

Le droit d'action des preneurs de licence exclusive : illustration de la nécessité d'harmoniser le droit des contrats de licence sur le plan international

Jacques de Werra*

1. L'ABSENCE D'UNE SOLUTION GLOBALE ET UNIFORME	531
1.1 Quand une licence est-elle suffisamment exclusive pour octroyer au preneur de licence le droit d'intenter une action	532
1.2 Les règles de conflit de lois créent la fragmentation. . . .	537
1.3 La diversité de solutions au sein de l'Union européenne	538
2. VERS UN CADRE UNIFIÉ	540
2.1 Autonomie privée	542
2.2 Principes globaux subsidiaires en l'absence de solution contractuelle	544

© Jacques de Werra, 2017.

* Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Genève et vice-recteur de l'Université de Genève. Cet article se fonde sur l'article « Can Exclusive Licensees Sue for Infringement of Licensed IP Rights? A Case Study Confirming the Need to Create Global IP Licensing Rules », (2017) 3:1 *Harvard Journal of Law & Technology* 189-209. L'auteur remercie vivement Mme Evelyne Studer pour sa précieuse aide pour la préparation de cet article.

[Note de la rédaction : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

2.2.1	Droit du preneur de licence exclusive d'intenter une action en violation	545
2.2.2	Droit de déposer une action en violation après notification du donneur de licence	546
2.2.3	Droit du donneur de licence d'empêcher le dépôt d'une action en violation	548
2.2.4	Obligation de tenir le donneur de licence informé de la procédure	548
2.2.5	Conséquences financières d'une procédure introduite par un preneur de licence exclusive. . .	549
3.	CONCLUSION	550

Il est acquis que les accords de licence de droit de propriété intellectuelle (« PI ») sont omniprésents dans l'environnement commercial interconnecté actuel¹. Ces accords constituent certainement la forme la plus évanescence de toutes les transactions commerciales internationales dès lors qu'elles ne portent pas sur des objets tangibles². Ceci peut donner l'impression que de telles transactions évoluent dans un contexte juridique international qui est uniforme et totalement indépendant de toute contrainte géographique et de toute réglementation locale. Tel n'est toutefois pas le cas. En effet, la législation locale impacte de façon importante la manière dont les droits de PI peuvent être mis en œuvre et invoqués à l'égard des tiers qui violent ces droits. Or, ceci revêt une importance capitale pour les parties à un accord de licence, et particulièrement pour le preneur de licence exclusive, lequel s'attendra à pouvoir bénéficier d'une position forte lui assurant un contrôle sur l'utilisation du droit de PI concédé en licence et souhaitera ainsi pouvoir faire valoir lui-même la violation du droit à l'encontre du tiers qui le viole. Cet article se concentrera sur le droit des preneurs de licence exclusive d'agir en justice contre des tiers contrevenants³ et utilisera cette question

-
1. Cette contribution se concentrera sur les contrats de licence conclus entre sociétés commerciales (*business-to-business*) et ne traitera ainsi pas des contrats de concession de licence conclus entre sociétés et consommateurs (*business-to-consumer*).
 2. Une licence de PI ne requiert par essence aucun transfert de biens physiques entre les parties contractantes ; il suffit que le donneur de licence octroie au preneur de licence le droit d'utiliser le droit de PI couvert par la licence.
 3. Cet article ne traitera pas de la question du droit d'action du preneur de licence exclusive contre le donneur de licence/titulaire du droit de PI qui est parfois réglementée spécifiquement dans la loi. Voir par exemple *Trade Marks Act 1994*, c 26 au § 31 (R-U) ; à ce sujet voir Laura Anderson, « UK Perspectives on Trademark Transactions: A Liberal Approach », dans Irene Calboli et Jacques de Werra, éd, *The Law and Practice of Trademark Transactions: A Global and Local Outlook* 358 (Cheltenham Glos, Edward Elgar, 2016) à la p 379 ; cette question est parfois tranchée par les tribunaux, comme cela avait été fait par la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Euro-Excellence Inc c Kraft Canada Inc*, [2007] 3 RCS 20 (décidant que le licencié exclusif peut intenter une action pour violation du droit d'auteur contre des tiers, mais non contre le titulaire concédant du droit d'auteur).

comme une illustration de la nécessité de concevoir un cadre global pour les contrats de licence de droits de PI⁴.

La question du droit du preneur de licence exclusive d'agir en justice peut être illustrée par l'hypothèse suivante : une société américaine, donneuse de licence (« USDO ») conclut un contrat de licence exclusive de marque avec une société japonaise preneuse de licence exclusive (« JPRE ») qui couvre le monde entier. Le contrat est régi par le droit suisse et comporte une clause d'arbitrage (selon le règlement d'arbitrage de l'OMPI avec siège à Genève). JPRE est confrontée à des activités de contrefaçon de la marque commises par divers tiers dans plusieurs pays. Le contrat de licence ne prévoit pas comment et à quelles conditions JPRE a le droit d'engager une procédure pour contrefaçon de la marque licenciée contre ces tiers⁵. La question est ainsi de savoir si JPRE a le droit de poursuivre les tiers contrefacteurs de la marque licenciée dans les différents pays concernés. À ce jour, il n'existe – étonnamment – pas de réponse unique à cette question. JPRE pourrait avoir le droit d'agir en justice contre des tiers contrevenants dans certains pays mais pas dans d'autres en vertu de l'application de législations locales et de décisions potentiellement contradictoires rendues par des tribunaux locaux différents (lesquels devront décider si un preneur de licence exclusive a le droit de poursuivre des contrevenants). Même si l'on peut s'attendre à ce que les législations et les décisions locales présentent un degré d'harmonisation élevé, du fait que le problème en cause découle d'un seul et même document juridique (soit le contrat de licence exclusive entre USDO et JPRE), cela n'est regrettablement pas le cas, ainsi qu'il sera exposé ci-après.

L'application de lois locales potentiellement contradictoires peut mener à un morcellement indésirable qui est en conflit avec la nature intrinsèquement délocalisée et globale des contrats internationaux de licence de PI ainsi qu'avec les attentes légitimes des

4. Voir, sous l'angle des licences de droit d'auteur, Jacques de Werra, « Moving Beyond the Conflict between Freedom of Contract and Copyright Policies: In Search of a New Global Policy for On-Line Information Licensing Transactions », (2003) 25:1 *Columbia Journal of Law & Arts* 239.

5. Même si le contrat de licence comportait une disposition réglant cette question, cela ne signifie pas nécessairement que cette disposition puisse être pleinement mise en œuvre en cas de litige. En effet, certains systèmes juridiques considèrent que cette question n'est pas à la libre disposition des parties, voir par exemple *Ortho Pharmaceutical Corp v Genetics Institute Inc*, 52 F3d 1026 (Fed Cir 1995) à la p 1034 (considérant que même si un contrat de licence peut « regulate the duties between the licensor and licensee to implement the rights of the parties, [...] a contract cannot change the statutory requirement for suit to be brought by the 'patentee.' » (références omises) [*Ortho Pharmaceutical*]

parties contractantes⁶. Cet article expose le besoin de prévenir un tel morcellement et de créer un régime juridique global et unifié pour régir le droit des preneurs de licence exclusive d'intenter une action pour violation du droit de PI qui fait l'objet de la licence. Ainsi, les parties à un contrat international de licence exclusive de PI devraient être libres de décider si, et à quelles conditions, le preneur de licence exclusive a le droit d'intenter une action en violation du droit de PI contre les tiers contrevenants en vertu du principe général de l'autonomie des parties. À défaut d'une solution contractuelle, des règles globales qui définissent les conditions auxquelles un preneur de licence exclusive est en droit d'agir en justice pour atteinte à un droit de PI devraient s'appliquer par défaut (règles dispositives).

