n'ont pas non plus pu entrer en vigueur.

1. Directive 98/44 du Parlement européen et du Conseil du 6 juill. 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques *J.O.C.E.*, n° L 213 du 30 juill. 1998, p. 13; sur cette directive, voir, notamment M.A. HERMITTE, *La protection juridique des inventions biologiques. Le Parlement européen, l'éthique et le droit des brevets*, Europe, déc. 1998, pp. 5 à 8; sur les questions éthiques, voir également le recueil d'une journée d'étude (de 1997) au CIR de Leuven/Brussel: G. VAN OVERWALLE (ed.), *Octrooirecht, ethiek en biotechnologie – Patent law, ethics and biotechnology – Droit des brevets, éthique et biotechnologie*, Bruxelles, Bruylant, 1998.

2. Par contre, peut être brevetable, un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène (même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel).

3. *J.O.C.E.*, du 26 janv. 1976, p. 1.

4. Voir A. KRIEGER, *The Luxembourg Convention on the Community patent: A challenge and a duty*, IIC, vol. 19, n° 2/1988, pp. 143-157.

En décembre 1989, les Etats membres se sont mis d'accord sur les dernières dispositions pratiques relatives à l'instauration d'un brevet communautaire¹. En mai 1992, une Conférence des Représentants des Etats membres s'est tenue afin de tenter d'appliquer le protocole permettant la modification des conditions d'entrée en vigueur du fait de l'absence d'entrée en vigueur au 31 décembre 1991 (*plusieurs Etats membres n'avaient pas déposé leur instrument de ratification à la date initialement prévue*). Cette Conférence échoua et le protocole est devenu lettre morte. Fin 1996, seulement sept Etats (*Allemagne, Danemark, France, Grèce, Luxembourg, Pays Bas, Royaume Uni*) avaient ratifié la convention. Selon la Convention de 1989, un accord spécial a été conclu entre les Etats contractants et les Etats qui ont adhéré à l'Union européenne en 1995 afin de déterminer l'application de la Convention suite à l'adhésion de nouveaux Etats.

Face à ces difficultés persistantes, la Commission a relancé le processus en publiant en juin 1997 un Livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe². Son objectif est à présent de créer un brevet communautaire par un règlement communautaire comme cela fut fait pour la marque communautaire³. En effet, de l'avis unanime des utilisateurs du système des brevets, la convention de Luxembourg présente des inconvénients tels (*coûts prohibitifs, insécurité juridique*) qu'elle n'apparaît plus à même d'assurer la protection unitaire recherchée. L'instrument du règlement communautaire est par conséquent largement préféré à celui d'une convention internationale, en raison de ses caractéristiques propres (*effet direct dans tous les Etats membres, inclusion plus facile dans «l'acquis communautaire» dans le contexte de l'élargissement*).

Les principales actions proposées par la Commission à ce sujet sont les suivantes: proposition de règlement sur le brevet communautaire, proposition de directive sur la protection par le brevet des programmes d'ordinateurs, communication interprétative sur la liberté d'établissement et la libre prestation des services des agents en brevets, action pilote de support des efforts des offices nationaux de brevet pour promouvoir l'innovation.

En outre, la Commission a identifié les autres initiatives suivantes: harmonisation de l'étendue des exceptions aux droits conférés par des brevets dans certains secteurs (*par ex. pharmaceutique*), adhésion de la Communauté à la Convention de Munich sur le brevet européen, réduction des coûts de traduction du brevet européen, communication sur la dissémination de l'information sur le droit des brevets parmi les inventeurs, les chercheurs et les PME, étude sur les inventions des employés, organisation d'une conférence européenne sur l'assurance de la protection juridique contre les contrefaçons en matière de brevet.

760 à 790. **Réservés**

1. Cet accord comprend outre la Convention sur le brevet communautaire, un règlement d'exécution de cette convention, un Protocole sur les litiges (contrefaçon et validité des brevets) qui traite des trois instances de jugement et de la procédure en matière de décision préjudicielle, du Protocole sur la cour d'appel commune (privilège, immunité et statut) et un Protocole sur l'éventuelle modification des conditions d'entrée en vigueur de l'accord (*J.O.C.E.*, n° L 401 du 30 déc. 1989, p. 1).

2. COM (97) 314 final du 24 juin 1997.

3. Communication du 2 février 1999 de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social, Promouvoir l'innovation par le brevet, les suites à donner au Livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe.

Chapitre 5. Droit de marque et droit communautaire

800 Plan

Ce chapitre envisage d'abord l'application des dispositions du droit primaire (*traité CE*) relatives à la libre circulation des marchandises (*section 1*) et à la libre concurrence (*section 2*) pour ensuite décrire les actes de droit dérivé (*règlements et directives*) relatifs à la marque (*section 3*).

SECTION 1. TRAITÉ CE – LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

810 Mise en circulation par le titulaire ou avec son consentement («l'épuisement communautaire»)

Le titulaire d'une marque ne peut s'opposer aux importations dans un Etat membre de produits de sa marque fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre par lui ou avec son consentement. S'il le pouvait, le droit national des marques lui conférerait la possibilité de cloisonner les marchés nationaux. Il en résulterait une restriction dans les échanges entre les Etats membres qui n'est pas nécessaire pour lui assurer la protection de l'objet spécifique de son droit¹. La même solution s'applique lorsque le produit a été fabriqué dans un pays tiers mais importé dans l'un des Etats membres par le titulaire de la marque ou par une société appartenant au même groupe².

Le droit de marque s'épuise donc par la mise en circulation, dans la Communauté, du produit marqué par le titulaire du droit ou par son licencié. Cette règle de l'épuisement communautaire se retrouve à l'article 7, paragraphe 1 de la première directive de rapprochement des législations sur les marques (*voir infra n° 950*) qui dispose: «Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement». Bien que cette directive fasse référence à la commercialisation dans la Communauté, le principe de l'épuisement des droits a été étendu à l'Espace économique européen (EEE) lors de l'entrée en vigueur de l'accord EEE en janvier 1994 (*l'annexe XVII de l'accord modifie l'article 7 précité «aux fins du présent accord» de manière à faire référence à la commercialisation dans l'EEE au lieu de la commercialisation dans la Communauté en remplaçant les termes «dans la Communauté» par les mots «sur le territoire d'une partie contractante»*)³.

La Cour a dit pour droit, dans son arrêt «Silhouette», que cette disposition de la directive sur les marques, telle que modifiée par l'accord EEE, s'oppose à des règles nationales prévoyant l'épuisement du droit conféré par une marque pour des produits mis dans le commerce hors de l'Espace économique européen sous cette marque par le

1. C.J.C.E., 31 oct. 1974, Centrafarm BV et Adriaan de Peijper c. Winthrop BV, aff. 16/74, *Rec.*, 1974, p. 1183.

2. C.J.C.E., 20 mars 1997, Phytheron International SA c. Jean Bourdon SA, aff. C-352/95, *Rec.*, 1997, p. I-1740.

3. *J.O.C.E.*, n° L 1 de 1994, p. 3.

titulaire ou avec son consentement¹. En conséquence, la Cour a ainsi établi le principe du non-épuisement international du droit des marques. Cette solution a été très largement critiquée par la doctrine qui appelle à un revirement de la Cour sur cette question².

A la suite de cet arrêt «Silhouette», la Cour a eu l'occasion de préciser encore l'étendue du droit conféré au titulaire de la marque par l'article 7 de la directive. Il s'agissait de questions préjudicielles posées par la Cour d'appel de Bruxelles³ à propos de l'importation parallèle en Belgique depuis le Salvador de chaussures «Docksides» et «Sebago» du fabricant Sebago (*il n'était pas contesté qu'il s'agissait de produits originaux «Sebago»*). GB-Unic était accusé par Sebago d'avoir enfreint son droit de marque en commercialisant ces chaussures sous l'appellation «Docksides Sebago» sans son consentement.

Une première série de questions avait entre-temps trouvé réponse dans l'arrêt «Silhouette»: même si les chaussures Sebago avaient été mises en circulation en dehors de l'EEE avec le consentement de Sebago, cela ne suffirait pas à empêcher Sebago d'exercer ses droits de marques pour ces chaussures au sein de l'EEE.

Un second point litigieux était soulevé s'agissant de la question de savoir si le consentement du titulaire de la marque doit être obtenu pour chaque lot défini de marchandises, c'est-à-dire pour tout lot importé à un moment donné par un importateur particulier (*Sebago prétendait que GB-Unic devait prouver avoir obtenu ces chaussures d'un vendeur faisant partie du réseau Sebago dans la Communauté ou d'un revendeur qui, bien que n'appartenant pas à ce réseau, avait obtenu ces chaussures légalement dans la Communauté*).

