

L'inscription d'une licence au registre de marques



Kaufmann und Stumpf
Patentanwalts-Partnerschaft

Alte Weinsteige 71
D-70597 Stuttgart
Tel.: + 49 711 25971716
Fax: +49 711 25971717
office@pat-ks.de

A la différence du Règlement sur les Marques Communautaires (Art. 22 § 5 CTMR), la Loi sur les Marques en Allemagne ne prévoit aucune disposition relative à l'inscription d'une licence au registre des marques.

Quelles sont les conséquences de la divergence des régimes concernant l'inscription des licences ?

1. Validité du contrat de licence

L'inscription d'une licence de marques au registre n'est pas une condition de validité du contrat de licence en tant que tel. Selon la loi allemande, aucune forme n'est prescrite pour la conclusion de ce contrat. En principe, le contrat de licence peut même être conclu verbalement. L'absence d'une disposition concernant l'inscription d'une licence au registre de marques n'a donc aucune conséquence négative quant à la validité du contrat de licence.

2. Situation juridique du licencié en cas de procédure de contrefaçon de marque

Selon l'Art. 22 § 3 du CTMR, le licencié ne peut intenter une action en contrefaçon qu'avec le consentement du titulaire de la marque communautaire licenciée. Une disposition correspondante se trouve dans le § 30 (3) de la Loi allemande sur les Marques, et ce, que la licence soit simple ou exclusive. Dans l'Art. 22 § 3 du CTMR, il est prévu que le titulaire d'une licence exclusive puisse engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n'agit pas en lui-même en contrefaçon dans un délai approprié. Un tel règlement relatif à la qualité privilégiée pour ester en justice n'existe pas dans la loi allemande. Selon la jurisprudence, le titulaire d'une marque est tenu par le principe de « toute bonne foi » du code civil et se doit d'agir en justice dans le cas où la contrefaçon est devenue considérable et où le licencié est gêné dans l'exercice de ses droits d'usage.

Du point de vue d'un licencié en Allemagne, il est néanmoins recommandé d'imposer dans un contrat de licence au titulaire de la marque l'obligation de défendre les droits de sa marque contre des contrefacteurs.

Dans le Règlement communautaire (Art. 55 § 1 lit. b CTMR), le principe octroyant au licencié la capacité à agir en justice avec le consentement du titulaire s'applique également aux actions en déchéance et en nullité devant l'OHMI. Cette capacité à agir en justice n'est pas codifiée dans la loi allemande, mais elle a été attribuée au licencié par la jurisprudence de la Cour Suprême en Allemagne (BGH GRUR 1999, 161, 163 – MAC Dog) sous réserve d'un abus de droit ou par exemple dans l'hypothèse où plusieurs licenciés d'une chaîne de franchise portent plainte dans le but de faire supporter à l'adversaire les coûts de la procédure.

3. Autorisation du licencié pour former une opposition contre une marque

L'Art. 42 (1) (a) du CTMR constate qu'un licencié habilité par le titulaire d'une marque peut former une opposition contre une marque communautaire selon l'art. 8 du CTMR. Il est obligatoire de prouver le consentement du titulaire auprès de l'OHMI dans l'acte de l'Opposition ou ultérieurement, p.ex. en soumettant une copie du contrat de licence comportant une telle disposition.

La loi allemande ne prévoit pas une telle autorisation. A certaines conditions, la jurisprudence accorde au licencié la capacité à représenter le titulaire de la marque en cas d'inaptitude ou d'empêchement de ce dernier. Dans une décision du Tribunal Fédéral des Brevets (BPatG GRUR 2000, 815 ff – turfa/Torba), un licencié s'est vu admettre le droit de poursuivre une procédure d'opposition en formant un recours. La doctrine critique cette situation inégale quant à la capacité d'un licencié à agir en justice et son incapacité à former une opposition devant l'office. Cependant, il la Cour Suprême n'a toujours pas clarifié ce point. Il est donc toujours recommandé qu'une opposition selon le § 42 dans la loi allemande soit formée par le titulaire de la marque, et non pas par le licencié, afin d'éviter que l'opposition ne soit rejetée comme irrecevable.