1. L'ABSENCE D'UNE SOLUTION GLOBALE ET UNIFORME

Plusieurs raisons peuvent contribuer à expliquer l'absence de solution globale unique à la question de savoir si un preneur de licence exclusive a le droit d'agir en justice en violation des droits de PI licenciés. La première et la plus évidente est que cette problématique n'est pas traitée et, partant, n'est pas harmonisée, dans une convention internationale de PI. Par conséquent, les tribunaux et régulateurs locaux ont recouru à diverses méthodes pour trancher cette question, ce qui a mené à des résultats différents⁷. Cela étant, nonobstant les divergences locales, les tribunaux et les régulateurs ont généralement tendance à juger qu'un preneur de licence exclusive a le droit d'agir en justice à certaines conditions.

L'absence d'harmonisation entre les approches locales et le morcellement qui en résulte ont différentes causes et se manifestent de différentes manières. Premièrement, comme exposé aux présentes, le morcellement découle de la grande disparité des méthodes auxquelles les tribunaux nationaux ont recours afin de décider si une licence est

6. Voir Sonia Baldia, « The Transaction Cost Problem in International Intellectual Property Exchange and Innovation » Markets, (2013), 32 *Northwestern Journal of International Law & Business* 1 [Baldia] ; voir aussi Michael Anthony C. Dizon, « The Symbiotic Relationship Between Global Contracts and the International IP Regime », (2009) 4 *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 559, aux pp 559-565 [Dizon].

7. Voir AIPPI, *Summary Report: Question Q190: Contracts Regarding Intellectual Property Rights (Assignments & Licenses) and Third Parties 2* (2006), en ligne : <<https://aippi.org/download/committees/190/SR190English.pdf>> ; voir aussi AIPPI Study Committee, *Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licenses) and third parties*, en ligne : <<http://aippi.org/committee/contracts-regarding-intellectual-property-rights-assignments-and-licenses-and-third-parties-2>>.

suffisamment exclusive pour octroyer au preneur de licence le droit d'agir en justice. Puis, on examine comment l'application des principes de conflits de lois traditionnels, en vertu desquels l'impact juridique d'un contrat de licence sur des parties tierces doit être déterminé sur une base nationale, accentue encore davantage la fragmentation. Bien que cela puisse paraître surprenant au vu du degré d'harmonisation élevé du droit de la PI au sein de l'Union européenne, certains aspects restent toujours fortement fragmentés, ainsi qu'il sera exposé ci-bas.

1.1 **Quand une licence est-elle suffisamment exclusive pour octroyer au preneur de licence le droit d'intenter une action**

Pour décider si un preneur de licence exclusive a le droit d'agir en justice pour violation du droit de PI concédé en licence, les tribunaux interprètent fréquemment la volonté des parties au contrat de licence exclusive afin de déterminer si la licence en cause constitue effectivement une licence exclusive⁸.

La diversité des solutions locales concernant la notion d'exclusivité provient du fait que cette notion n'est pas définie de façon uniforme au niveau mondial. Il n'existe en effet pas de définition de ce que constitue une licence exclusive dans les instruments internationaux juridiquement contraignants. La Recommandation commune concernant les licences de marques de l'OMPI⁹ constitue une source internationale pertinente applicable aux licences de marques, même si elle n'est pas juridiquement contraignante¹⁰.

-
8. Voir par exemple *Textile Productions Inc v Mead Corporation*, 134 F3d 1481 (Fed Cir, 1998) à la p 1484 (« Determining whether a licensee is an exclusive licensee or a bare licensee is a question of ascertaining the intent of the parties [...] as manifested by [...] their agreement and examining [...] the grant. The use of the word 'exclusive' is not controlling ; what matters is the substance of the arrangement. » [Références omises]) ; voir aussi Kim J. Landsman *et al*, « Standing and Joinder Considerations in Trademark Litigation and Licenses », (2009) 99 *Law Journal of the International Trademark Association* 1437, à la p 1440 [Landsman] ; pour une récente analyse, voir Johnathon E. Liddicoat, « Standing on the Edge: What Type of 'Exclusive Licensees' Should Be Able to Initiate Patent Infringement Actions? » (25 janvier 2017) *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, à paraître ; University of Cambridge Faculty of Law Research Paper No. 14/2017, en ligne : <<https://ssrn.com/abstract=2905761>>.
 9. Voir la Recommandation commune concernant les licences de marques adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), (2000), en ligne : <www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/marks/835/pub835.pdf> [Recommandation OMPI].
 10. Même si la Recommandation OMPI se concentre sur les licences de marques, il n'y a pas de raison impérieuse de considérer que les définitions qu'elle comporte ne

Cette recommandation énonce certaines définitions et distingue entre trois types de licences :

- la « licence exclusive », qui « n'est concédée qu'à un seul preneur de licence et qui interdit au titulaire d'utiliser la marque et de concéder des licences à toute autre personne »¹¹ ;
- la « licence unique », qui « n'est concédée qu'à un seul preneur de licence et qui interdit au titulaire de concéder des licences à toute autre personne, mais ne lui interdit pas d'utiliser la marque »¹² ;
- La « licence non exclusive », qui « n'interdit pas au titulaire d'utiliser la marque ni de concéder des licences à quiconque »¹³.

L'absence de définition uniforme d'une licence exclusive a pour conséquence que chaque tribunal local dans chacun des pays dans lesquels des violations du droit de PI sont commises devra interpréter la nature du contrat de licence par référence au droit régissant le contrat. Dans le scénario décrit ci-dessus, cela signifie que différents tribunaux nationaux seront amenés à interpréter la nature de la licence concédée en vertu du contrat de licence régi par le droit suisse afin de déterminer si la licence peut être réputée exclusive et ainsi justifier le droit du preneur de licence d'agir en justice contre des tiers contrefacteurs¹⁴. Cette mission est assurément compliquée. En effet, il peut être très difficile pour des tribunaux locaux d'interpréter des contrats soumis à un droit étranger, d'autant plus que les méthodes d'interprétation des contrats peuvent différer de manière significative d'un système juridique à un autre – particulièrement entre les systèmes de common law et de droit civil¹⁵. Ceci soulève également la question générale de savoir comment les tribunaux locaux doivent déterminer le contenu du droit étranger. Il paraît raisonnable de requérir des tribunaux locaux qu'ils prennent dûment en considération les spécificités du droit étranger¹⁶, et que, partant,

peuvent pas s'appliquer aux autres catégories de droits de PI qui feraient l'objet d'une licence (par exemple licence de brevets).

11. Recommandation OMPI, art 1 cl ix.

12. *Ibid.*, art 1 cl x.

13. *Ibid.*, art 1 cl xi.

14. Pour une illustration, voir par exemple Tribunal fédéral suisse, 5 mai 1987, ATF 113 II 190, para 1.

15. Voir James Spigelman, « Contractual Interpretation: A Comparative Perspective », (2011) 85 *Australia Law Journal* 412, aux pp 453-454.

16. Voir Karen Knop et al, « From Multiculturalism to Technique Feminism, Culture, and the Conflict of Laws Style », (2012) 64 *Stanford Law Review* 589, à la p 630 n 169 (discutant *Bodum USA Inc v La Cafetière Inc*, 621 F3d 624 (7th Cir. 2010)). Sur cette affaire, voir aussi Philip D. Stacey, « Rule 44.1, *Bodum USA v La Cafetière*, and the Challenge of Determining Foreign Law », (2011) 6 *Seventh Circuit Review* 472.

ils évitent de minimiser les différences avec leurs lois locales qui leur sont plus familières.