La réponse de la Cour limite un peu les effets de l'arrêt «Silhouette». Après avoir relevé que la directive ne donnait pas directement la réponse à cette question, la Cour considère que «pour qu'il y ait consentement au sens de l'article 7, paragraphe 1, de cette directive, celui-ci doit porter sur chaque exemplaire du produit pour lequel l'épuisement est invoqué»⁴. La Cour explique qu'elle avait déjà constaté que l'article 7 en cause «vise à rendre possible la commercialisation ultérieure d'un exemplaire du produit revêtu d'une marque mis dans le commerce avec le consentement du titulaire sans que celui-ci puisse s'y opposer»⁵ et que «cette interprétation était au demeurant confirmée par l'article 7, paragraphe 2, de la directive, qui, en ce qu'il fait référence à la «commercialisation ultérieure» des produits, montre que le principe d'épuisement ne concerne que des produits déterminés qui ont fait l'objet d'une première mise dans le commerce avec le consentement du titulaire de la marque»⁶. La Cour ajoute que la protection de l'article 7 serait vidée de sa substance s'il suffisait, pour qu'il y ait épuisement, que le titulaire de la marque ait consenti à la mise sur le marché dans le territoire de l'EEE de produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels l'épuisement est invoqué.

1. C.J.C.E., 16 juill. 1998, *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG c. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*, *Rec.*, 1998, p. I-4799, points 18 et 26.
2. Voir notamment, L. VAN BUNNEN, 'Un débat passionné: la question de la licéité des importations parallèles en provenance des pays tiers, note sous l'arrêt *Silhouette précité*', *R.C.J.B.*, 1999/4, pp. 372 à 428, et les nombreuses références y citées.
3. C.J.C.E., 1^{er} juill. 1999, *Sebago Inc. et Ancienne Maison Dubois et Fils SA c. GB-Unic SA*, aff. C-173/98, non encore publié.
4. Arrêt *Sebago précité*, point 22.
5. C.J.C.E., 4 novembre 1997, *Parfums Christian Dior SA et Parfums Christian Dior BV c. Evora BV*, aff. C-337/95, *Rec.*, 1997, p. I-6034, points 37 et 38 et C.J.C.E., 23 févr. 1999, *BMW AG et BMW Nederland BV c. Ronald Karel Deenik*, aff. C-63/97, *Rec.*, 1999, p. I-905, point 57.
6. Arrêt *Sebago précité*, point 20.

Cet arrêt n'est pas plus approuvé par la doctrine que l'arrêt *Silhouette* précité¹.

La Cour est encore interrogée par d'autres juridictions nationales sur la portée de l'article 7 de la directive². La jurisprudence devrait donc encore préciser cette disposition, notamment à propos des notions de consentement et motifs légitimes permettant au titulaire de s'opposer à la commercialisation ultérieure des produits (voir n° 950)³.

Enfin, on peut remarquer que la Cour de justice de l'AELA est parvenue, quelques mois avant la Cour de Luxembourg, à la solution opposée, en jugeant que l'article 7, paragraphe 1 de la directive 89/104/CEE laissait les Etats membres de l'AELE de décider s'ils souhaiteraient introduire ou maintenir le principe de l'épuisement international des droits conférés par une marque en ce qui concerne des produits en provenance d'un pays tiers à l'EEE⁴.

820 Marques identiques d'origine commune

Le cas où les marques sont de même origine mais ont des titulaires dans différents Etats membres s'est présenté dans l'affaire «Hag»⁵.

La Cour jugea en 1974 que le titulaire dans l'Etat d'importation ne pouvait se fonder sur l'exclusivité de son droit de marque pour empêcher la commercialisation dans cet Etat de produits légalement mis dans le commerce d'un autre Etat membre sous une marque identique ayant la même origine⁶.

Après de nombreuses critiques, cette théorie a fait l'objet en 1990 d'un revirement spectaculaire de la jurisprudence de la Cour, sous l'impulsion du juge JOLIET⁷. Désormais, «les articles 30 et 36 du traité C.E.E. ne font pas obstacle à ce qu'une législation nationale permette à une entreprise, titulaire d'un droit de marque dans un Etat membre, de s'opposer à l'importation à partir d'un autre Etat membre, de produits similaires légalement revêtus dans ce dernier Etat d'une marque identique ou prêtant à confusion avec la marque protégée, alors même que la marque sous laquelle les produits litigieux sont importés appartenait initialement à une filiale de l'entreprise

1. Voir la note précitée de L. VAN BUNNEN, spéc. n° 35 à 37 (écrite apparemment avant l'arrêt mais après les conclusions de l'avocat général qui y sont largement critiquées).

2. Voir notamment l'affaire *Davidoff* (aff. C-414/99, Zino Davidoff S.A.C. A & G. Imports Ltd, *J.O.C.E.*, n° C 6 du 8 janvier 2000, p. 18) qui concerne des questions préjudicielles de la High Court of Justice (England & Wales).

3. Pour quelques articles de doctrine récents sur l'épuisement communautaire de la marque, voir notamment W. ALEXANDER, 'Exhaustion of Trade Marks Rights in the European Economic Area', *Eur. Law Rev.*, 1999, pp. 56 à 67; P. WALSH, P. TRACY and T. FEASTER, 'The exhaustion and unauthorised exploitation of trade mark rights in the European Union', *Eur. Law Rev.*, 1999, pp. 259 à 275. Relevons également que la Commission a organisé les 26 et 28 avril 1999 deux importantes tables rondes sur la question de l'épuisement des droits de marques et sur les effets possibles d'un passage de l'actuel principe d'épuisement communautaire à un épuisement international, notamment en relation avec les importations parallèles.

4. Arrêt du 3 décembre 1997 de la Cour AELE, *Mag Instrument Inc. c. California Trading Company Norway, Ulsteen*, aff. E-2/97.

5. Il s'agissait d'exportations directes par les cafés HAG Allemagne vers le Luxembourg où la même marque 'HAG' était détenue par une entreprise sans aucun lien avec l'entreprise exportatrice.

6. C.J.C.E., 3 juill. 1974, *Van Zuylen Frères c. Hag AG ('HAG I')*, aff. 192/73, *Rec.*, 1974, p. 731. Cette théorie fut confirmée par C.J.C.E., 22 juin 1976, *Société Terrapin (Overseas) Ltd. c. Société Terranova Industrie CA Kapferer & Co.*, aff. 119/75, *Rec.*, 1976, p. 1039, points 7 à 9 (sur cet arrêt, voir M. WAELBROECK, *R.C.J.B.*, 1977, p. 219). A l'époque de l'arrêt 'silhouette', seule la *Guidé* défendait le principe de l'épuisement international (la majorité au sein du Conseil n'existait donc pas pour modifier la directive). Cette situation semble changer actuellement.

7. A propos de ces revirements, le juge Joliet déclarait en 1994 que «Les institutions judiciaires, comme toutes les institutions humaines, peuvent commettre des erreurs. Les nier serait attribuer à la jurisprudence la valeur d'un dogme et s'enfermer dans un système totalitaire» (R. JOLIET, 'La libre circulation des marchandises: l'arrêt *Keck* et *Mithouard* et les nouvelles orientations de la jurisprudence', *J.T.D.E.*, 1994, p. 145, spéc. p. 150).

qui s'oppose aux importations, et a été acquise par une entreprise tierce à la suite de l'expropriation de cette filiale»¹.

La Cour a par la suite confirmé et étendu sa jurisprudence aux cas où une marque est volontairement cédée, pour certains Etats uniquement, à une entreprise tierce ne possédant aucun lien économique avec le cédant. Dans cette hypothèse, le cédant peut s'opposer à la commercialisation par le cessionnaire de produits revêtus de sa marque dans l'Etat où il a conservé la marque².

830 Marques identiques d'origine indépendante

La solution précédente, à savoir la primauté de la protection accordée par les législations nationales de marques sur le principe de la libre circulation des marchandises en vertu de l'article 30 CE (*ex art. 36*), s'impose *a fortiori* dans le cas où les marques sont d'origine indépendante et sont de nature à être confondues.

Dans l'arrêt HAG II précité, la Cour a rappelé qu'«il faut tenir compte de la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance»³. La même solution s'applique en matière de nom commercial⁴.

840 Différentes marques détenues par un même titulaire ou des titulaires liés entre eux

Des produits identiques peuvent parfois porter des marques différentes suivant les pays⁵. La Cour a jugé que l'article 30 CE (*ex art. 36*) permet au titulaire du droit de s'opposer à l'importation d'un produit sur lequel une apposition de sa marque a été effectuée sans son consentement, même si cette marchandise a été licitement écoulée auparavant dans un autre Etat membre sous une autre marque détenue dans cet Etat par le même titulaire.

De la même façon, la Cour considère que les articles 28 et 43 CE (*ex art. 30 et 52*) ne s'opposent pas à une disposition nationale qui interdit à une société d'utiliser la même dénomination commerciale que celle utilisée dans d'autres Etats membres par des sociétés appartenant au même groupe. La Cour considère toutefois qu'une telle différenciation entre les marques ne peut cependant être acceptée «s'il est établi que la pratique d'utiliser des marques différentes pour un même produit est adoptée par le titulaire dans le but de cloisonner artificiellement les marchés»⁶.

1. C.J.C.E., 17 oct. 1990, SA CNL-SUCAL NV c. HAG GF AG ('HAG II'), aff. C-10/89, *Rec.*, 1990, p. I-3711, point 20.

2. C.J.C.E., 22 juin 1994, *Ideal Standard*, aff. C-9/93, *Rec.*, 1994, p. I-2789, points 53 à 57.

3. Arrêt HAG II précité, point 4. Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises par la Cour (voir notamment C.J.C.E., 29 sept. 1998, *Canon Kabushiki Kaisha, Japan c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, anciennement *Pathe Communications Corporation*, aff. C-39/97, *Rec.*, 1998, p. I-5507, points 28 et s.).

