Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

22 juin 2016*

«Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle — Dessins ou modèles communautaires — Règlement (CE) nº 6/2002 — Articles 32 et 33 — Licence — Registre des dessins ou modèles communautaires — Droit du licencié d'agir en contrefaçon malgré le défaut d'inscription de la licence au registre — Droit du licencié d'agir en contrefaçon afin d'obtenir la réparation de son préjudice propre»

Dans l'affaire C-419/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267TFUE, introduite par l'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 21 juillet 2015, parvenue à la Cour le 30 juillet 2015, dans la procédure

Thomas Philipps GmbH & Co. KG

contre

Grüne Welle Vertriebs GmbH,

LA COUR (septième chambre),

composée de M[me] C. Toader, président de chambre, MM. A. Rosas et E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

— pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller ainsi que par M[me] J. Mentgen, en qualité d'agents,

— pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d'agent,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

* Langue de procédure : l'allemand.

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 32, paragraphe 3, et de l'article 33, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Thomas Philipps GmbH & Co. KG à Grüne Welle Vertriebs GmbH au sujet d'une action en indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon d'un modèle communautaire, engagée par Grüne Welle Vertriebs contre Thomas Philipps.

Le cadre juridique

3 Aux termes du considérant 29 du règlement nº 6/2002 :

« Il est essentiel que l'exercice des droits conférés par un dessin ou modèle communautaire puisse être garanti d'une manière efficace sur tout le territoire de la Communauté. »

4 Les articles 32 et 33 du règlement nº 6/2002 dont il est sollicité l'interprétation, de même que les articles 28 et 29 de celui-ci, y figurent sous le titre III intitulé « Des dessins et modèles communautaires comme objets de propriété ».

5 L'article 28 dudit règlement, intitulé « Transfert du dessin ou modèle communautaire enregistré », prévoit :

« Le transfert d'un dessin ou modèle communautaire enregistré est soumis aux dispositions suivantes :

a) sur demande d'une des parties le transfert est inscrit au registre et publié ;

b) tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre, l'ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l'enregistrement du dessin ou modèle communautaire ;

[...] »

6 L'article 29 du même règlement, intitulé « Droits réels sur un dessin ou modèle communautaire enregistré », dispose :

« 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré peut être donné en gage ou faire l'objet de droits réels.

2. Sur demande d'une des parties, les droits visés au paragraphe 1 sont inscrits au registre et publiés. »

7 Aux termes de l'article 32 du règlement nº 6/2002, intitulé « Licences » :

« 1. Le dessin ou modèle communautaire peut faire l'objet de licences pour tout ou partie de la Communauté. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

[...]

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

4. Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du dessin ou modèle communautaire afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.

5. Sur requête d'une des parties, l'octroi ou le transfert d'une licence de dessin ou modèle communautaire enregistré est inscrit au registre et publié. »

8 L'article 33 dudit règlement, intitulé « Opposabilité aux tiers », prévoit :

« 1. L'opposabilité aux tiers des actes juridiques visés aux articles 28, 29, 30 et 32 est régie par la législation de l'État membre déterminé conformément à l'article 27.

2. Pour les dessins ou modèles communautaires enregistrés, les actes juridiques visés aux articles 28, 29 et 32 ne sont opposables aux tiers, dans tous les États membres, qu'après leur inscription au registre. Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur le dessin ou modèle communautaire enregistré après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable à l'égard d'une personne qui acquiert le dessin ou modèle communautaire enregistré ou un droit sur le dessin ou modèle communautaire enregistré par transfert de l'entreprise dans sa totalité ou par toute autre succession à titre universel.

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9 Grüne Welle Vertriebs est titulaire d'une licence exclusive, pour l'Allemagne, sur un modèle communautaire de boules à laver, enregistré sous le numéro 0008770030-0001 par EMKER SA qui a son siège en Suisse. Cette licence n'est pas inscrite au registre des dessins ou modèles communautaires (ci-après le « registre »).

10 Thomas Philipps distribue des articles promotionnels dans près de 200 succursales et par Internet. Elle distribuait, entre autres choses, une boule à laver appelée « balle de machine à laver avec granulats en céramique ».

