

**TOULOUSE
CAPITOLE**
Publications



« Toulouse Capitole Publications » est l'archive institutionnelle de
l'Université Toulouse 1 Capitole.

*LES FONCTIONS DE LA MARQUE À LA RESCOUSSE DE LA QUALIFICATION DU
CONTRAT DE LICENCE : L'APPORT DE LA CJUE À LA CONSTRUCTION DU RÉGIME
JURIDIQUE DE LA MARQUE*

ALEXANDRA MENDOZA-CAMINADE

Référence de publication : La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 44-45, 1er Novembre
2012, 1664

Pour toute question sur Toulouse Capitole Publications,
contacter portail-publi@ut-capitole.fr

LES FONCTIONS DE LA MARQUE À LA RESCOUSSE DE LA QUALIFICATION DU CONTRAT DE LICENCE : L'APPORT DE LA CJUE À LA CONSTRUCTION DU RÉGIME JURIDIQUE DE LA MARQUE

INTERNET

Un contrat par lequel une partie s'oblige, contre rémunération, à faire des efforts raisonnables pour déposer une demande et obtenir l'enregistrement d'un nom de domaine .eu pour le titulaire d'une marque, alors qu'elle n'a pas le droit d'utiliser cette marque n'est pas un contrat de licence en droit des marques.

CJUE, 2e ch., 19 juill. 2012, aff. C-376/11, Pie Optiek SPRL c/ Bureau Gevers SA et European Registry for Internet Domains ASBL

LA COUR (...) :

L'article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission, du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement, doit être interprété en ce sens que, dans une situation où le droit antérieur concerné est un droit de marque, les termes « licenciés de droits antérieurs » ne visent pas une personne qui a uniquement été autorisée par le titulaire de la marque concernée à enregistrer, en son nom propre mais pour le compte de ce titulaire, un nom de domaine identique ou similaire à ladite marque, sans pour autant que cette personne soit autorisée à utiliser commercialement celle-ci en conformité avec ses fonctions propres.

Note

:

Victime de son succès, le nom de domaine est convoité par les entreprises qui souhaitent bénéficier d'un nom de site Internet correspondant à leurs autres signes distinctifs. Aussi, pour éviter tout conflit, le titulaire d'un droit antérieur, le plus souvent une marque, peut se voir reconnaître une priorité d'enregistrement lors de l'ouverture d'un nouveau domaine sur Internet

lors d'une période dite de *sunrise*. À l'occasion de la période de *sunrise* du domaine « .eu », un conflit a éclaté entre deux sociétés qui souhaitent toutes deux réserver prioritairement le même nom de domaine. La société américaine Walsh Optical qui exerce son activité dans le secteur des lentilles de contact et de la lunetterie, est titulaire du nom de domaine lensworld.com et fut titulaire d'une marque Benelux Lensworld. Lors de l'ouverture du « .eu », elle a souhaité obtenir l'enregistrement du nom de domaine lensworld.eu et a en ce sens conclu le 18 novembre 2005 un contrat de licence de marque avec la société belge Bureau Gevers spécialisée dans la propriété intellectuelle. Cette société de conseil bien localisée dans l'Union européenne devait au titre du contrat procéder à l'enregistrement du nom de domaine lensworld.eu en son nom, mais pour le compte de la société américaine Walsh Optical. Lors de la première phase d'enregistrement, le Bureau Gevers a obtenu l'enregistrement du nom de domaine convoité le 7 décembre 2005.

Or, une société belge concurrente nommée Pie Optiek est titulaire d'une marque Benelux comportant le terme « *Lensworld* » et du nom de domaine lensworld.be. Le 17 janvier 2006, cette société s'est vue refuser sa demande d'enregistrement du nom de domaine « *lensworld.eu* » pour cause d'antériorité. La société Pie Optiek a alors contesté l'attribution du nom de domaine lensworld.eu devant la Cour d'arbitrage de la République tchèque. Après le rejet de sa demande extrajudiciaire le 12 mars 2007, la société Pie Optiek a agi devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Déboutée en première instance, elle décida d'interjeter appel de la décision devant la cour d'appel de Bruxelles. Cette dernière a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de deux questions préjudicielles portant sur l'interprétation de dispositions relatives au régime juridique des noms de domaine en « .eu ».