4. C.J.C.E., 11 mai 1999, *Pfeiffer Grosshandel GmbH c. Löwa Warenhandel GmbH*, aff. C-255/97, *Rec.*, 1999, p. I-2835.

5. Comme dans l'affaire *Centrafarm c. American Home Product* où le médicament 'Seresta' dans le Bénélux est commercialisé au Royaume-Uni par le titulaire du droit (*American Home Product*) sous une autre marque: 'Serenid'. La société *Centrafarm* décida d'acheter du *Serenid* au Royaume-Uni pour le revendre aux Pays-Bas (où les prix sont plus élevés) sous la marque 'Seresta'.

6. C.J.C.E., 10 oct. 1978, *Centrafarm BV c. American Home Products Corporation*, aff. 3/78, *Rec.*, 1978, p. 1823, point 1.b du dispositif.

850 Reconditionnement de produits marqués

Selon la Cour, l'article 30 CE (*ex art. 36*) permet au titulaire d'une marque, dans certaines circonstances, de s'opposer à l'apposition de sa marque sur un produit reconditionné par un tiers sans son autorisation¹.

L'exercice du droit de marque constitue toutefois une restriction déguisée et donc prohibée par l'article 30 CE *in fine*, si cet exercice contribue à cloisonner artificiellement les marchés entre Etats membres, ou si le reconditionnement n'affecte pas l'état originnaire du produit, ou si la présentation du produit reconditionné ne nuit pas à la réputation de la marque et à celle de son titulaire alors que le tiers indique son nom sur le produit reconditionné et avertit le titulaire de la marque de ce reconditionnement².

Cette analyse, développée par la Cour en matière de produits pharmaceutiques, a été étendue au réétiquetage de bouteilles de whisky³.

La Cour a ensuite précisé sa jurisprudence en la matière en considérant «qu'il n'existe, entre la réapposition d'une marque après reconditionnement et le remplacement de la marque originnaire par une autre, aucune différence objective susceptible de justifier que la condition de cloisonnement artificiel soit appliquée différemment dans l'une et l'autre hypothèse». La Cour a ajouté «qu'il y a lieu pour apprécier si le titulaire d'une marque peut s'opposer, en vertu du droit national, à ce qu'un importateur parallèle de médicaments remplace la marque utilisée dans l'Etat membre d'importation, de tenir compte de circonstances prévalant au moment de la commercialisation dans l'Etat membre d'importation qui rendent objectivement nécessaire le remplacement de la marque originnaire par celle utilisée dans l'Etat membre d'importation pour que le produit en cause puisse être commercialisé dans cet Etat par l'importateur parallèle»⁴.

Le raisonnement de la Cour s'appuie sur la fonction de la marque qui est d'indiquer au consommateur l'origine du produit et de l'assurer que celui-ci n'a pas fait l'objet d'altération affectant sa condition originelle.

SECTION 2. TRAITÉ CE – LIBRE CONCURRENCE

860 Distinction entre l'existence et l'exercice

Les droits conférés par une marque en vertu du droit national ne sauraient être utilisés pour mettre en échec l'efficacité des règles de concurrence du traité⁵. «Si le droit de marque, en tant que statut légal, échappe aux éléments contractuels ou de concertation envisagés par l'article 85, paragraphe 1», son exercice (*c'est-à-dire l'action en*

1. La société Centrafarm avait, dans une autre affaire, reconditionné des emballages de 'Valium' achetés à Hoffmann La Roche au Royaume-Uni pour les revendre en Allemagne sous la marque de Hoffmann La Roche (C.J.C.E., 23 mai 1978, Hoffmann La Roche c. Centrafarm, aff. 102/77, *Rec.*, 1978, p. 1139, point 14).

2. C.J.C.E., 11 juill. 1996, Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH c. Beiersdorf AG e.a., aff. jointes C-71/94, C-72/94 et C-73/94, *Rec.*, 1996, p. I-3603; C.J.C.E., 11 juill. 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. c. Paranova A/S, aff. jointes C-427/93, C-429/93 et C-436/93, *Rec.*, 1996, p. I-3514 et C.J.C.E., 11 juillet 1996, MPA Pharma GmbH c. Rhône-Poulenc Pharma GmbH, aff. C-232/94, *Rec.*, 1996, p. I-3671.

3. C.J.C.E., 11 nov. 1997, Loendersloot, c. George Ballantine & Son Ltd e.a., aff. C-349/95, *Rec.*, 1997, p. I-6244.

4. C.J.C.E., 12 oct. 1999, Pharmacia & Upjohn Sa c. Paranova A/S, aff. C-379/97, non encore publié, points 37 et 46.

5. Arrêt Consten – Grundig c. Commission précité.

contrefaçon) peut être limité, lorsqu'il constitue «l'objet, le moyen ou la conséquence d'une entente»¹.

870 Accords de délimitation de marques²

Les accords entre concurrents relatifs à leurs marques portent essentiellement sur la délimitation du champ d'application respectif de celles-ci lorsqu'un risque de confusion existe entre elles. Ces accords (*«trademark settlement agreements»*) sont susceptibles de restreindre la concurrence³ entre ces entreprises car souvent une répartition de marchés en découle.

880 Cession de marque

A l'origine, la Cour considérait que l'art. 81 CE (*ex article 85*) était applicable «dès lors qu' [étaient] empêchées, en invoquant le droit de marque, les importations de produits originaires de différents Etats membres portant la même marque du fait que leurs titulaires [avaient] acquis cette marque, ou le droit d'en faire usage, en vertu soit d'accords entre eux, soit d'accords avec des tiers»⁴.

L'arrêt *Ideal Standard*, en reconnaissant à chacune des parties à un accord de cession le droit de s'opposer aux ventes en provenance de l'autre, est venu remettre complètement en cause cette jurisprudence. La Cour considère désormais que «qualifier une cession de marque d'instrument d'un accord interdit par l'article 85 requiert une analyse du contexte, des engagements sous-jacents à la cession, de l'intention des parties et de la contrepartie promise»⁵.

890 Licence de marque

En soi, la licence de marque n'a rien d'anticoncurrentiel. Elle est même un instrument de la concurrence⁶. Cependant, un accord de licence de marque peut s'accompagner de certains aspects qui peuvent être jugés restrictifs de la concurrence dans certaines circonstances (*clauses d'exclusivité fermée, restrictions territoriales à la vente,*

1. C.J.C.E., 18 févr. 1971, *Sirena Srl c. Eda Srl e.a.*, aff. 40/70, *Rec.*, 1971, p. 69. Voir, en sens contraire, R. JOLIET qui préconise plutôt l'application de l'article 30 car l'obstacle à la concurrence serait créé par la loi (action en contrefaçon): 'La licence de marque et le droit européen de la concurrence', *Rev. trim. dr. eur.*, 1984, p. 7, spéc. p. 36, note 148.

2. Voir D. WAELBROECK, 'Les conventions de délimitation des marques face au droit communautaire', *Cah. dr. eur.*, 1985, p. 402.

3. En 1982, la Commission condamna un accord entre Segers (un petit fabricant hollandais de tabac titulaire de la marque TOLTECS) et la filiale allemande de BAT (British American Tobacco, marque DORCET) aux termes duquel BAT s'engageait, entre autres, à ne pas s'opposer à l'enregistrement en Allemagne de la marque TOLTECS, malgré le risque de confusion craint par les parties. L'accord fut jugé contraire à l'art. 81, paragraphe 1, CE (ex art. 85) (clause de non-concurrence, restriction de commercialisation) et la Commission imposa une amende à BAT. La Cour supprima l'amende mais confirma le reste de la décision de la Commission. Elle reconnut la légalité des accords de délimitation de marques sauf si leur but est de répartir les marchés ou d'instaurer d'autres restrictions de concurrence comme en l'espèce (C.J.C.E., 30 janv. 1985, *BAT c. Commission*, aff. 35/85, *Rec.*, 1985, p. 363). Un accord de délimitation de marque a également été modifié suite à l'intervention de la Commission afin de respecter l'art. 81, paragraphe 1, CE (ex art. 85: voir *Ing.-Cons.*, 1989, p. 87).

4. Il s'agit de l'affaire *Sirena*: une société américaine avait cédé sa marque 'Prep' à la société italienne *Sirena*. Elle avait toutefois aussi permis à une société allemande d'utiliser sa marque 'Prep' en Allemagne. Cette dernière, après avoir importé des biens marqués 'Prep' en Italie, s'est vue attaquée en contrefaçon par *Sirena* (arrêt *Sirena c. EDA* précité, point 11). En droit belge, la cession d'une marque pour une partie seulement du territoire Benelux est sans effet (art. 11-A de la loi uniforme: voir livre 99).

5. Arrêt *Ideal Standard* précité, point 59.

6. R. JOLIET, 'La licence de marque et le droit européen de la concurrence', *Rev. trim. dr. eur.*, 1984, p. 7.

clauses de non-concurrence, interdiction d'exporter, etc.) et peuvent entraîner l'illégalité des clauses concernées au regard du droit de la concurrence (*article 81 CE, paragraphes 1 et 2, ex article 85*).