Les tribunaux locaux sont confrontés à des obstacles pratiques supplémentaires lorsqu'ils se livrent à une analyse du droit étranger en vue de déterminer si une licence est exclusive dans une procédure pendante entre le preneur de licence et le tiers contrefacteur. Les tribunaux doivent en effet interpréter la nature du contrat de licence conclu entre le donneur de licence et le preneur de licence sans nécessairement être en mesure d'entendre la position du donneur de licence sur cette question. Cela est dû au fait que le donneur de licence, qui est généralement¹⁷ le titulaire des droits de PI, n'est souvent pas partie à la procédure judiciaire dans le cadre de laquelle la question litigieuse du droit du preneur de licence exclusive d'agir en justice surgit¹⁸. Ces procédures sont en effet intentées par le preneur de licence exclusive contre le tiers contrefacteur sans que le donneur de licence ne participe à la procédure ou ne soit même impliqué dans celle-ci. Partant, en l'absence de toute information de la part d'une des parties contractantes, l'interprétation contractuelle quant à la nature du contrat de licence peut se révéler être une entreprise complexe et incertaine. Ceci est particulièrement vrai dans une perspective de droit civil où un moyen classique d'interprétation des contrats est la détermination de la volonté subjective des parties, ce qui inclurait dans notre cas celle du donneur de licence, l'analyse des termes du contrat ne constituant qu'un moyen d'interprétation complémentaire.

Par ailleurs, l'élection de droit convenue par des parties à un contrat international de licence ne suffit pas encore à garantir que des tribunaux locaux ne recourront pas à d'autres lois (potentiellement la loi de l'État dans lequel l'usage du droit de PI concerné a lieu) afin de déterminer la portée juridique de la licence concédée.

Ceci peut être illustré par l'affaire américaine *Sunstar Inc v Alberto-Culver Co*¹⁹ dans laquelle la Cour d'appel du septième circuit était amenée à interpréter la signification des termes « Senyō – shiyō – ken », un concept de droit des marques japonais, aux fins de déterminer l'étendue de la licence concédée par un donneur de licence américain (Alberto Culver) à une preneuse de licence japonaise (Sunstar) et de déterminer si Sunstar était autorisée à utiliser des variations des marques concédées. Ce qui est intéressant dans cette

17. Ce n'est pas toujours le cas car la question peut aussi surgir dans le cadre d'un contrat de sous-licence.

18. Sous réserve de règles locales imposant que le donneur soit partie à la procédure judiciaire. Voir par exemple *Trade Marks Act 1994*, c 26, §§30-31 (R-U).

19. 586 F3d 487 (7th Cir, 2009).

affaire, c'est que les parties avaient convenu que le droit de l'État de l'Illinois s'appliquerait à leurs relations contractuelles²⁰. En dépit de cela, le juge Posner a constaté que « l'on ne peut se référer au droit de l'Illinois pour définir *senyoshiyoken*, dont la signification tient au droit japonais. Le droit de l'État de l'Illinois ne nous indiquera pas si le détenteur d'un *senyoshiyoken* peut utiliser des variations de ses marques licenciées »²¹. Le tribunal avait ainsi décidé d'appliquer le droit japonais pour déterminer si le détenteur d'un *senyoshiyoken* est en droit d'utiliser des variations des marques licenciées, au motif qu'il s'agissait d'un terme juridique technique qui n'avait pas de signification selon le droit choisi par les parties²².

Une difficulté supplémentaire concerne le risque que des tribunaux locaux des pays concernés interprètent la nature de la licence de façon différente et, en conséquence, rendent des décisions contradictoires sur la même question. De telles décisions pourraient de surcroît potentiellement entrer en conflit avec l'interprétation du contrat de licence qui pourrait être faite par un tribunal étatique ou un tribunal arbitral ayant compétence pour trancher les litiges survenant entre le donneur de licence et le preneur de licence²³. En bref, le dépôt de la même demande devant différents tribunaux dans différents pays est susceptible de mener à des décisions contradictoires, ce qui est problématique et en tout état inefficent.

L'examen de la jurisprudence révèle que les tribunaux locaux prennent en compte des facteurs très différents lorsqu'ils évaluent si un preneur de licence exclusive a le droit d'intenter une action en violation du droit de PI et si une licence est suffisamment exclusive pour conférer un tel droit d'action. Dans certains systèmes juridiques, il se peut que des tribunaux admettent l'exclusivité même si le titulaire des droits de PI retient certains droits²⁴. Certains tribunaux ont également jugé qu'une licence de brevet était exclusive en dépit de

20. *Ibid.*, à la p 494 (« Disputes arising under [the agreement] are to be resolved in accordance with the law of Illinois »).

21. *Ibid.*

22. *Ibid.*, à la p 495.

23. Un litige contractuel peut ainsi éclater entre le donneur de licence et son preneur de licence exclusive concernant le droit de ce dernier d'agir en justice en contrefaçon sans référence aux États dans lesquels une procédure pourrait être initiée à l'avenir.

24. Dans de tels systèmes, une licence pourra être considérée comme exclusive même si elle se rapproche davantage d'une licence unique que d'une licence exclusive, voir *supra* notes 11 à 13. Voir, par exemple, *Abbott Laboratories v Diamedix Corporation*, 47 F3d 1128 (Fed Cir, 1995) à la p 1131 (licence considérée comme exclusive même si le donneur « retained a limited right to make, use, and sell products embodying the patented inventions »).

l'existence d'autres licences concédées précédemment à des tiers²⁵, alors que d'autres tribunaux ont rejeté une telle approche²⁶. Pour certains tribunaux, une courte durée du contrat de licence exclusive constitue une raison de refuser à un preneur de licence exclusive le droit d'intenter une action²⁷, alors que d'autres tribunaux considèrent ce facteur comme non pertinent²⁸. Ceci pourrait signifier que, sur la base du même contrat de licence, qui prévoirait une durée contractuelle relativement courte, le preneur de licence exclusive pourrait être légitimé à intenter une action dans un État couvert par la licence mais pourrait se voir refuser une telle légitimité dans un autre État. La question de savoir si un preneur de licence peut concéder des sous-licences est parfois aussi jugée pertinente par les tribunaux afin de déterminer si le preneur de licence a le droit d'intenter une action contre des tiers contrefacteurs²⁹.

La récente affaire australienne *Bristol-Myers Squibb v Apotex*³⁰ traite de l'interprétation du paragraphe 120(1) de la loi australienne sur les brevets (*Australian Patents Act*)³¹ qui énonce que, « sous réserve de la sous-section (1A), une procédure d'infraction peut être initiée devant un tribunal prescrit, ou devant un autre tribunal ayant la compétence pour trancher l'affaire, par le breveté ou par un preneur de licence exclusive »³², étant précisé que « preneur de licence exclusive » est défini comme étant « un preneur de licence sous une licence concédée par un breveté et octroyant au preneur de licence, ou au preneur de licence et aux personnes autorisées par le preneur de licence, le droit d'exploiter l'invention brevetée dans toute la région du brevet à l'exclusion du breveté et de toute autre personne »³³. Dans cette affaire, la Cour suprême d'Australie a jugé que le contrat de

25. Voir *Intellectual Property Development*, 248 F3d 1336 (licence considérée comme exclusive même si « subject to a [preexisting] nonexclusive license »).

26. Voir, par exemple, *OLG Düsseldorf* 24 septembre 2015, Az. I-2 U 30/15 [*Düsseldorf OLGZ*], en ligne : <https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2015/I_2_U_30_15_Urteil_20150924.html> ; voir aussi Thomas Musmann, « Exclusive Licensees, watch out ! », (25 novembre 2015) *Kluwer Patent Blog*, en ligne : <<http://kluwerpatentblog.com/2015/11/25/exclusive-licensees-watch-out/>> (discutant de cette affaire).

27. Voir, par exemple, *Aspex Eyewear Inc v Miracle Optics Inc*, 434 F3d 1136, 1342 (Fed Cir, 2006) (« The [patent] was never assigned ; it was exclusively licensed for only a fixed period of years, which does not meet the all substantial rights standard »).

28. Voir, par exemple, *Reichsgericht* (Allemagne), GRUR 1934, 306.

29. Voir, par exemple, *Alfred E. Mann Found for Sci Research v Cochlear Corp*, 604 F3d 1354 (Fed Cir, 2010), aux pp 1360-1361.

30. *Bristol-Myers Squibb Co v Apotex Pty Ltd* [2015] FCAFC 2 (Australie).

31. *Patents Act 1990 (Cth)*, para 120(1) (Australie).