La société Pie Optiek faisait valoir que le contrat de licence de marque ne conférait à la société Bureau Gevers ni la qualité de licencié de droits antérieurs, ni de droit ou d'intérêt légitime. La société Bureau Gevers prétendait à l'inverse qu'une licence de marque n'a pas pour seul objet d'autoriser l'exploitation des produits ou des services sous cette marque, et qu'elle peut porter sur tout ou partie des prérogatives de la marque, y compris celle d'autoriser son enregistrement à titre de nom de domaine. La Cour devait déterminer si ce type de contrat de licence confère au cocontractant la qualité de licencié éligible à l'enregistrement de noms de domaine européens. Or, la Cour précise les contours du contrat de licence et considère qu'il doit aboutir à la concession au licencié du « droit d'utiliser cette marque aux fins qui relèvent du domaine exclusif conféré par ladite marque, à savoir l'utilisation commerciale de celle-ci en

conformité avec ses fonctions propres, en particulier la fonction essentielle consistant à garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service concerné ». La qualification de licence est donc écartée au profit de celle de contrat de service. Pour pouvoir légitimement enregistrer le nom de domaine, la qualité du demandeur est strictement déterminée (1), et l'analyse restrictive proposée par la Cour conduit à s'interroger sur les conséquences d'une telle décision (2).

1. La qualité de partie éligible pour l'enregistrement du nom de domaine

Des conditions tenant à la personne du demandeur de nom de domaine ont été posées et visent cumulativement un critère territorial d'éligibilité (A), ainsi que la qualité du demandeur (B).

A. - Critère territorial d'éligibilité au sein de l'Union européenne

Pour pouvoir enregistrer prioritairement un nom de domaine, un critère territorial d'éligibilité était requis du demandeur (*C. Manara, Le droit des noms de domaine : IRPI-Lexisnexis, 2012, n° 133 ; C. Castets-Renard, Droit de l'internet : Montchrestien, 2010, n° 651 et s.*). En vertu de l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa du règlement n° 874/2004, les personnes autorisées à demander l'enregistrement de noms de domaine dans le domaine de premier niveau « .eu ». pendant la période d'enregistrement par étapes peuvent être les « titulaires de droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire », nonobstant leur domiciliation géographique (*F. Sardain, Nom de domaine, JCl. Communication, Fasc. 4660, 2009*). La société américaine n'était plus titulaire d'un tel droit, aussi avait-elle mis en avant un autre fondement textuel. La catégorie des personnes éligibles a en effet été étendue par l'article 12, paragraphe 2, troisième alinéa du règlement n° 874/2004 aux licenciés de droits antérieurs : selon cet article, ces derniers doivent pour être éligibles disposer même partiellement et/ou temporairement du droit antérieur et satisfaire au critère de présence sur le territoire de l'Union ; la Cour a confirmé que le titulaire de droits antérieurs doit justifier d'un siège statutaire, d'une administration centrale, d'un lieu d'établissement principal ou d'une résidence dans l'Union (*pts 39 et 40*).

L'objectif de ce critère de localisation géographique avait été précisé lors de la création de l'extension « .eu ». Cette nouvelle extension sur l'internet avait pour objectif d'« accroître la

visibilité du marché intérieur sur le marché virtuel fondé sur l'Internet, en établissant un lien clairement identifié avec l'Union, le cadre juridique qui y est associé et le marché européen, ainsi qu'en permettant aux entreprises, aux organisations et aux personnes physiques dans l'Union de s'enregistrer dans un nom de domaine spécifique qui rendra le nom évident ». Le lien territorial entre le demandeur de noms de domaine en « .eu » et l'Union européenne est ainsi établi et consacré par l'instauration d'un critère territorial d'éligibilité. En tant qu'élément de la souveraineté européenne, l'enregistrement prioritaire d'un nom de domaine en « .eu » était donc réservé aux demandeurs présents sur le territoire de l'Union européenne. Ce critère de présence au sein de l'Union européenne a d'ailleurs été rappelé par l'avocat général qui dans ses conclusions publiées le 3 mai 2012 a mis en avant l'exigence d'un établissement dans l'Union européenne pour l'obtention prioritaire du nom de domaine en « .eu ». Le bureau Gevers qui avait opéré l'enregistrement contesté était bien domicilié au sein de l'Union européenne. Mais une autre condition est nécessaire pour être une partie éligible à cette demande.