La licence de marque étant un accord vertical entre des opérateurs économiques à différents stades, il est intéressant de relever ce qu'en dit la Commission dans ses lignes directrices sur les restrictions verticales¹. Elle indique que le nouveau règlement d'exemption (*adopté le 22 décembre 1999; voir n° 120 supra*) concerne «les accords verticaux qui contiennent des restrictions concernant la cession ou l'utilisation de droits de propriété intellectuelle uniquement lorsque ces droits ne constituent pas l'objet premier de l'accord mais sont nécessaires et directement liés à l'utilisation et à la revente des biens et des services fournis». La Commission rappelle qu'«une licence de marque concédée à un distributeur est normalement nécessaire et accessoire à la distribution de biens et de services sur un territoire déterminé. Si la licence est exclusive, l'accord équivaut à un accord de distribution exclusive soumis aux règles contenues dans le règlement d'exemption par catégorie»².

900 Clauses échappant à l'interdiction de l'article 81 CE

Si les accords de licence de marque ne sont pas en tant que tels restrictifs de concurrence, certaines de leurs clauses peuvent l'être. D'autres, en revanche, échappent à l'interdiction de l'article 81 CE (*ex art. 85*), soit qu'elles ne produisent pas d'effet dans la Communauté (*ce peut être le cas par exemple de l'interdiction d'exporter en dehors de la Communauté*), soit qu'elles ne sont pas considérées par la Commission comme restrictives de concurrence. Parmi ces clauses, on trouve notamment:

- la limitation de la licence à certains produits: le titulaire d'une marque peut ainsi choisir dans la gamme de ses produits ceux pour lesquels il octroie une licence; ce faisant, il s'engage simplement à ne pas agir en contrefaçon contre le licencié relativement à ces produits³;
- la limitation territoriale: par cette clause, le donneur de licence peut limiter l'autorisation d'utiliser sa marque à un ou plusieurs territoires déterminés; il s'agit d'une licence territoriale;
- les clauses visant à assurer la qualité des produits: parmi ces clauses, on peut citer l'obligation d'approvisionnement exclusif auprès du donneur de licence pour l'achat de matières premières qui, même sans être secrètes, sont indispensables à la qualité du produit fabriqué sous licence⁴ et les clauses prévoyant un contrôle de qualité du donneur de licence et ne visant qu'à protéger la marque dans sa fonction de garantie de qualité; en effet, si le licencié ne pouvait être surveillé à cet égard, les donneurs de licence ne pourraient garantir une certaine uniformité dans la qualité de leurs produits⁵; par ailleurs, le donneur de licence peut aussi exiger du licencié qu'il identifie les produits sur lesquels doit porter ce contrôle⁶;
- l'obligation de non-divulgaration des secrets de fabrication: selon la Commission, cette obligation est «une condition indispensable pour permettre la communication de techniques ou recettes secrètes à d'autres entreprises en vue de leur exploitation»⁷;

1. Lignes directrices sur les restrictions verticales, *J.O.C.E.*, n° C 270 du 24 sept. 1999, p. 12, point 29.

2. Lignes directrices précitées, point 31.

3. JOLIET, *o.c.*, p. 19.

4. *Ibid.*

5. JOLIET, *o.c.*, pp. 19 et 21; décision de la Commission du 23 décembre 1977, Campari, *J.O.C.E.*, n° L70 du 13 mars 1978, p. 74.

6. JOLIET, *o.c.*, p. 22.

7. JOLIET, *o.c.*, p. 22.

- l'obligation de niveaux minima de vente et de publicité: ces clauses ne relèvent pas de l'interdiction de l'article 81 CE si elles ne restreignent pas les possibilités de concurrence des licenciés, c'est-à-dire s'ils ne sont pas «empêchés, de par le niveau de montant minimal, de développer d'autres activités ou d'effectuer également leur propre publicité»¹;
- les obligations en cas de contrefaçon par un tiers: il semble, selon le Professeur JOLIET², que le principe de l'exécution de bonne foi oblige le donneur de licence à poursuivre les contrefacteurs pour protéger son licencié³; le corollaire évident de cette obligation est le devoir du licencié de signaler les actes de contrefaçon dont il aurait connaissance;
- la clause de non-contestation de marque: initialement, la Commission avait condamné l'interdiction de contester la marque quand elle s'étendait au non-usage de celle-ci au-delà d'une période de cinq ans à compter de la conclusion de l'accord (*il s'agissait en l'occurrence d'accords de délimitation de marque*)⁴; dans la décision Moosehead/Whitebread du 23 mars 1990, la Commission a considéré qu'une clause par laquelle un licencié ne peut contester ni la propriété de la marque au motif qu'il possède lui-même un droit antérieur, ni la validité de celle-ci au motif qu'elle a un caractère générique ou descriptif, ne constitue pas une restriction sensible de la concurrence et n'est donc pas interdite par l'article 81 CE⁵; soulignons que la solution contraire a été retenue pour les brevets par le règlement n° 240/96, ce qui s'explique par le fait que la propriété d'un brevet confère à son titulaire un véritable monopole sur la vente de tous les produits faisant appel à la technique brevetée, alors que la propriété d'une marque ne donne à son titulaire que le droit d'interdire la vente des produits portant cette marque⁶.

910 Clauses susceptibles d'exemption

Bien que contraires à l'article 81 CE, paragraphe 1, (*ex art. 85*), certaines clauses sont considérées par la Commission comme susceptibles d'être exemptées au titre de l'article 81 CE, paragraphe 3, si elles remplissent certaines conditions. Il s'agit de:

- l'engagement d'exclusivité: la Commission considère que les clauses d'exclusivité par lesquelles le donneur de licence s'engage à ne pas utiliser lui-même sa marque dans le territoire concédé et à ne pas accorder de licence à des tiers pour ce territoire sont contraires à l'article 81, paragraphe 1 CE; elle accepte cependant de l'exempter lorsque l'exclusivité est nécessaire pour garantir au licencié une rentabilité suffisante de ses investissements⁷;
- l'interdiction des ventes actives en dehors du territoire concédé: la Commission n'accepte d'exempter cette interdiction que lorsqu'elle se limite aux démarches effectuées par les licenciés pour vendre en dehors de leur territoire (*publicité, démarchage etc.*) et leur laisse la possibilité de répondre aux demandes non sollicitées émanant d'acheteurs établis en dehors de leur territoire⁸.

1. *Ibid.* Sur une critique de cette motivation qui repose sur une définition large de la restriction de la concurrence ('englobant toute limitation à la liberté d'action des parties'), JOLIET, *o.c.*, p. 29 *in fine*.

2. *O.c.*, pp. 56-57.

3. Contre les produits non authentiques, sinon l'action est paralysée par les articles 28 et s. CE (*ex art. 30 et s.*).

4. Décision de la Commission 23 décembre 1977, Penney, *J.O.C.E.*, n° L 60 du 2 mars 1978, p. 19.

5. Décision de la Commission 23 mars 1990, Moosehead/Whitebread, *J.O.C.E.*, n° L 100 du 20 avril 1990, p. 32.

6. Voir M. WAELBROECK et A. FRIGNANI, Commentaire Megret, *Le droit de la CE, Concurrence*, tome 4, Editions de l'Université de Bruxelles, 2^e éd., 1997, point 803.

7. Décision Campari précitée, point III.A.1.

8. *Ibid.*, point III.A.3 et Décision de la Commission Campari précitée, n° 15.

920 **Clauses interdites**

Les clauses considérées par la Commission comme restrictives de concurrence et non susceptibles d'exemption sont interdites conformément à l'article 81 CE, paragraphe 1, (*ex art. 85*).

Elles constituent ce que l'on appelle la «liste noire», qui se compose des clauses suivantes:

- clauses de fixation de prix: la fixation du prix de vente par le donneur de licence a pour seul objectif d'éliminer la concurrence entre lui-même et ses licenciés et n'améliore en rien la protection de la marque ou la commercialisation des produits marqués¹;
- clauses d'interdiction générale de concurrence: une clause de non-concurrence portant uniquement sur les produits visés par le contrat sera exemptée s'il en résulte un avantage pour les consommateurs²; en revanche, une interdiction générale de concurrence, portant aussi bien sur des produits extérieurs au contrat que sur des produits visés par celui-ci, ne pourra être acceptée³;
- l'interdiction d'exporter dans la Communauté: la Commission condamne aussi bien l'interdiction totale des exportations directes par le licencié en dehors de son territoire⁴ que l'obligation imposée au licencié d'interdire les exportations parallèles effectuées par les tiers⁵;
- l'obligation d'approvisionnement exclusif: si le licencié peut être obligé de s'approvisionner exclusivement auprès du donneur de licence pour les produits secrets ou dont dépend directement la qualité, il n'en va pas de même pour l'ensemble des autres produits⁶; une clause imposant une obligation générale d'approvisionnement doit être analysée comme une obligation d'achat exclusif qui, comme telle, est interdite par l'article 81, paragraphe 1 CE, s'il est démontré qu'elle limite les débouchés et l'accès au marché de producteurs concurrents⁷.

SECTION 3. MARQUES ET DROIT COMMUNAUTAIRE DÉRIVÉ

930 **Règlements d'exemption et clauses accessoires relatives à la marque**

Il n'existe à l'heure actuelle aucun règlement d'exemption relatif à l'application de l'article 81 CE, paragraphe 3, (*ex art. 85*) à des catégories d'accords qui concerne les accords de licence de marque.