32. *Ibid.*

33. *Ibid.*, art 3 para 103.

licence ne concédait pas de licence exclusive, dès lors que le breveté retenait certains droits selon le brevet et que partant la licence n'était pas « à l'exclusion du breveté ». Cette décision illustre la distinction entre une licence exclusive et une licence unique, telle que reflétée dans la Recommandation de l'OMPI³⁴ mais pas nécessairement dans la jurisprudence d'autres pays.

Ces affaires mettent en lumière les difficultés et le coût élevé de la mise en œuvre du droit d'action d'un preneur de licence exclusive contre des tiers violateurs. Elles montrent également que les tribunaux ne se fondent pas uniquement sur l'interprétation de la volonté des parties mais examinent également si le preneur de licence exclusive a un degré suffisant de « droits substantiels »³⁵ ou d'exclusivité lui permettant de disposer d'un droit d'action contre les tiers violateurs.

1.2 Les règles de conflit de lois créent la fragmentation

L'approche fragmentée selon laquelle chaque droit national définit de manière indépendante si un preneur de licence exclusive a le droit d'intenter une action contre des tiers contrefacteurs résulte aussi des principes traditionnels de conflit de lois (droit international privé). Il est ainsi traditionnellement admis que l'impact des licences de PI sur des tiers est régi par la *lex loci protectionis*³⁶, soit le droit de l'État dans lequel la protection de la PI est requise³⁷.

Ce principe crée une fragmentation dès lors que la question de savoir si un preneur de licence exclusive peut agir contre des tiers doit être déterminée sur la base du droit national de PI de chaque État où le preneur de licence revendique une protection. Ce principe s'applique typiquement aussi au statut juridique des preneurs de licence exclusive en tant que tels³⁸. En effet, selon certains régimes

34. Voir *supra* notes 11 à 13.

35. Voir *Aspex Eyewear Inc v Miracle Optics Inc*, 434 F3d 1136, 1342 (Fed Cir, 2006).

36. Voir Graeme B. Dinwoodie, « Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality? », (2009) 51 *William & Mary Law Review* 711, à la p 729.

37. Voir, par exemple, European Max Planck Group, *Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property* 14, art 3:301 (25 mars 2011) (« The transferability of intellectual property rights and the question whether the transfer or license can be invoked against third parties shall be determined by the law of each State for which protection is sought. »), en ligne : <http://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/clip/the_draft-clip-principles-25-03-20117.pdf>.

38. Voir *Düsseldorf OLGZ*, *supra* note 26 (une licence exclusive sur un brevet allemand ou sur la partie allemande d'un brevet européen est régie par le droit allemand en vertu du principe de la *lex loci protectionis*).

juridiques, les licences exclusives sont considérées comme ayant une nature *in rem*, soit une nature fondée sur un droit de propriété³⁹. En conséquence, un tribunal local devant déterminer si un preneur de licence exclusive a le droit d'agir en justice devrait appliquer les lois nationales de PI de chaque État où la protection est requise⁴⁰. En outre, les parties ne pourraient pas choisir un seul droit national dès lors que les lois nationales de PI de tous les États où la protection est revendiquée s'appliqueraient de façon cumulative⁴¹.

1.3 La diversité de solutions au sein de l'Union européenne

En dépit du haut niveau d'harmonisation des lois de PI au sein de l'Union européenne (UE), il n'existe pas de standard uniforme s'appliquant à toutes les catégories de droits de PI concernant le droit d'action des preneurs de licence exclusive au sein de l'UE⁴². La Directive UE du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques⁴³ dispose que :

Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure en contrefaçon d'une marque qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié.⁴⁴

Cette disposition correspond à la solution adoptée dans d'autres instruments juridiques de l'UE régissant la PI, en particulier le Règlement UE sur la marque communautaire⁴⁵ et le Règlement UE sur les dessins ou modèles⁴⁶. Il n'y a toutefois pas de norme générale

39. Voir Christopher M. Newman, « A License Is Not A "Contract Not to Sue": Disentangling Property and Contract in the Law of Copyright Licenses », (2013) 98 *Iowa Law Review* 1101, à la p 1140.

40. Voir Marc André Maurhofer, *Die Rechtstellung des Lizenznehmers im Verletzungsprozess* 198 (Zurich, Dyke, 2010) à la p 198.

41. *Ibid.*, aux pp 199-200.

42. Voir Directive 2004/48/EC, art 4, 2004 OJ (L 157). Le marché unique de l'Union européenne appelle la création d'un cadre unique pour les contrats de licence, ce qui n'a pas encore été accompli à ce jour. Voir Jacques de Werra, « The Need to Harmonize Intellectual Property Licensing Law: A European Perspective », dans Jacques de Werra, réd., *Research Handbook on Intellectual Property Licensing* 450 (Cheltenham Glos, Elgar, 2013).

43. Voir Directive 2015/2436, 2015 OJ (L 336) (EU) [Directive (EU) 2015/2436].

44. Art 25, para 3.

45. Voir Règlement 207/2009, art 22 para 3, 2009 JO (L 78) (EU) [Règlement (EU) 207/2009].

46. Voir Règlement 6/2002, art 32 para 3, 2006 JO (L 386) (EU).

en matière de droit d'auteur ni de droit des brevets. Pour ce dernier domaine, il faut signaler que les règles applicables à la Juridiction Unifiée du Brevet (« JUB ») offrent une solution différente, même si elle est proche⁴⁷. L'Accord relatif à une Juridiction Unifiée du Brevet prévoit en effet à son article 47 al. 2 que :

[s]auf si l'accord de licence en dispose autrement, le titulaire d'une licence exclusive sur un brevet est habilité à former une action devant la Juridiction dans les mêmes conditions que le titulaire du brevet, à condition que le titulaire du brevet soit informé au préalable.⁴⁸

Ainsi, cette disposition requiert seulement que le preneur de licence informe le donneur de licence avant d'intenter une action devant la JUB et ne précise pas si le donneur de licence aurait le droit de s'opposer à l'introduction d'une telle action après avoir été informé du litige par le preneur de licence exclusive. La disposition institue également un mécanisme par lequel toute opposition à la validité d'un brevet licencié doit impliquer le détenteur du brevet⁴⁹.

La diversité des solutions existant au sein de l'UE résulte par ailleurs des différences qui peuvent exister entre le droit de l'UE et les lois nationales des États membres. Un preneur de licence exclusive peut ainsi avoir le droit selon le droit de l'UE de faire valoir des droits de PI découlant de normes de l'UE sans le consentement du donneur de licence et du détenteur des droits de PI⁵⁰ alors que le preneur de licence pourrait ne pas avoir le droit de déposer une action judiciaire pour violation d'un droit de PI national. Une telle situation pourrait notamment survenir en Allemagne où, selon le droit des marques allemand⁵¹, un preneur de licence exclusive n'a pas le droit d'agir sans le consentement du détenteur de la marque, alors qu'il pourrait le faire en vertu de la Réglementation UE relative aux Marques Communautaires⁵².

La jurisprudence récente confirme que les questions juridiques dans ce domaine demeurent nébuleuses, comme cela résulte du récent jugement de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans

47. Accord relatif à une Juridiction Unifiée du Brevet, 2013 JO (C 175).

48. *Ibid*, art 47 para 2.

49. *Ibid*, art 47 para 5.

50. Voir Directive (EU) 2015/2436, art 25 para 3.

51. En droit des marques allemand, un preneur de licence n'a pas le droit d'agir en violation de la marque sans l'accord du titulaire de celle-ci. *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen* [MarkenG], 25 octobre 1994, Bundesgesetzblatt, Teil I [BGBl I] p 3082, § 30, para 3.

52. Voir Règlement (EC) 207/2009, art 22, para 3.

l'affaire *Hassan v Breiding Vertriebsgesellschaft mbH*⁵³. La Cour a jugé dans cette affaire que le droit du licencié d'agir en contrefaçon de la marque communautaire ne dépendait pas d'une inscription de celle-ci au registre des marques communautaires⁵⁴. Cette approche a été confirmée dans l'affaire *Philipps v Grüne Welle Vertriebs GmbH*⁵⁵ en lien avec les dispositions pertinentes de la Réglementation UE sur les dessins et les modèles. D'autres décisions ont été rendues dans des pays de l'UE concernant des problèmes similaires⁵⁶. Toutes ces décisions soulignent la grande diversité d'approches locales et de solutions existant au sein de l'Union européenne concernant le droit d'action des preneurs de licence exclusive en violation des droits de PI concédés en licence.