11 Considérant que ce produit constituait une contrefaçon du modèle communautaire de boules à laver enregistré et qu'elle était habilitée par le titulaire de ce modèle à exercer en son nom propre tous les droits afférents à ce dernier, Grüne Welle Vertriebs a fait sommation à Thomas Philipps de s'abstenir de le distribuer, ce à quoi s'est engagée cette dernière.

12 Saisie par Grüne Welle Vertriebs d'une demande en réparation de son préjudice ainsi que de demandes de mesures d'instruction, la juridiction de première instance a retenu la responsabilité de Thomas Philipps en considérant que la demanderesse avait établi qu'elle était habilitée à exercer en son nom propre l'action en réparation. Thomas Phillips a fait appel de cette décision et soutient devant l'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) que Grüne Welle Vertriebs n'a pas qualité et intérêt pour exercer des droits afférents audit modèle communautaire.

13 L'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) se demande, en premier lieu, si Grüne Welle Vertriebs, qui agit avec le consentement du titulaire du modèle, comme le prévoit l'article 32, paragraphe 3, du règlement nº 6/2002, est recevable en son action alors qu'elle n'est pas inscrite comme preneur de licence au registre. Il observe qu'une lecture purement littérale de cette disposition pourrait conduire à une réponse négative, mais que la règle énoncée peut aussi se comprendre en ce sens qu'elle ne régit que les cas de figure d'une acquisition de bonne foi, ce qu'inciterait à penser la règle énoncée à l'article 33, paragraphe 2, seconde phrase, de ce règlement.

14 L'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) s'interroge, en second lieu, sur le lien existant entre les paragraphes 3 et 4 de l'article 32 du règlement nº 6/2002. Constatant que Grüne Welle Vertriebs sollicite la réparation de son préjudice propre, résultant d'un manque à gagner, il observe que cette demande ne peut aboutir, en l'absence d'action du titulaire du modèle, que si l'article 32, paragraphe 3, dudit règlement permet au preneur de licence d'agir seul en réparation du préjudice. Il ne lui apparaît pas clairement si cette dernière disposition permet seulement d'exercer les droits du titulaire du modèle, par représentation, ou si elle doit s'interpréter en ce sens que la procédure qui y est visée comprend également les procédures en réparation du préjudice propre du preneur de licence. De plus, observe-t-il, l'article 32, paragraphe 4, de ce règlement pourrait aussi se comprendre en ce sens que c'est exclusivement ce paragraphe qui régit la faculté du preneur de licence d'agir à cette fin.

15 C'est dans ces conditions que l'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L'article 33, paragraphe 2, première phrase, du règlement nº 6/2002 empêche-t-il le preneur de licence qui n'est pas inscrit dans le registre des dessins ou modèles communautaires d'agir en contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire ?

2) Si la première question devait appeler une réponse négative, le preneur d'une licence exclusive sur un dessin ou modèle communautaire habilité par le titulaire des droits peut-il prétendre à la réparation de son préjudice propre dans la procédure engagée par lui seul, visée à l'article 32, paragraphe 3, du règlement nº 6/2002, ou ne peut-il qu'intervenir au titre du paragraphe 4 de cet article dans une procédure engagée par le titulaire des droits lui-même en contrefaçon de son dessin ou modèle communautaire ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

16 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 33, paragraphe 2, première phrase, du règlement nº 6/2002 doit être interprété en ce sens que le licencié ne peut agir en contrefaçon du dessin ou du modèle communautaire enregistré faisant l'objet de la licence si cette dernière n'a pas été inscrite au registre.

17 Il ressort de la première phrase de l'article 33, paragraphe 2, du règlement nº 6/2002, aux termes de laquelle « [p]our les dessins ou modèles communautaires enregistrés, les actes juridiques visés aux articles 28, 29 et 32 ne sont opposables aux tiers, dans tous les États membres, qu'après leur inscription au registre », que les actes juridiques ainsi visés sont le transfert du dessin ou du modèle communautaire enregistré, la constitution de droits réels sur celui-ci et l'octroi de licences. Lue isolément, cette phrase pourrait être interprétée en ce sens que le licencié ne peut, si la licence n'est pas inscrite au registre, se prévaloir des droits conférés par celle-ci envers les tiers, en ce compris le contrefacteur du dessin ou du modèle.