Cependant, parmi les règlements d'exemption qui portent sur d'autres types d'accords, certaines dispositions touchent indirectement les licences de marque: voir le nouveau règlement d'exemption des accords verticaux de distribution exclusive ou d'achat exclusif, de franchise⁸ et les règlements relatifs aux accords de licences de

1. Décision Campari précitée, pp. 69 à 71, I.B et JOLIET, *o.c.*, note 127.

2. Décision Moosehead précitée, pp. 36 et 37.

3. Décision Campari précitée, pp. 69, 73 et 75.

4. *Ibid.*, p. 71, I.B.

5. Décision de la Commission du 12 juillet 1985, Velcro/Aplix, *J.O.C.E.*, n° L 233 du 30 août 1985, p. 22, point II.1.

6. Décision Campari précitée, p. 71, I.B.

7. JOLIET, *o.c.*, p. 28. Aussi C.J.C.E., 12 déc. 1967. de Haecht c/ Wilkin, aff. 23/67, *Rec.*, 1967, p. 536.

8. Règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 déc. 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, *J.O.C.E.*, n° L 336 du 29 déc. 1999, p. 21.

brevet, de licences de savoir-faire, de licences en matière de recherche et développement¹.

940 Règlement sur les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates

Les marchandises de contrefaçon sont définies comme des marchandises portant indûment une marque identique à une marque valablement enregistrée pour de telles marchandises. Quant aux marchandises pirates, il s'agit des copies fabriquées sans le consentement du titulaire du droit d'auteur, de droits voisins ou de droits sur les brevets et modèles. Or, en raison du préjudice considérable causé par la commercialisation de ces marchandises aux titulaires de droit de propriété industrielle, des mesures ont été prises à l'échelle communautaire dans le cadre du règlement n° 3295/94 visant à interdire leur mise en libre circulation, exportation, réexportation et à assurer leur placement sous un régime suspensif grâce à l'intervention des autorités douanières².

Le titulaire d'une marque qui soupçonne l'importation de marchandises contrefaites peut adresser aux autorités douanières de l'Etat membre concerné une demande de suspension du droit de libre circulation. L'intervention est donc anticipative mais elle est entourée de nombreuses garanties à la charge du titulaire du droit demandeur afin d'éviter les suspensions intempestives. En outre, l'autorité compétente pour statuer au fond doit être saisie dans les dix jours car, dans le cas contraire, la mesure de retenue est levée.

Récemment, le champ d'application du règlement n° 3295/94 a été étendu puisque les mesures prévues peuvent désormais s'appliquer à des marchandises portant atteinte à des brevets, à des certificats complémentaires de protection pour les médicaments ou pour les produits pharmaceutiques³. A cette occasion, un régime particulier a été instauré pour les marques communautaires: une demande unique d'intervention faite dans un Etat membre peut permettre l'intervention des autorités douanières d'autres Etats membres.

La Cour de justice a également jugé en 1999 que ce règlement doit être interprété «en ce sens qu'il s'oppose à une disposition nationale en vertu de laquelle l'identité du déclarant ou du destinataire de marchandises importées dont le titulaire du droit de marque a constaté qu'elles étaient des marchandises de contrefaçon ne peut être communiquée à ce dernier»⁴.

950 Première directive d'harmonisation relative au droit des marques

La première directive rapprochant les législations des Etats membres sur les marques⁵ représente l'un des deux volets des travaux communautaires en matière d'harmonisation du droit des marques, l'autre étant constitué par le règlement sur la marque communautaire (voir n° 950).

1. Voir le règlement n° 418/85 de la Commission du 19 décembre 1984 (accords de recherche et développement), *J.O.C.E.*, n° L 53 du 22 févr. 1985, p. 5, art. 6 (h) et le règlement n° 240/96 de la Commission du 1^{er} janv. 1996 (accords de transferts de technologie), *J.O.C.E.*, n° L 31 du 9 févr. 1996, p. 2.
2. Règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 déc. 1994, *J.O.C.E.*, n° L 341 du 30 déc. 1994, p. 8 et règlement (CE) n° 1367/95 de la Commission du 16 juin 1995 fixant les dispositions d'application du règlement n° 3295/94, *J.O.C.E.*, n° L 133 du 17 juin 1995, p. 2.
3. Règlement (CE) n° 241/99 du 25 janv. 1999 modifiant le règlement (CE) n° 3295/94, *J.O.C.E.*, n° L 27 du 2 févr. 1999, p. 1. Ce règlement est applicable depuis le 1^{er} juill. 1999.
4. C.J.C.E., 14 oct. 1999, Adidas AG, aff. C-223/98, non encore publié, point 33.
5. Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 déc. 1988, *J.O.C.E.*, n° L 40 du 11 févr. 1989, p. 1.

Les principales dispositions de la directive ainsi que leur interprétation par la jurisprudence peuvent être résumées comme suit:

- **champ d'application:** toutes les marques qui font l'objet d'un enregistrement (*national, Benelux, international produisant ses effets dans un Etat membre*) sont visées par la directive; il peut donc s'agir de marques de produit ou de service, qu'elles soient individuelles, collectives, de garantie ou de certification;
- **droits conférés par la marque:** le titulaire d'une marque est habilité à interdire à tout tiers de faire usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques ou d'un signe pour lequel il existe dans l'esprit du public un risque de confusion¹ en raison de l'identité ou de la similitude du signe et de la marque ou des produits et services couverts par la marque et le signe; en revanche, la simple possibilité d'association entre deux marques en raison de la similitude de leur contenu sémantique ne suffit pas à créer un risque de confusion au sens de la directive²; tout Etat membre peut aussi permettre au titulaire d'une marque de renommée³ d'interdire l'usage d'un signe identique ou similaire pour des produits ou services non similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée si cet usage du signe «sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice»⁴; l'interdiction d'utiliser une marque pour des produits et services non similaires implique que la marque soit connue d'une partie significative du public concerné⁵;
- **caractère distinctif et conditions de validité:** la définition de la marque, fort similaire à celle de la loi Benelux, met l'accent sur le caractère distinctif de la marque⁶; le conflit avec d'éventuels droits antérieurs est résolu par le refus ou la nullité de la marque identique ou similaire à une marque antérieure pour des produits identiques ou similaires; la directive énonce, de manière exhaustive, les motifs de refus ou de nullité que les Etats membres doivent ou peuvent introduire dans leur législation, comme par exemple les noms géographiques présentant un lien avec la catégorie de produits concernée⁷;
- **épuisement communautaire de la marque:** le titulaire de la marque ne peut s'opposer à son utilisation⁸ pour des produits ou services qui ont été mis sur le marché dans la Communauté (*ou désormais dans l'Espace Economique Européen*)⁹ sous sa marque par lui-même ou avec son consentement¹⁰ (*voir supra*,

1. C.J.C.E., 28 janv. 1999, Verbraucherschutzverein e.V. c. Sektkellerei G.C. Kessler GmbH & Co., aff. C-303/97, *Rec.*, 1999, p. I-513.

2. C.J.C.E., 11 nov. 1997, SABEL BV c. Puma AG, aff. C-251/95, *Rec.*, 1997, p. I-6214 et C.J.C.E., 29 sept. 1998, Canon Kabushiki Kaisha, Japan c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., aff. C-39/97, *Rec.*, 1998, p. I-5507.

3. Pour qu'une marque soit considérée comme une 'marque de renommée', il suffit qu'elle soit connue d'une partie significative du public concerné, dans une partie substantielle du territoire; voir C.J.C.E., 14 sept. 1999, C-375/97, General Motors Corporation c. Yplon s.a., non encore publié.

4. Directive 89/104/CEE précitée, article 5.2.

5. C.J.C.E., 14 sept. 1999, General Motors Corporation et Yplon SA, aff. C-375/97, non encore publié.

6. C.J.C.E., 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik c. Klijsen Handel, aff. C-342/97, *Rec.*, 1999, p. I-3819.

7. C.J.C.E., 4 mai 1999, WSC Windsurfing Chiemse Produktions- und Vertriebs GmbH c. Boots- und Segelzubehör Walter Huber et Franz Attenberger, aff. jtes C-108/97 et C-109/97, *Rec.*, 1999, p. I-2779.

8. Cela inclut la faculté d'utiliser la marque afin de réaliser la publicité des produits marqués ou des services s'y rapportant; voir C.J.C.E., 4 nov. 1997, Parfums Christian Dior SA et Parfums Christian Dior BV c. Evora BV, aff. C-337/95, *Rec.*, 1997, p. I-6034 et C.J.C.E., 23 févr. 1999, BMW AG et BMW Nederland BV c. Ronald Karel Deenik, aff. C-63/97, *Rec.*, 1999, p. I-905.

9. C.J.C.E., 16 juill. 1998, Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG c. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, aff. C-355/96, *Rec.*, 1998, p. I-4799 et C.J.C.E., 1^{er} juill. 1999, Sebago Inc, Ancienne Maison Dubois et Fils SA et GB Unic SA, aff. C-173/98, non encore publié, point 13.