2. VERS UN CADRE UNIFIÉ

La situation décrite ci-dessus, particulièrement la diversité des approches locales, n'est pas satisfaisante compte tenu de la nature internationale de nombreux contrats de licence de PI conclus entre des sociétés localisées dans différents pays et couvrant de multiples juridictions. Les parties à ces contrats s'attendent de façon légitime à ce que la solution contractuelle qu'ils ont adoptée, qui prévoirait par hypothèse le droit pour le preneur de licence exclusive d'intenter une action contre des tiers contrefacteurs, sera valable au niveau mondial, sans égard au droit de l'État dans lequel l'action en violation serait initiée par le preneur de licence exclusive. Les parties s'attendent aussi légitimement à ce qu'en l'absence de solution contractuelle, les règles par défaut régissant la question soient globales et uniformes et ne dépendent pas de lois locales divergentes.

Il est ainsi problématique que, sur la base d'une seule et même source contractuelle globale (soit le contrat international de licence de PI), le preneur de licence exclusive puisse ou non avoir le droit

53. Affaire C-163/15, *Hassan v Breiding Vertriebsgesellschaft mbH*, 2016 EUR-Lex CELEX 62015CJ0163 (4 février 2016) [*Hassan*].

54. *Ibid.*, à la p 28 (« l'article 23(1) du Règlement (EC) No 207/2009 [...] doit être interprété en ce sens que le licencié peut agir en contrefaçon de la marque communautaire faisant l'objet de la licence bien que cette dernière n'ait pas été inscrite au registre des marques communautaires. ») Depuis le 23 mars 2016, les marques communautaires sont appelées « marques de l'UE » et le registre des marques communautaires est appelé « registre des marques de l'UE ». Voir Règlement 2015/2424, art 1, § 80, 2015 JO (L 341) 54-57 (EU).

55. Affaire C-419/15, *Thomas Philipps GmbH & Co KG v Grüne Welle Vertriebs GmbH*, 2016 EUR-Lex CELEX 62015CJ0419 (22 juin 2016) [*Thomas Philipps*].

56. Voir, par exemple, *Jean Christian Perfumes Ltd v Sanjay Thakrar* [2011] EWHC (Ch) 1383 ; Cour de cassation française, chambre commerciale, 3 avril 2012, 11-14848.

d'agir en justice contre des tiers contrefacteurs en fonction des lois locales d'un État ou d'une région géographique dans lequel/laquelle la protection est revendiquée et la procédure en contrefaçon est intentée.

Il y a lieu de souligner que des solutions harmonisées peuvent aussi être nécessaires même au sein d'un même état, car des différences peuvent également exister selon les lois d'un seul état en fonction du type de droits de PI licenciés en cause. Il n'est en effet pas rare que des lois nationales de PI ne régissent pas de manière uniforme le droit d'action du preneur de licence exclusive entre les différentes catégories de droits de PI⁵⁷. Ce traitement différencié est particulièrement problématique au vu de la pratique répandue consistant à concéder en licence différentes catégories de droits de PI dans un seul et même contrat de licence (par exemple licence de marque et de brevet). Cette absence d'uniformité confirme le besoin de développer des principes juridiques globaux et unifiés définissant les conditions du droit d'action des preneurs de licence exclusive, étant relevé que ces principes devraient ainsi être applicables également dans le cadre de contrats de licence conclus sur un plan national. Ces principes sont par ailleurs destinés à s'appliquer au contrat de licence exclusive conclu entre le titulaire du droit de PI, comme donneur de licence, et un preneur de licence exclusive. Ils devraient toutefois aussi pouvoir s'appliquer aux autres licences conclues en aval de la licence principale, soit en particulier aux licences liant un preneur de licence exclusive et son propre preneur de sous-licence exclusive (contrat de sous-licence)⁵⁸.

Ces règles devraient en premier lieu refléter le principe de l'autonomie des parties de décider elles-mêmes de la façon dont elles entendent régler cette question, comme exposé à la section 2.1. En l'absence d'une solution contractuelle, un ensemble de principes applicables à titre subsidiaire devrait définir de façon globale et uniforme les conditions auxquelles un preneur de licence exclusive a le droit d'agir en violation contre des tiers, comme exposé à la section 2.2.

57. Voir Hans-Jürgen Ahrens et Mary-Rose McGuire, *Modellgesetz für Geistiges Eigentum* (Munich, Sellier European Law Publishers, 2012) à la p 296 [German Model Law]. Voir aussi Mary-Rose McGuire, Ludwig von Zumbusch et Björn Joachim, *Germany: Question Q190: Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licenses) and third parties* (Zurich, AIPPI, 2006) aux pp 6-10, en ligne : <<http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/190/GR190germany.pdf>>.

58. Le droit d'agir en justice du sous-preneur de licence donne aussi lieu à de fréquents litiges. Voir, par exemple, *Orion Corp v Actavis Pty Ltd (No 3)*, [2015] FCR 1373 (Australie) ; Tribunal fédéral suisse [TF] 9 janvier 2007, 4C.391/2005.

2.1 Autonomie privée

Les parties à un contrat international de licence de PI devraient avoir le droit de décider si et à quelles conditions un preneur de licence exclusive a le droit d'intenter une action contre des tiers pour violation des droits licenciés⁵⁹. Les parties au contrat de licence sont en effet les mieux à même d'apprécier leurs intérêts et de les régler dans leur contrat de licence. De ce point de vue, toute interférence injustifiée dans les opérations privées des parties devrait être évitée. Ainsi, si les parties ont expressément convenu par contrat que le preneur de licence exclusive a le droit d'agir en justice, il semble inadéquat qu'un tribunal ou un régulateur local puisse nier un tel droit au preneur de licence exclusive⁶⁰. Inversement, si des parties ont convenu que le preneur de licence exclusive n'aura pas de droit d'agir, cette expression de l'autonomie privée des parties devrait être respectée par les tribunaux et régulateurs locaux⁶¹.

Le principe de l'autonomie des parties est reflété dans plusieurs réglementations nationales⁶² et propositions réglementaires⁶³, et il n'y a pas de raison convaincante qui puisse justifier que la liberté contractuelle des parties puisse être restreinte par des lois locales. À cet égard, les règles locales de procédure (civile) relatives à la question de la légitimation active et à la qualité pour agir (« standing to sue ») ne devraient pas représenter un obstacle. On devrait ainsi admettre qu'un preneur de licence exclusive qui dépose une action judiciaire en violation des droits de PI licenciés le fait en vue de protéger son propre droit et non celui du donneur de licence. Certaines réglemen-

59. Il n'est pas contesté que des parties contractantes peuvent valablement convenir de clauses portant sur le financement de procédures (« litigation funding clauses ») dans leurs contrats de licences. Voir, par exemple, *Austral Masonry (NSW) Pty Ltd v Cementech Pty Ltd*, [2014] FCAFC 72 (Australie).

60. Voir toutefois *Ortho Pharmaceutical*, *supra* note 5.

61. Les preneurs de licence exclusive peuvent disposer de différents moyens d'action contre les tiers violateurs, résultant notamment du droit de la concurrence déloyale. Pour cette raison, un titulaire de droit de PI qui souhaite éviter l'initiation de procédures indépendantes par son preneur de licence exclusive devrait régler ceci dans le contrat de licence. Voir Landsman, *supra* note 8 à la p 1439 n 8 (autonomie des parties afin d'exclure le droit d'agir du preneur de licence sur la base du *Lanham Act*, 15 U.S.C. §43(a)).

62. Voir, par exemple, *Trade Marks Act 1994*, c 26, §31 (R-U) (le titre est : « [e]xclusive licensee having rights and remedies of assignee »).