B. - La qualité du demandeur : un licencié titulaire de droit

N'étant pas un titulaire antérieur de droit, la société belge devait satisfaire à la qualité de licencié de droits antérieurs conformément à l'article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 874/2004. Il s'agit de disposer même partiellement et/ou temporairement du droit antérieur. Or, la société belge contestait cette qualité en arguant que le contrat intitulé *Licence agreement* ne conférait à la société Bureau Gevers ni la qualité de licencié de droits antérieurs, ni de droit ou d'intérêt légitime pour procéder à cet enregistrement.

La licence contestée conférait au licencié des pouvoirs restreints sur la marque et n'avait été conclue uniquement afin que le titulaire de la marque détienne la propriété exclusive du nom de domaine et conserve une plénitude de pouvoir de décision quant au nom de domaine enregistré par ledit licencié.

Le fait de bénéficier de prérogatives restreintes liées à la période d'exclusivité dite *sunrise* suffit-il pour constituer une licence de marque ? Pour répondre à cette question, la Cour devait définir l'objet d'une licence de marque en l'absence de définition légale. La directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (*JOCE 1989, L 40, p. 1*) ne prévoit pas en son article 8 relatif à la licence de marque

l'objet précis de ce contrat, tout comme le droit français qui est également laconique à cet égard (*CPI, art. L. 714-1*).

Les juridictions qui avaient statué jusque là dans cette affaire avaient toutes admises une conception large du contrat de licence consistant en la transmission de tout droit relatif à la marque. Selon la Cour arbitrale, le contrat de licence en cause est valable et confère au licencié un droit et un intérêt légitime quant au nom de domaine. La décision de la Cour d'arbitrage est reprise par le tribunal de première instance de Bruxelles. Ce dernier retient en effet une conception extrêmement large de la licence de marque qui désigne tout contrat par lequel le titulaire de la marque autorise un tiers à effectuer un acte qui lui est réservé.

Pourtant, la Cour de justice de l'Union européenne va défendre une conception restrictive différente de la licence de marque. Un contrat de licence de marque suppose la concession d'un droit permettant une utilisation de la marque conforme aux fonctions spécifiques qui lui sont reconnues. Comme la Cour l'a précisé dans l'arrêt *Bellure (CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07 : Rec. CJCE, I, p. 5185 ; V. aussi CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08 à C-238/08 : Rec. CJUE, I, p. 2417)*, parmi les fonctions propres à la marque figure notamment « (...) la fonction essentielle de la marque qui est celle de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (...) ». Par conséquent, le contrat qui ne permet pas une telle utilisation n'est pas une licence de marque, ce qui était bien le cas du Bureau Gevers qui n'était pas autorisé à commercialiser des produits ou des services sous la marque Walsh Optical. On ne peut que souscrire à cette analyse de la Cour qui évite une déformation excessive du droit des marques au profit de montages contractuels destinés à frauder la réglementation européenne. Par le rappel des fonctions du droit des marques, la Cour poursuit la relecture du régime juridique de la marque au regard du respect de ses finalités : les fonctions de la marque permettent en l'espèce de définir le contrat de licence de marque et d'exclure de cette qualification certains contrats. L'exclusion de la qualification de licence conduit à s'interroger sur les conséquences d'une telle décision.

2. Conséquences d'une telle décision : une attribution dérivée illicite du nom de domaine

La Cour procède à la requalification du contrat (**A**), mais d'autres conséquences devront être tirées quant à la portée de cette solution (**B**).