10. Arrêt Sebago précité, point 20.

n° 810), sauf motifs légitimes¹, comme par exemple l'altération du produit ou service (*voir supra* n° 850), l'atteinte sérieuse portée à la renommée de la marque² etc.;

- **forclusion par tolérance:** le titulaire d'une marque qui a toléré sciemment, pendant une période de cinq années consécutives, l'usage de cette marque, pourtant enregistrée postérieurement à l'obtention de son titre, ne peut plus en demander la nullité ni s'opposer à son usage, à moins que le dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi;
- **sanctions pour non-usage d'une marque:** la directive sanctionne le non-usage d'une marque pendant un délai ininterrompu de cinq années par la déchéance de la marque ainsi que sa non-opposabilité à un droit postérieur.

Mais malgré le caractère très vaste de l'harmonisation prévue par la directive, celle-ci n'est pas complète. Elle se limite au rapprochement des dispositions nationales ayant une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur³ et ne prévoit par exemple aucune limitation à la territorialité des marques, alors que l'essentiel des conflits entre le droit de marque et le principe de libre circulation des marchandises en découle. Par ailleurs, les Etats membres gardent toute liberté pour fixer les dispositions relatives à la protection des marques acquises par l'usage, à la procédure d'enregistrement, de déchéance et de nullité des marques acquises par enregistrement. En outre, la directive n'exclut pas l'application aux marques de dispositions nationales concernant la concurrence déloyale, la responsabilité civile et la protection des consommateurs⁴.

960 Le règlement sur la marque communautaire

Le règlement sur la marque communautaire⁵ complète la première directive sur les marques de 1988. Il permet au détenteur d'une marque de commercialiser ses produits ou services dans toute la Communauté en bénéficiant de règles uniques de protection, ce qui permet d'éviter que les règles de la concurrence ne soient faussées et facilite la réalisation du marché intérieur.

Cependant, les dispositions nationales sur les marques coexistent avec le règlement, d'où la nécessité d'harmoniser, par le biais de directives, ces différents droits nationaux. Les marques nationales demeurent en effet nécessaires aux entreprises dont l'activité est telle qu'une protection à l'échelle de la Communauté ne leur est pas utile.

1. Sur cette notion de 'motifs légitimes', voir, F.-C. URLESBERGER, «Legitimate reasons» for the proprietor of a trade mark registered in the EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the first time', *C.M.L. Rev.*, 1999, pp. 1195 à 1228.

2. C.J.C.E., 11 juill. 1996, C-429/93, C-436/93, Bristol-Myers Squibb e.a. c. Paranova A/S, aff. jtes C-427/93, *Rec.*, 1996, p. I-3514 et arrêts Dior et BMW précités.

3. Voir A. BRUN, 'Le futur système communautaire des marques commerciales - coexistence des marques communautaire et nationale', *R.M.C.*, n° 339, août-septembre 1990, p. 507.

4. C.J.C.E., 26 nov. 1996, F.Ili Graffione et Ditta Fransa, aff. C-313/94, *Rec.*, 1996, p. I-6051.

5. Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 déc. 1993 sur la marque communautaire, *J.O.C.E.*, n° L 11 du 14 janv. 1994, p. 1; modifié par le règlement (CE) n° 3288/94 du Conseil du 22 déc. 1994, *J.O.C.E.*, n° L 349 du 31 déc. 1994, p. 83 et règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 déc. 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94, *J.O.C.E.*, n° L 303 du 1^{er} déc. 1995, p. 1. Sur ces règlements, voir notamment M. FRANZOSI (éd.), *European Community Trade Mark. Commentary to the European Community Regulations*, Kluwer Law International, 1997; *Revue des Affaires Européennes*. La marque communautaire/European Trade Mark, *R.A.E.*, 1998, pp. 305 à 364 et *R.A.E.*, 1999, pp. 3 à 80.

Les principales dispositions du règlement sur la marque communautaire peuvent être résumées comme suit:

- **définition de la marque communautaire:** la marque est définie à l'article 4 du règlement comme «tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme d'un produit et son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises»;
- **procédure d'enregistrement:** le droit de marque communautaire s'acquiert par enregistrement; le dépôt de la demande se fait auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), créé par le règlement et situé à Alicante, ou auprès du service central de la propriété industrielle d'un Etat membre; une fois qu'une date de dépôt a été attribuée, l'OHMI effectue des recherches sur les marques communautaires ou les demandes de marques antérieures susceptibles d'empêcher l'enregistrement; la demande est ensuite publiée afin de permettre aux tiers de présenter leurs observations ou de faire connaître leur opposition;
- **effets de la marque communautaire:** la marque communautaire confère un droit exclusif à son titulaire, qui peut interdire à tout tiers de faire usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques ou, lorsqu'il existe un risque de confusion, d'un signe similaire pour des produits ou services identiques ou similaires; lorsque la marque jouit d'une renommée dans la Communauté, le titulaire de la marque peut même interdire l'usage d'un signe identique ou similaire pour des produits ou services non similaires, si l'usage du signe tire indûment profit de la renommée de la marque ou lui porte préjudice;
- **épuisement communautaire de la marque:** le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits mis dans le commerce dans la Communauté par lui-même ou avec son consentement, sauf motifs légitimes, tels que la modification ou l'altération de l'état des produits après leur mise dans le commerce;
- **sanctions pour non usage de la marque:** pour bénéficier de la marque communautaire, son titulaire doit en faire un usage sérieux dans la Communauté dans un délai de 5 ans;
- **recours contre les décisions de l'OHMI:** les décisions de l'OHMI sont susceptibles de recours devant une chambre de recours de l'Office, dont les décisions peuvent à leur tour être attaquées devant le Tribunal de première instance à Luxembourg; celui-ci s'est prononcé pour la première fois dans le cadre de cette procédure en 1999 en annulant une décision de l'OHMI qui refusait l'enregistrement de la marque «Baby-dry» au motif qu'elle était dépourvue de caractère distinctif¹.

970 à 980 Réservés.

1. TPI, 8 juill. 1999, The Procter & Gamble company c. OHMI, aff. T-163/98, non encore publié. Cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi formé par le requérant devant le TPI (voir aff. C-383/99P, *J.O.C.E.*, n° C 6 du 8 janvier 2000, p. 12) au motif que le TPI aurait donné une partie trop étendue à l'article 7, paragraphe 1, sous C) du règlement n° 40/94/CE (Cause de nullité pour signe descriptif).

Chapitre 6. Droit de dessin ou modèle et droit communautaire

990 Plan

Ce chapitre envisage d'abord l'application des dispositions du droit primaire (*traité CE*) relatives à la libre circulation des marchandises (*section 1*) et à la libre concurrence (*section 2*) pour ensuite décrire les actes de droit dérivé (*règlements et directives*) relatifs aux dessins et modèles (*section 3*).

SECTION 1. TRAITÉ CE – LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

1000 Application du principe de libre circulation aux dessins et modèles

Dans l'arrêt *Keurkoop*, la Cour a jugé que «la protection des dessins et modèles relève de la propriété industrielle et commerciale au sens de l'article 30 CE (*ex article 36*), en ce qu'elle a pour objet de définir des droits d'exclusivité caractéristiques de cette propriété»¹. En outre, la Cour considérait qu'en l'état à l'époque du droit communautaire et en l'absence d'une unification dans le cadre de la Communauté ou d'un rapprochement des législations, c'était au droit national de fixer les conditions et les modalités de la protection des dessins et modèles. C'est pourquoi la loi Benelux (*voir livre 99*) a pu valablement prévoir que le droit exclusif s'acquiert par le premier dépôt sans qu'il y ait lieu de rechercher si le déposant est également le créateur du modèle ou dessin.

1010 Exercice du droit exclusif et droit communautaire

Après avoir remarqué que l'article 30 CE (*ex art. 36*) serait vide de sens «s'il pouvait être permis à une personne autre que celle qui est titulaire du droit de modèle dans un Etat membre d'y commercialiser un produit ayant un aspect identique au modèle protégé»², la Cour, dans le même arrêt *Keurkoop*, s'est efforcée de concilier les exigences de la libre circulation des marchandises et le respect dû aux droits de propriété industrielle et commerciale.

Il s'ensuit que le titulaire du droit exclusif peut s'opposer à l'importation de produits ayant un aspect identique au modèle déposé si trois conditions sont réunies³:

- le produit litigieux doit avoir été mis en circulation dans l'Etat membre d'exportation sans l'intervention ou le consentement du titulaire du droit (*ou d'une personne liée à celui-ci juridiquement ou économiquement*);
- aucune entente restrictive de concurrence ne doit exister entre les parties en cause;
- les droits respectifs des titulaires du droit au modèle dans les différents Etats membres doivent avoir été créés indépendamment les uns des autres.

1. C.J.C.E., 14 sept. 1982, *Keurkoop c. Nancy Kean Gifts BV*, aff. 144/81, *Rec.*, 1982, p. 2853. Sur cet arrêt, voir L. VAN BUNNEN, 'Examen de jurisprudence (1982 à 1988). Droit d'auteur et dessins et modèles', *R.C.J.B.*, 1990, pp. 611 à 654 (spéc. pp. 650-654).