63. Voir, par exemple, German Model Law, *supra* note 57 au §122 ; voir aussi Jochen Pagenberg, Dietrich Beier et Stefan Abel, *Lizenzverträge / License Agreements*, 6^e éd (Neuwied DE, Carl Heymans, 2008) à la p 175 (proposant la clause modèle suivante : « The parties shall inform each other promptly of any infringement of the patent rights in the territory which are subject to this agreement. [...] Licensee shall take the necessary actions against infringers. »)

tations de PI locales clarifient cet aspect en retenant que la position d'un preneur de licence exclusive peut, sous certaines conditions, être assimilée à celle d'un cessionnaire⁶⁴. Le preneur de licence exclusive intente ainsi une action en son propre nom et ne protège donc pas le droit du titulaire du droit de PI. Sur cette base, le preneur de licence exclusive peut faire valoir ses propres moyens, notamment ceux en dommages et intérêts, indépendamment des moyens dont le détenteur de PI pourrait se prévaloir.

Il résulte par ailleurs du principe général de l'autonomie des parties que le droit du preneur de licence exclusive d'intenter une action en violation ne devrait pas dépendre de l'accomplissement de formalités locales, telles que l'inscription du preneur de licence exclusive dans un registre de PI local⁶⁵. Certaines réglementations nationales requièrent toutefois l'inscription du preneur de licence dans un registre officiel. Par exemple, selon le droit des marques indien, un « utilisateur inscrit », soit un preneur de licence de marque qui a été dûment inscrit dans le registre pertinent⁶⁶, a, sous réserve de disposition contractuelle contraire, le droit d'intenter une procédure en violation contre des tiers, étant précisé que le titulaire de la marque doit être partie comme défendeur à la procédure⁶⁷. Par contraste, un utilisateur non inscrit n'a pas le droit d'intenter une telle procédure⁶⁸.

64. Voir, par exemple, *Trade Marks Act 1994*, c 26 au §31 (R-U) ; voir aussi *Thomas Philipps*, *supra* note 55, où le para 32(3) du Règlement No 6/2002 « doit être interprété en ce sens que le licencié peut, dans le cadre d'une procédure relative à la contrefaçon d'un dessin ou d'un modèle communautaire engagée par lui conformément à cette disposition, réclamer la réparation du préjudice qui lui est propre. »)

65. Voir, par exemple, *Hassan*, *supra* note 53, aux para 22 et 26 ; voir aussi art 19 para 2 du Traité de Singapour sur le droit des marques du 27 mars 2006 (OMPI) (exposant qu' « [u]ne Partie contractante ne peut pas subordonner à l'inscription d'une licence tout droit que le preneur de licence peut avoir, en vertu de la législation de cette Partie contractante, d'intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire [...] »). Cette disposition est identique à l'al 4(2)a) de la Recommandation OMPI, *supra* note 9. Elle n'interdit toutefois pas l'enregistrement de la licence comme condition pour l'octroi d'un droit d'action indépendant en faveur du preneur de licence exclusive.

66. Voir *Trade Marks Act 1999* §§48-49, (Inde).

67. *Ibid*, au §52.

68. Voir, par exemple, *Himalaya Drug Co Pvt Ltd v Arya Aushadhi Pharmaceutical Works*, 1999 AIR 110 (MP ; Inde) ; *Babul Prods. Private Ltd v Zen Prods.*, (2005) 3 GLR 2309 (Inde) ; voir aussi Raman Mittal, « Trademark Transactions in India: Exploring the Genre, Scope and Consequence », dans Irene Calboli et Jacques de Werra, éd., *The Law and Practice of Trademark Transactions* (Cheltenham Glos, Edward Elgar, 2016) aux §§23.33-23.34.

2.2 Principes globaux subsidiaires en l'absence de solution contractuelle

Si un contrat international de licence ne régit pas expressément la question de savoir si un preneur de licence exclusive a le droit d'intenter une action contre des tiers contrefacteurs, des principes uniformes devraient pouvoir s'appliquer. Ces principes devraient s'appliquer par défaut dans le cas (assez fréquent) où les parties n'ont pas réglé cette question par contrat. Ces règles combleraient ainsi une lacune dans le contrat de licence en cause⁶⁹. Ces règles pourraient naturellement aussi s'appliquer si les parties les adoptaient expressément dans leur contrat (mécanisme d'*opt-in*)⁷⁰.

Les règles doivent être globales et s'appliquer indépendamment des lois locales (particulièrement des lois de l'État dans lequel une procédure judiciaire est intentée par le preneur de licence exclusive contre le tiers contrefacteur) et de la loi régissant le contrat international de licence⁷¹. Ceci revêt une importance critique dès lors qu'un litige peut survenir entre le donneur de licence et le preneur de licence exclusive concernant le droit d'action du preneur de licence exclusive en contrefaçon.

Les règles subsidiaires (règles supplétives) proposées devraient prévoir que le preneur de licence exclusive ne peut agir judiciairement qu'après avoir invité le donneur de licence à intenter une action en violation contre les tiers contrefacteurs et, dans l'hypothèse où le donneur de licence n'agit pas, qu'à la condition que le donneur de licence n'eût pas de raison valable pour ne pas agir. Les règles supplétives devraient aussi prévoir que le preneur de licence exclusive a l'obligation de tenir le donneur de licence informé sur la procédure en violation ainsi que de supporter les conséquences financières de la procédure qu'il intente.

69. Voir en général Randy E. Barnett, « The Sound of Silence: Default Rules and Contractual Consent », (1992) 78 *Virginia Law Review* 821 ; voir aussi les Principes d'UNIDROIT 2016 relatifs aux contrats du commerce international, art 4.8, en ligne : <<http://www.unidroit.org/unidroit-principles-2016/official-languages/french-black-letter>> (exposant les méthodes et sources pour combler des lacunes contractuelles dans les contrats du commerce international).

70. Voir Baldia, *supra* note 6 aux pp 46-50 (suggérant l'adoption de « normative, nonbinding private international transactional IP rules [INT-IP Rules] » et suggérant que « the parties mutually stipulate that all or some material subset of this author's envisioned INT-IP Rules shall be included in and govern their express contract. »)

71. En dépit des différences entre les principes contractuels de droit civil et de common law, les règles subsidiaires qui feraient partie des principes proposés devraient être acceptables dans chacun des systèmes.

2.2.1 *Droit du preneur de licence exclusive d'intenter une action en violation*

La règle supplétive proposée doit permettre, en l'absence de disposition contractuelle, au preneur de licence exclusive d'intenter une action contre des tiers pour violation des droits de PI licenciés, à certaines conditions⁷². La justification de cette règle supplétive tient au fait que le preneur de licence exclusive, défini comme un preneur de licence bénéficiant d'une exclusivité totale, y compris contre le donneur de licence⁷³, est affecté de façon négative par l'activité de contrefaçon commise par des tiers qui tombe dans le champ de l'usage exclusif du preneur de licence⁷⁴.

Certaines propositions réglementaires avantagent encore plus le preneur de licence exclusive en ce qu'elles introduisent une présomption que le preneur de licence exclusive a le droit d'intenter une action judiciaire contre des tiers qui portent atteinte à ses droits de PI licenciés sans imposer de condition supplémentaire. Les Directives sur une Loi Type de l'International Trademark Association (« INTA »)⁷⁵, qui visent à offrir un « ensemble minimum de normes de référence par lesquelles INTA peut évaluer et commenter une nouvelle législation sur les marques, les traités, ou les règlements »⁷⁶ prévoient que « sauf en ce qui concerne le propriétaire enregistré, il devrait y avoir une présomption que le preneur de licence peut former une action contre des violateurs, sous réserve d'un accord contraire avec le propriétaire »⁷⁷ et donnent pour justification qu'« un preneur de licence exclusive a un intérêt ainsi qu'un investissement substantiel à protéger et partant devrait pouvoir faire respecter la marque en question si le propriétaire décide de ne pas en faire autant »⁷⁸. De

72. Certaines réglementations nationales prévoient que les preneurs de licence exclusive ont un droit d'agir en violation, sous réserve de solution contractuelle contraire, et prévoient ainsi un tel droit d'action sans imposer de conditions additionnelles. Voir, par exemple, Loi fédérale suisse du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention, en ligne : <<https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19540108/index.html>>, art 75 para 1.