A. - La requalification en contrat de service

Pour justifier la requalification, la Cour invoque une décision du 23 avril 2009 (*CJCE*, 23 avr. 2009, aff. C-533/07, *Falco Privatstiftung et Rabitsch* : *Rec. CJCE*, I, p. 3327) dans laquelle elle a procédé à la distinction entre un contrat de licence et un contrat de service en matière de propriété intellectuelle : la Cour avait considéré que « la notion de services sous-entend, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d'une rémunération, le contrat par lequel le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l'exploiter en contrepartie du versement d'une rémunération n'implique pas une telle activité ». Or, en l'espèce, le licencié est rémunéré par le donneur de licence auquel il facture ses services (clause 4 du contrat) : le contrat prévoit en effet le versement d'honoraires au licencié par la société titulaire de la marque (clause 3 du contrat). Par comparaison avec un contrat de licence «classique », l'objet du contrat ne réside pas dans la mise à disposition de la marque par le titulaire du droit moyennant une contrepartie financière. La Cour poursuit son analyse en précisant que le contrat en cause « s'apparente davantage à un contrat de service qu'à un contrat de licence ». L'enregistrement du nom de domaine constitue une prestation de service réalisée au profit du donneur de licence : cette analyse paraît rejoindre la conception doctrinale française en matière de licence de marque qui se réfère majoritairement à l'exploitation commerciale de produits et/ou de services que permet ce contrat au profit du licencié (V. notamment, *J. Azéma et J.-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle : Précis Dalloz, 7e éd. 2012, n° 1604 et s.* ; *J. Schmidt-Szalewski et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle : Litec 4e éd. 2007, n° 659 et s.*). La réalisation d'opérations techniques par l'entreprise licenciée qui consistent notamment dans l'enregistrement du nom de domaine puis dans son transfert au donneur de licence constituent bien une prestation de service. Reste à savoir quelle sera la portée d'une telle requalification si elle est adoptée par la juridiction de renvoi.

B. - Portée de la solution

Le contrat intitulé *Licence Agreement* constitue un montage juridique destiné à échapper aux règles de territorialité applicables aux sociétés étrangères non implantées en Europe et l'analyse de la Cour fait échec à ses dispositions contractuelles contraires à la loi. Avec clarté, la Cour affirme qu'il « serait contraire aux objectifs des règlements n° 733/2002 et 874/2004 de permettre à un titulaire d'un droit antérieur (...) d'obtenir, à travers une personne qui satisfait à ce critère de présence mais ne dispose pas, même en partie ou temporairement, dudit droit, un nom

de domaine .eu à son profit ». N'ayant pas la qualité de licencié au sens du règlement relatif à l'enregistrement des noms de domaine en « .eu », la société Bureau Gevers ne pouvait pas enregistrer le nom de domaine litigieux : l'attribution initiale n'est pas valable et par conséquent l'attribution dérivée par voie de transmission contractuelle est également invalidée. La juridiction de renvoi prononcera donc probablement l'annulation de l'enregistrement contesté par la société Pie Optiek qui avait en outre sollicité à son profit le transfert du nom de domaine « *lensworld.eu* ».

Mais le cas de la société Wash Optical n'est pas isolé : durant la période prioritaire d'enregistrement du nom de domaine en « .eu », de nombreuses entreprises non liées au territoire européen ont passé des contrats avec des conseillers européens afin qu'ils opèrent pour leur compte la réservation du nom de domaine européen. Ces montages juridiques artificiels d'obtention des noms de domaine en « .eu » sont mis en cause par l'arrêt commenté. Or, l'enregistrement prioritaire de ces noms de domaine avait pour objectif de protéger les titulaires de droits antérieurs à l'encontre de certains enregistrements (*J. Larrieu, Droit de l'internet : Ellipses 2e éd. 2010, p. 55 et s.*) : force est de constater que le but n'est pas atteint du fait de l'attribution frauduleuse de certains noms de domaine.

Quel sort réserver à ces noms mal attribués ? Dans ses conclusions, l'avocat général plaide pour que Eurid, l'organisme gérant les « .eu », redistribue ces noms mal acquis aux demandeurs légitimes arrivés trop tard pour l'enregistrement. L'organisme Eurid qui avait considéré le contrat de la société américaine valable va-t-il engager un processus de vérification ? Rien ne permet de l'affirmer. Il est en revanche certain que la décision est fondamentale en ce qu'elle participe à l'édification d'une théorie du droit des marques fondée sur les fonctions de la marque : décision après décision, la Cour de justice fait usage des fonctions propres de la marque pour en affiner le régime juridique.