2. Arrêt *Keurkoop* précité, point 22.

3. Arrêt *Keurkoop* précité, point 29.

Par la suite, la Cour a précisé la portée de la protection permise par l'article 30 CE dans le secteur des modèles, en considérant que la loi nationale pouvait autoriser un fabricant d'automobiles, titulaire d'un brevet pour modèle ornemental sur des pièces de rechange destinées à ses voitures, à interdire à des tiers de fabriquer des pièces protégées en vue de les vendre et à empêcher l'importation de pièces protégées fabriquées dans d'autres Etats membres sans son consentement¹.

SECTION 2. TRAITÉ CE – LIBRE CONCURRENCE

1020 Applicabilité de l'article 81 CE

L'article 81 CE, paragraphe 1, (*ex art. 85*) pose le principe de l'interdiction des ententes restrictives de la concurrence au sein du marché commun. Par conséquent, ce texte ne saurait trouver application en l'absence d'éléments contractuels ou de concertation. En matière de dessins et modèles, la Cour a souligné que «si le droit de modèle en tant que statut légal échappe en soi aux éléments contractuels ou de concertation envisagés par l'article 85, paragraphe 1, l'exercice de ce droit peut tomber sous les prohibitions du traité lorsqu'il est l'objet, le moyen ou la conséquence d'une entente», comme par exemple dans l'hypothèse où plusieurs personnes déposeraient simultanément ou successivement le même modèle dans différents Etats membres afin de se répartir les marchés à l'intérieur de la Communauté².

Jusqu'à présent, la Cour n'a pas eu encore l'occasion de se prononcer sur des accords anticoncurrentiels en matière de dessin ou modèle mais il est permis de penser que, en raison des similitudes existant entre ces différents droits, la jurisprudence développée à propos des brevets et marques est susceptible d'être appliquée par analogie. Rappelons ainsi que si l'entente concerne l'exercice d'un droit de propriété industrielle, elle peut échapper à l'interdiction de l'article 81 CE, à la condition qu'elle entre dans le cadre de l'objet spécifique du droit.

1030 Abus de position dominante

Dans l'arrêt Renault évoqué précédemment³, la Cour devait également se prononcer sur la question de savoir si le fait, pour Renault, d'obtenir des brevets pour modèles ornementaux relatifs à des éléments de carrosserie de voitures automobiles pouvait constituer un abus de position dominante. Or la Cour estima que le simple fait d'obtenir de tels droits ne pouvait être constitutif d'un abus.

En revanche, l'exercice du droit exclusif qui y est attaché peut quant à lui être considéré comme un abus. Dans le même arrêt, la Cour donna ainsi quelques exemples de comportements abusifs tels que le refus arbitraire de livrer des pièces de rechange à des réparateurs indépendants, la fixation de prix inéquitables, l'arrêt de la production de pièces de certains modèles de carrosserie relatifs à des voitures encore nombreuses en circulation. Au contraire, dans l'arrêt Volvo rendu le même jour, la Cour a considéré que «le fait pour le titulaire d'un droit de modèle, couvrant des éléments de carrosserie, de refuser d'octroyer à des tiers, même en contrepartie de redevances raisonnables, une licence pour la fourniture de pièces incorporant le modèle ne saurait

1. C.J.C.E., 5 oct. 1988, AB Volvo c. Eric Veng Ltd, aff. 238/87, *Rec.*, 1988, p. 6211.

2. Arrêt Keurkoop précité.

3. C.J.C.E., 5 oct. 1988, CICRA et SPA Maxicar c. Renault, aff. 53/87, *Rec.*, 1988, p. 6067.

être considéré en lui-même comme une exploitation abusive de position dominante, au sens de l'article 86 du traité»¹.

Les solutions de ces deux arrêts s'inscrivent ainsi dans la ligne de la jurisprudence de la Cour qui établit une distinction entre l'existence du droit exclusif et son exercice².

SECTION 3. DESSINS ET MODÈLES ET DROIT COMMUNAUTAIRE DÉRIVÉ

1040 Directive sur la protection juridique des dessins et modèles

Adoptée le 13 octobre 1998, la directive sur la protection juridique des dessins et modèles doit être transposée par les Etats membres avant le 28 octobre 2001³. Son ambition n'est pas de procéder à une harmonisation totale des législations des Etats membres mais de rapprocher les dispositions nationales ayant une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. Ainsi, les Etats membres restent libres de réglementer les procédures d'enregistrement, de renouvellement et la nullité des droits sur les dessins et modèles.

Après avoir défini la notion de «dessin et modèle» et précisé son champ d'application, la directive dispose que la protection se fait par enregistrement et confère des droits exclusifs aux titulaires, à condition cependant que le dessin ou modèle soit nouveau, c'est-à-dire qu'aucun dessin ou modèle identique n'ait été divulgué au public, et présente un caractère individuel, ce qui signifie que l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle produite par d'autres dessins ou modèles déjà divulgués.

La durée de la protection est de une ou plusieurs périodes de cinq ans et peut être prorogée jusqu'à un maximum de 25 ans. La protection consiste en un droit exclusif d'utilisation conféré au titulaire, sachant que ce droit s'épuise lorsqu'un produit dans lequel est incorporé ou auquel s'applique le dessin ou modèle enregistré est mis sur le marché avec le consentement du titulaire. Mais, outre le droit conféré par l'enregistrement, le dessin ou modèle enregistré bénéficie également, à partir de sa création, de la protection accordée au titre du droit d'auteur.

Le problème le plus difficile abordé dans la directive est cependant celui des pièces détachées, auquel est consacrée l'intégralité de la jurisprudence communautaire en matière de dessins et modèles⁴. Pour être protégée, la pièce doit non seulement répondre aux conditions de nouveauté et d'individualité, mais elle doit aussi être visible lors d'une utilisation normale.

La Commission doit faire un rapport sur l'application des dispositions relatives aux pièces détachées avant l'automne 2004. Il est prévu que leur régime soit alors entièrement harmonisé, en prévoyant notamment une période d'exclusivité plus réduite et un système de rémunération.

1. Arrêt Volvo précité, p. 6232.

2. Pour une analyse approfondie de l'évolution de ce critère, voir G. FRIDEN, *o.c.* (n° 240 *supra*).

3. Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998, *J.O.C.E.*, n° L 289 du 28 oct. 1998, p. 28.

4. Arrêts Renault et Volvo précités. Sur cette problématique, voir Dr. I. GOVAERE, *The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in E.C. Law*, London, Sweet & Maxwell, 1996, spéc. sections 7 to 9.

1050 Vers une protection communautaire des dessins et modèles

Le 21 juin 1999, la Commission a présenté une proposition modifiée de règlement du Conseil relatif au dessin communautaire¹.

A l'instar du règlement sur la marque communautaire, ce règlement vise à fournir une protection communautaire des dessins et modèles – les pièces détachées en sont pour l'instant exclues – par le biais d'une procédure unique d'enregistrement auprès de l'Office pour l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI). Ce système devrait coexister avec les systèmes de protection nationaux harmonisés par la directive de 1998.

Le règlement contient un double niveau de protection:

- d'une part une protection accordée d'office et pendant trois ans aux dessins et modèles non enregistrés mais divulgués au public selon les modalités prévues par le règlement;
- d'autre part une protection accordée, moyennant enregistrement, pendant une durée de cinq ans avec possibilité de renouvellement jusqu'à un maximum de 25 ans.

La demande d'enregistrement doit être déposée auprès de l'OHMI ou du service central de propriété industrielle d'un Etat membre. La procédure est ensuite identique à celle prévue pour la marque communautaire. Le projet de règlement prévoit cependant l'existence d'un droit de priorité pour les personnes ayant déjà déposé une demande de protection pour un dessin conformément à la convention de Paris pour la protection de propriété industrielle ou conformément aux accords de l'OMC. Une fois acquis, l'enregistrement est publié dans le bulletin des dessins communautaires, créé à cet effet.

1. COM (1999) 310 final. Sur la directive et la proposition de règlement relatives aux dessins et modèles, voir, M. FRANZOSI (éd.), *European Design Protection, Commentary to Directive and Regulation Proposals*, Kluwer Law International, 1996.

Bibliographie sélective

Généralités

- J.-J. BURST et R. KOVAR, 'Les licences imposées et le droit communautaire', *Cah. dr. eur.*, 1990, pp. 251-271.
- B. CASTELL, *L'épuisement du droit intellectuel en droits allemand, français et communautaire*, P.U.F., 1989.
- P. DEMARET, *Industrial property rights, Compulsory licences and the free movement of goods under Community law*, IIC, vol. 18, n° 2/1987, pp. 161-191.
- V. DIERYCK et A. STROWEL, 'Les droits de propriété industrielle et le droit communautaire', *J.T.D.E.*, décembre 1999, n° 64, pp. 225 à 230.
- J. FAULL et A. NIKPAY, *The EC Law of competition*, Oxford University Press, 1999.
- G. FRIDEN, 'Recent developments in E.E.C. Intellectual Property Law: the distinction between existence and exercise revisited', *C.M.L. Rev.*, 1989, n° 26, 209.
- D. GRAZ, *Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises*, Librairie Droz, Genève, 1988.
- D. KAESMACHER, 'Les droits de propriété industrielle et le droit communautaire', *J.T.D.E.*, 1996, pp. 49-56.
- V. KORAH, *An Introductory Guide to E.E.C. Competition Law and Practice*, ESC, Fourth Ed. 1990.
- V. KORAH, *An introductory Guide to EC Competition Law and Practice*, Sixth edition, 1997, Hart Publishing.
- R. JOLIET, 'La libre circulation des marchandises: l'arrêt Keck et Mithouard et les nouvelles orientations de la jurisprudence', *J.T.D.E.*, 1994, p. 145.
- A. MATTERA, *Le marché unique européen, ses règles, son fonctionnement*, Jupiter, 2^e éd., 1990, pp. 232 à 247.
- P. OLIVER, *Free Movement of Goods in the European Community*, Sweet & Maxwell, 3^e éd., 1996.
- L. RITTER, W.D. BRAUN et F. RAWLINSON, *European Competition Law: A Practitioner's Guide*, Kluwer Law International, 2nd éd., 2000.
- M. WAELBROECK et A. FRIGNANI, *Commentaire Megret, Le droit de la CE, Concurrence*, t. 4, Editions de l'Université de Bruxelles, 2^e éd., 1997.