73. Voir Recommandation OMPI, *supra* note 9, art 1, cl ix (définition de « licence exclusive »).

74. Voir Mark Anderson, « International Patent Licensing », dans Jacques de Werra, dir, *Research Handbook on Intellectual Property Licensing* (Cheltenham Glos, Elgar, 2013) à la p 450 (« An exclusive licensee has the right, but not the obligation, to sue infringers of the licensed patent within the field of the license. If the exclusive licensee elects not to do so, the licensor may sue such infringers »).

75. International Trademark Association, *Model Law Guidelines: A Report on Consensus Points for Trademark Laws* (novembre 2007), en ligne : <<http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTAModelLawGuidelines.doc>>.

76. *Ibid.*, à la p 1.

77. *Ibid.*, à la p 22.

78. *Ibid.*

la même façon, la pratique qui s'est développée dans le cadre de la Politique Uniforme de Résolution de Conflits de Noms de Domaine de l'ICANN (« Uniform Domain name Dispute Resolution Policy », UDRP) pour des litiges relatifs aux noms de domaine Internet soutient le droit des preneurs de licence exclusive d'intenter une action UDRP en vue d'obtenir le transfert ou l'annulation d'un nom de domaine litigieux⁷⁹. L'UDRP constitue au demeurant un exemple intéressant de norme juridique globale et délocalisée qui prévoit le droit d'un preneur de licence exclusive d'intenter une action à certaines conditions.

2.2.2 Droit de déposer une action en violation après notification du donneur de licence

Afin de protéger les intérêts légitimes du donneur de licence de façon adéquate, le preneur de licence exclusive ne devrait pas avoir le droit d'actionner les tiers contrefacteurs sans avoir en premier lieu donné la possibilité au donneur de licence d'introduire lui-même l'action judiciaire contre les tiers concernés. Ce n'est donc que si le donneur de licence refuse expressément d'intenter une telle action ou s'il n'agit pas dans un certain délai que le preneur de licence exclusive pourra ouvrir action. Cette approche établit un juste équilibre entre les intérêts du donneur de licence et ceux du preneur de licence. Il paraît en effet raisonnable d'accorder au donneur de licence la possibilité d'intenter une action judiciaire en vue de faire valoir le droit de PI licencié violé. Le preneur de licence devrait toutefois avoir le droit d'être informé dans un délai raisonnable de la décision du donneur de licence de porter ou non l'affaire en justice afin que le preneur de licence puisse introduire une action visant à protéger son exclusivité sur le marché dans l'hypothèse où le donneur de licence n'agirait pas. Il n'est ainsi pas surprenant que cette solution soit reflétée dans diverses réglementations⁸⁰ et propositions réglementaires⁸¹.

Une question pratique qui se pose est celle de savoir s'il est approprié de définir un délai fixe dans lequel le donneur de licence

79. Voir Organisation mondiale du commerce, *Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*, 3^e éd [WIPO Jurisprudential Overview 3.0] au para 1.4 (2017), en ligne : <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item14>> (« [...] an exclusive trademark licensee, is considered to have rights in a trademark under the UDRP for purposes of standing to file a complaint »).

80. Voir, par exemple, Directive (EU) 2015/2436, art 25 para 3. Voir aussi *Trade Marks Act 1994*, c 26, §30 (R-U).

81. Voir German Model Law, *supra* note 57 au §122 para 1 (« The holder of an exclusive license may bring such proceedings if the rightholder, after formal notice, does not himself bring infringement proceedings within an appropriate period [...] »).

doit réagir⁸² ou s'il est préférable de maintenir une certaine flexibilité à cet égard⁸³. Alors que le délai fixe présente l'avantage évident d'offrir une solution claire et prévisible, cette solution semble toutefois être trop rigide compte tenu de l'importance d'adapter le délai aux circonstances spécifiques du cas. Prenons l'exemple d'une activité contrefaisante soudaine qui serait hautement dommageable pour la valeur d'une marque licenciée en raison de l'apparition soudaine et massive de produits de contrefaçon de mauvaise qualité sur le marché. Dans ces circonstances, le preneur de licence exclusive devrait pouvoir exiger du donneur de licence une réaction rapide afin que le preneur de licence exclusive puisse rapidement prendre les mesures nécessaires en vue de faire cesser l'activité contrefaisante si le donneur de licence n'agit pas lui-même.

En revanche, d'autres circonstances pourraient plaider en faveur d'un temps de réaction plus long. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque l'évaluation par le donneur de licence de la nature et de l'étendue de l'activité supposément contrefaisante est hautement complexe et coûteuse en temps, comme c'est souvent le cas en droit des brevets. Pour cette raison, il semble opportun d'adopter une règle supplétive flexible en vertu de laquelle le donneur de licence doit réagir dans un délai raisonnable, sans pour autant fixer la durée d'un tel délai⁸⁴.

La communication qui doit être faite par le preneur de licence exclusive au donneur de licence est intimement liée à l'obligation contractuelle qui peut être imposée au donneur de licence d'intenter une action en violation contre des tiers⁸⁵. En présence d'une telle obligation, le donneur de licence devra intenter action pour protéger les droits de PI licenciés contre des tiers contrefacteurs. En manquant d'agir après avoir été informé par le preneur de licence exclusive de l'existence d'une activité contrefaisante, le donneur de licence viole ses obligations contractuelles à moins d'avoir une raison légitime

82. Voir, par exemple, *Trade Marks Act 1994*, c 26, §30(2)-(3) (R-U) (prévoyant un délai de deux mois).

83. Voir, par exemple, *German Model Law*, *supra* note 57 au §122 para 1 (octroyant au donneur de licence une période appropriée (« appropriate period ») pour réagir).

84. Le preneur de licence exclusive devrait fixer un délai raisonnable dans la notification qu'il fait au donneur dans lequel il invitera ce donneur à lui faire part de sa décision. Si cette période est trop courte pour le donneur, ce dernier devra en informer rapidement le preneur.

85. De nombreux contrats de licence traitent expressément de cette question et prévoient ainsi que le donneur a l'obligation contractuelle d'agir contre les violateurs des droits de PI concédés en licence. Cette obligation du donneur est reflétée dans la proposition de loi modèle allemande ; voir *German Model Law*, *supra* note 57 au §115 para 1-2 (« The licensor shall be obligated towards the licensee to defend the intellectual property right against infringements of third parties. »).

expliquant son inaction. L'interpellation par le preneur de licence exclusive constituera alors une invitation formelle au donneur de licence d'exécuter son obligation contractuelle.

2.2.3 *Droit du donneur de licence d'empêcher le dépôt d'une action en violation*

Comme reflété dans l'intéressante proposition de réglementation allemande⁸⁶, le donneur de licence peut avoir des raisons légitimes pour s'opposer de bonne foi à l'introduction d'une action en violation par le preneur de licence exclusive. De telles raisons pourraient par exemple exister dans le cas d'un litige couvrant différents États et portant dans des champs situés en dehors de ceux couverts par l'exclusivité accordée au preneur de licence selon le contrat de licence conclu. Dans pareille situation, le donneur de licence pourrait avoir un intérêt à coordonner les procédures judiciaires locales et même à interagir directement avec les tiers contrefacteurs concernés afin de trouver une solution globale.

Le donneur de licence peut ainsi avoir des raisons légitimes de s'opposer à l'introduction d'une procédure en violation par le preneur de licence exclusive si l'on considère qu'une telle action est susceptible d'affecter la stratégie générale de protection du donneur de licence contre le tiers contrefacteur. De la même façon, le donneur de licence peut avoir un intérêt à s'opposer à l'introduction d'une action en violation s'il considère qu'une telle action risquerait de porter préjudice à ses droits de PI notamment en cas de contestation de leur validité par les tiers contrefacteurs. Le donneur de licence aurait alors intérêt à éviter ce risque en empêchant l'introduction d'une action par le preneur de licence.