4. Effet publicitaire de l'inscription d'une licence

L'inscription d'une licence est donc uniquement importante pour ses effets vis-à-vis des tiers. Suite à la publication de l'inscription d'une licence au registre de marques communautaire, on peut par exemple constater lors de l'acquisition d'une marque que celle-ci a fait l'objet d'une licence. Ainsi, on peut empêcher qu'un tiers n'acquière de bonne foi une marque donnée en licence, alors qu'il lui importerait que la marque ne soit pas donnée en licence. Dans un tel cas, le contrat de transfert d'une marque devrait être contestable selon la législation en Allemagne.

De plus, en vérifiant le registre des marques communautaires on peut facilement vérifier si une marque est ou non utilisée. Bien entendu, l'inscription d'une licence n'est pas nécessairement la preuve de l'exploitation de la marque, néanmoins c'est un indice réel. En Allemagne, il faut conduire des enquêtes d'usage sur Internet ou par la voie d'instituts spécialisés, ce qui entraîne des coûts supplémentaires.

De plus, la possibilité d'inscrire une licence de marque a comme conséquence positive la protection du licencié en cas de transfert de la marque à un tiers. On peut ainsi éviter qu'un titulaire de marque n'accorde une licence qui se trouverait en contradiction avec une licence ayant été accordée auparavant, par exemple, l'hypothèse où un titulaire de marque accorderait une licence simple alors qu'une licence exclusive aurait déjà été accordée à un autre licencié. Dans le § 30 (5) de la Loi des Marques allemande se trouve une disposition relative à cette protection de succession comme suit :

« Un transfert de droit selon le § 27 ou la concession d'une licence selon paragraphe 1 n'a pas d'effet sur des licences ayant été accordées à des tiers auparavant. »

Cette stipulation ne fait aucune différenciation entre une licence simple et une licence exclusive. Ceci signifie que la conclusion d'un contrat de licence exclusive reste sans effet sur une licence simple ayant été accordée auparavant ; le contrat de licence simple reste en vigueur.

Aucune stipulation correspondante ne se trouve dans la loi communautaire. Il est donc recommandé, du moins au licencié, d'insister pour que sa licence soit inscrite au registre des marques. Cette lacune législative est compensée par l'Art. 16 (1) du CTMR selon lequel la loi nationale est applicable sauf disposition contraire dans les articles correspondants dans le Règlement communautaire.

5. La situation juridique dans l'Arrangement et le Protocole de Madrid

Il est intéressant de constater que l'Arrangement et le Protocole de Madrid prévoient bien la possibilité d'inscrire une licence de marque (Règle 20bis du règlement d'exécution commun), alors que l'Allemagne en est un pays membre.

Cependant, l'Allemagne, comme l'Australie, ont fait la déclaration prévue à la règle 20bis.6)a) du règlement d'exécution commun selon laquelle leur législation ne prévoyant pas le principe de l'inscription des licences, l'inscription au registre international des licences concernant un enregistrement international de marque est sans effet dans ces pays.

6. Conclusion

En conclusion, il faut constater que l'absence d'un règlement relatif à l'inscription d'une licence au registre de marques allemandes n'a pas de conséquences négatives ni quant à la validité du contrat de licence ni quant à la capacité du licencié d'agir en justice. La protection de succession lors du transfert de la marque trouve un règlement spécifique dans le § 30 (5) de la Loi des Marques allemandes. Il n'y a pas de stipulation correspondante dans le Règlement communautaire, et le licencié est donc obligé de vérifier le registre des marques avant de signer un contrat de licence. Cependant, il faut prendre en considération l'inconvénient de ce système qui ne permet pas de vérifier si une marque fait l'objet d'une exploitation probable lors d'une recherche au registre des marques allemandes.