Droit d'auteur et droits voisins

- V.-L. BENABOU, *Droits d'auteur, droits voisins et droit communautaire*, Bruxelles, Bruylant, 1997.
- C. DOUTRELEPONT, *Le droit moral de l'auteur et le droit communautaire*, Bruylant – L.G.D.J., 1997.
- J. REINBOTHE et S. von LEWINSKI, *The E.C. Directive on Rental and Lending Rights and on Piracy*, Sweet & Maxwell, London, 1993.

Droit de brevet

- M. BEYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Larcier, 1999.
- A.S. GUTTERMAN, *Innovation and Competition Policy: A Comparative Study of the Regulation of Patent Licensing and Collaborative Research & Development in the United States and the European Community*, Kluwer Law International, 1997.
- S. KINSELLA, *EU Technology Licensing*, Palladian Law Publishing Ltd, 1998.
- A. KRIEGER, *The Luxembourg Convention on the Community patent: A challenge and a duty*, IIC, vol. 19, n° 2/1988, pp. 143-157.
- V. KORAH, *Patent Licensing and EEC Competition Rules, Regulation 2349/84*, 1985, ESC Publishing Limited, Oxford.

- V. KORAH, *Know-How Licensing Agreements and the EEC Competition Rules*, Regulation 556/89, 1989. ESC Publishing Limited, Oxford.
- V. KORAH, *Technology transfer Agreements and the EC Competition Rules*, Clarendon Press, Oxford, 1996.
- M.A. HERMITTE, *La protection juridique des inventions biologiques. Le Parlement européen, l'éthique et le droit des brevets*, Europe, décembre 1998, pp. 5 à 8.
- T. MILLETT, 'The Community system of plant variety rights', *Eur. Law Rev.*, 1999, pp. 231 à 258.
- LEMAIRE et STROWEL, 'La durée de protection des brevets de médicaments, le certificat complémentaire de protection pour les médicaments et l'arrêt Generics', *Ing. Cons.*, 1997, p. 389.
- I. ROUTARD, *Droit européen des licences exclusives de brevets, droit communautaire, droit français, droit allemand*. Paris, Nouvelles Editions Fiduciaires, 1989.
- G. VAN OVERWALLE (ed.), *Octrooirecht, ethiek en biotechnologie – Patent law, ethics and biotechnology – Droit des brevets, éthique et biotechnologie*, Bruxelles, Bruylant, 1998.
- B. VAN REEPINGHEN et M. DE BRABANTER, *Les brevets d'intervention*, Larcier, 1987.

Droit de marque

- W. ALEXANDER, 'Exhaustion of Trade Marks Rights in the European Economic Area', *Eur. Law Rev.*, 1999, pp. 56 à 67.
- A. BRUN, 'Le futur système communautaire des marques commerciales – coexistence des marques communautaire et nationale', *R.M.C.*, n° 339, août-septembre 1990, p. 507.
- M. FRANZOSI (éd.), *European Community Trade Mark, Commentary to the European Community Regulations*, Kluwer Law International, 1997.
- R. JOLIET, 'La licence de marque et le droit européen de la concurrence', *Rev. trim. dr. eur.*, 1984, p. 4.
- Revue des Affaires Européennes*, La marque communautaire/European Trade Mark, R.A.E., 1998, pp. 305 à 364 et R.A.E., 1999, pp. 3 à 80.
- F.-C. URLESBERGER, '«Legitimate reasons» for the proprietor of a trade mark registered in the EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the first time', *C.M.L. Rev.*, 1999, pp. 1195 à 1228.
- L. VAN BUNNEN, 'Un débat passionné: la question de la licéité des importations parallèles en provenance des pays tiers, note sous l'arrêt Silhouette précité', *R.C.J.B.*, 1999/4, pp. 372 à 428.
- D. WAELBROECK, 'Les conventions de délimitation des marques face au droit communautaire', *Cah. dr. eur.*, 1985, p. 402.
- M. WAELBROECK, note sous l'arrêt Terrapin / Terranova, *R.C.J.B.*, 1977, p. 219.
- P. WALSH, P. TRACY and T. FEASTER, 'The exhaustion and unauthorised exploitation of trade mark rights in the European Union', *Eur. Law Rev.*, 1999, pp. 259 à 275.

Droit de dessins et modèles

- Dr I. GOVAERE, *The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in E.C. Law*, London, Sweet & Maxwell, 1996.
- M. FRANZOSI (éd.), *European Design Protection, Commentary to Directive and Regulation Proposals*, Kluwer Law International, 1996.
- L. VAN BUNNEN, 'Examen de jurisprudence (1982 à 1988). Droit d'auteur et dessins et modèles', *R.C.J.B.*, 1990, pp. 611 à 654.

Index

- A**
- Abus
 - de position dominante 050, 280, 340, 360, 540, 610-620, 680, 1030
 Appellation d'origine 040
 Approvisionnement exclusif (contrat d'~)
 120, 900, 920
- B**
- Base de données 140, 460
 Bonne foi 900
 Brevet d'invention 020, 110, 130, 210, 230, 260, 500-790, 900, 930
- C**
- Clause (contractuelle)
 - de non-concurrence 920
 Cloisonnement 020, 210, 270, 350, 810, 840-850
 Concurrence
 - déloyale 040
 - droit européen de la ~ 010, 050, 100-120, 270-290, 340-390, 540-690, 860-920, 1020-1030
 Confusion 820-830, 870, 950-960
 Consommateur (protection du ~) 040
 Contrefaçon 130, 220-230, 520, 650, 900, 940
 Convention internationale 750
 Cour de justice des Communautés européennes 100
- D**
- Décision européenne 070
 Dessins et modèles 020, 140, 210, 280, 990-1050
 Directive 070-080, 140, 400-480, 730-740, 810, 950, 1040
 Droit
 - acquis 430
 - d'auteur 020, 140, 210, 280, 300-490, 630, 1040
 - de suite 480
 - exclusif 020, 230, 270, 310, 340, 410, 470, 510, 650, 710, 730, 960, 1000-1010, 1030-1040
 - intellectuel (de la propriété industrielle) 010-1050
 Droit européen 010-1050
 - primauté du ~ 070-080
- E**
- Effet direct 070-080, 750
 Entente 270, 340, 540, 860, 1020
 Environnement (protection de l'~) 040
 Epuisement 060, 230, 250-260, 310-330, 410, 810, 950-960, 1040
 Exclusivité (accord d'~) 120, 550, 910
 Exemption 050, 110-120, 370, 390, 550-560, 600, 620-690, 890, 910-930
 Exportation 040, 560, 920
- F**
- Franchise (contrat de ~) 120, 640, 930
- I**
- Importation 040, 210, 250-270, 310, 510-520, 540, 810-820, 840, 1010
 - parallèle 020, 350, 510, 550, 660, 810, 850
- K**
- Know-how 110, 550, 620-690, 930
- L**
- Libre circulation
 - des marchandises 020, 040, 100, 210-260, 310-330, 510-530, 560, 810-850, 940-950, 1000-1010
 - des services 020
 Licence 110, 230, 250-260, 280, 300-310, 340-380, 520, 550, 570-600, 630-660, 890-930, 1030
- M**
- Marque 020, 130-140, 210, 230, 250, 630, 650, 800-980
 Modèle d'utilité 730

P

Piratage 130, 400, 940
Prix 920, 1030
Programme informatique 140, 390, 440,
550, 730
Publicité commerciale 900-910

R

Règlement
- communautaire 110-130, 390, 550,
600, 620-720, 750, 890, 930-940, 960,
1050
Royalties 300, 380, 580

S

Société (contrat de ~)
- de gestion de droits 380
Substitution 340, 360, 610

T

Transfert de technologie 110-120, 550,
620-690

V

Vente (contrat de ~) 280, 390, 640

GUIDE JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE

2^e édition

TITRE X L'ENTREPRISE ET LES DROITS INTELLECTUELS

- | | |
|-----------------------------|---|
| Livre 98 | - La protection juridique des créations nouvelles |
| Livre 99 | - La protection juridique des signes distinctifs <i>La marque</i> |
| Livre 100 | - Le droit d'auteur |
| Livre 101 | - La propriété industrielle et intellectuelle et le droit communautaire |
| Livres 102 à 106 - Réservés | |