Il sied de préciser que, dans tous ces cas, pour autant que le donneur de licence pense disposer de raisons légitimes pour s'opposer à l'introduction par le preneur de licence exclusive d'une action en infraction, il y aurait lieu de contraindre le donneur de licence de divulguer ses raisons au preneur de licence afin que ce dernier puisse être en mesure de les comprendre.

2.2.4 *Obligation de tenir le donneur de licence informé de la procédure*

Le droit du preneur de licence exclusive d'intenter une action en violation indépendamment du donneur de licence ne prive pas le

86. *Supra* note 57.

donneur de licence du droit d'être informé sur le développement de la procédure judiciaire conduite par le preneur de licence exclusive. L'obligation d'informer le donneur de licence ne devrait pas être limitée à la seule communication de l'initiation de la procédure judiciaire par le preneur de licence exclusive mais devrait durer tout au long de la procédure judiciaire. Le donneur de licence a en effet un intérêt légitime à être informé des procédures judiciaires dès lors qu'elles sont susceptibles de l'affecter au niveau juridique ou stratégique. Ceci peut être particulièrement vrai si la validité des droits de PI licenciés est contestée ou si elle fait l'objet d'autres discussions dans le cadre de la procédure judiciaire. L'obligation du preneur de licence exclusive de tenir le donneur de licence informé de la procédure permet ainsi à ce dernier de décider de volontairement participer à la procédure, ce qu'il pourrait être amené à faire par exemple s'il juge que cela est nécessaire pour protéger ses propres intérêts⁸⁷. Certaines lois locales requièrent même que le donneur de licence ou le titulaire des droits de PI soit partie à la procédure en violation de droits de PI licenciés intentée par le preneur de licence exclusive contre un tiers contrefacteur⁸⁸.

2.2.5 Conséquences financières d'une procédure introduite par un preneur de licence exclusive

Il résulte logiquement du droit du preneur de licence exclusive d'agir en justice indépendamment du donneur de licence que le preneur de licence devrait assumer les coûts de la procédure judiciaire qu'il intente. Dès lors que le preneur de licence exclusive intente une action en violation en son propre nom⁸⁹, il semble raisonnable que ce dernier puisse également conserver les gains financiers qui pourraient résulter de la procédure. Si le donneur de licence prend part à la procédure, les coûts et les bénéfices concernés devraient être alloués entre le donneur de licence et le preneur de licence sur la base des circonstances concrètes du cas. En particulier, l'allocation devrait prendre en compte le fait que le donneur de licence ne devrait pas devoir supporter de façon déraisonnable les coûts d'une procédure

87. Certaines propositions doctrinales visent à créer une certaine flexibilité quant à la question de savoir si le titulaire du droit de PI ou le donneur de licence doit participer à la procédure. Voir Jeffrey Bashaw, « FRCP 19: A Preferable Alternative to Traditional Judicial Rules for Determining Patent Licensee Standing », (2007) 4 *Shidler Journal of Law, Commerce and Technology* 7 (plaidant pour l'application des *Federal Rules of Civil Procedure* 19).

88. Voir, par exemple, *The Patents Act 1977*, c 37, §67(3) (R-U) (« In any proceedings taken by an exclusive licensee by virtue of this section the proprietor of the patent shall be made a party to the proceedings [...] »).

89. *Supra* notes 64 et 65 (et texte accompagnant).

intentée par le preneur de licence exclusive sans le consentement du donneur de licence⁹⁰.

3. CONCLUSION

Les accords de licence de PI revêtent une importance clé pour les parties contractantes et pour la société dans son ensemble dans la mesure où ces accords favorisent la mise à disposition volontaire d'actifs intangibles protégés ce qui est profitable à tous. Ces accords posent toutefois des défis juridiques qui résultent notamment des tensions qui continuent d'exister entre la portée souvent transnationale de tels accords et la nature locale du cadre réglementaire de PI qui continue à les régir⁹¹. En se focalisant sur le droit du preneur de licence exclusive de former une action pour violation des droits de PI licenciés, cet article suggère que les parties devraient être libres de décider si, et à quelles conditions, un preneur de licence exclusive doit se voir octroyer un tel droit.

Cet article propose ainsi le développement de règles supplétives globales qui permettraient d'éviter l'application de règles locales souvent divergentes. Ces règles locales provoquent actuellement un morcellement qui pose un certain nombre de difficultés aux parties liées par des contrats internationaux de licence de PI. Il va sans dire que cette proposition suppose que l'application de règles locales contradictoires puisse être évitée, ce qui n'est pas nécessairement aisé à réaliser. Il reste seulement à espérer qu'un régime global uniforme pourra prédominer à l'avenir. Les tribunaux et régulateurs locaux devraient comprendre l'intérêt qu'il y a à créer un marché global pour la circulation des biens de PI qui maximise les bénéfices des accords internationaux de licence de PI. Cela ne signifie toutefois pas que l'autonomie des parties à un accord international de licence de PI doive prévaloir en toutes circonstances sur les règles locales⁹². Toutefois, de telles règles ne devraient interférer avec l'autonomie des parties que dans des circonstances exceptionnelles⁹³.

90. La protection des intérêts financiers du donneur ou du titulaire de droit de PI est reflétée dans certaines réglementations. Voir, par exemple, *The Patents Act 1977*, supra note 88 au § 67.

91. Voir Baldia, supra note 6, aux pp 31-36 et Dizon, supra note 6.

92. Il y a naturellement des circonstances dans lesquelles des motifs d'ordre public viennent restreindre la liberté de contenu des contrats de licence, spécifiquement sous l'angle du droit de la concurrence, comme reflété dans l'accord ADPIC, para 40(1).

93. Voir *Regency Media Pty Ltd v MPEG LA, LLC* (2014) 231 FCR 588 (Australie) (appliquant l'art 145 du *Patents Act 1990* (Australie), qui prévoit un droit de résiliation d'un contrat de licence en cas d'expiration de la protection du brevet faisant l'objet de la licence, dans un litige concernant une licence portant sur plusieurs

Le développement de règles globales devrait ainsi être encouragé, étant rappelé qu'une seule et même source juridique globale – le contrat international de licence – est au cœur de ces opérations. Ces contrats créent une attente légitime des parties contractantes qu'un cadre réglementaire uniforme et global régisse les questions juridiques qui les concernent ; ceci inclut des règles globales concernant le droit des preneurs de licence exclusive d'actionner en justice des tiers contrefacteurs. Le besoin d'harmonisation du droit régissant les licences de PI ressort aussi clairement de la discussion concernant la signification des concepts d'équitable, raisonnable et de non discriminatoire (« FRAND ») des conditions de licences de brevets qui continue à faire l'objet d'intenses débats⁹⁴. Ceci confirme qu'il convient de créer des règles globales relatives aux licences de PI qui établissent un équilibre équitable entre les droits et obligations respectifs des parties contractantes : la création d'un marché global des transactions contractuelles portant sur les droits de PI requiert la création de règles globales applicables à ces transactions.

brevets et régie par le droit américain – droit de l'État américain concerné non spécifié dans l'arrêt).

94. Voir Doug Lichtman, « Understanding the RAND Commitment », (2010) 47 *Houston Law Review* 1023 à la p 1031 (« It is something of an outrage that the language of the RAND commitment offers so little guidance as to its proper interpretation ») ; voir aussi Rebecca Haw Allensworth, « Casting a FRAND Shadow: The Importance of Legally Defining « Fair and Reasonable » and How *Microsoft v Motorola Missed the Mark* », (2014) 22 *Texas Intellectual Property Law Journal* 235 ; Jacques de Werra, « Patents and Trade Secrets in the Internet Age », (2015) 134 *Revue de Droit Suisse II* 134, aux pp 146-164.