18 Il convient cependant, pour interpréter une disposition du droit de l'Union, de tenir compte non seulement de ses termes, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 22 novembre 2012, Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742, point 13, ainsi que du 16 juillet 2015, Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 35 et jurisprudence citée).

19 S'agissant du contexte dans lequel s'inscrit l'article 33, paragraphe 2, première phrase, du règlement nº 6/2002, il y a lieu d'observer, tout d'abord, que la seconde phrase de ce paragraphe apporte un tempérament à la règle énoncée dans cette première phrase en ce qui concerne les « tiers qui ont acquis des droits » sur le dessin ou modèle communautaire enregistré après la date de l'acte juridique en question, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits. Le paragraphe 3 de cet article 33 établit, quant à lui, une exception à cette règle à l'égard d'une « personne qui acquiert le dessin ou modèle communautaire enregistré ou un droit sur le dessin ou modèle enregistré » par transfert de l'entreprise dans sa totalité ou par toute autre succession à titre universel. Ainsi, une interprétation à la fois littérale et systématique de l'article 33, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 6/2002 étaye l'idée que celui-ci, dans son ensemble, a pour objet de régir l'opposabilité des actes juridiques visés aux articles 28, 29 et 32 du règlement à l'égard des tiers qui ont ou qui sont susceptibles d'avoir des droits sur le dessin ou modèle communautaire enregistré (voir, par analogie, arrêt du 4 février 2016, Hassan, C-163/15, EU:C:2016:71, point 20).

20 Ensuite, il importe de constater que le titre III du règlement nº 6/2002 sous lequel figure l'article 33 est intitulé « Des dessins et modèles communautaires comme objets de propriété ». Par suite, l'ensemble des articles figurant sous ce titre contiennent des règles ayant trait aux dessins et aux modèles communautaires en tant qu'objets de propriété. Il en est ainsi des articles 28, 29 et 32 de ce règlement qui se rapportent à des actes ayant en commun d'avoir pour objet ou pour effet de créer ou de transférer un droit sur le dessin ou sur le modèle.

21 Enfin, il y a lieu de relever que, à l'article 32, paragraphe 3, première phrase, du règlement nº 6/2002, le droit pour le licencié d'engager une procédure relative à la contrefaçon d'un dessin ou d'un modèle communautaire n'est subordonné, sans préjudice des stipulations du contrat de licence, qu'au consentement du titulaire de ce dessin ou de ce modèle.

22 Doit être constaté également que, selon l'article 32, paragraphe 5, du règlement nº 6/2002, l'inscription de la licence au registre est effectuée à la requête de l'une des parties. Cependant, cet article, comme l'article 29 de ce règlement, ne contient pas de disposition analogue à celle de l'article 28, sous b), dudit règlement, aux termes duquel « [t]ant que le transfert n'a pas été inscrit au registre, l'ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l'enregistrement du dessin ou modèle communautaire ».

23 D'ailleurs, l'article 28, sous b), du règlement nº 6/2002 serait dépourvu d'utilité si l'article 33, paragraphe 2, de ce règlement devait être interprété comme empêchant de se prévaloir à l'égard de tous les tiers de l'ensemble des actes juridiques visés aux articles 28, 29 et 32 dudit règlement tant que ces actes n'ont pas été inscrits au registre.

24 Quant à la finalité de la règle édictée à l'article 33, paragraphe 2, première phrase, du règlement nº 6/2002, il convient de considérer que, eu égard à ce qui a été constaté aux points 19 et 20 du présent arrêt, la non-opposabilité aux tiers des actes juridiques visés aux articles 28, 29 et 32 de ce règlement qui n'ont pas été inscrits au registre vise à protéger celui qui a ou est susceptible d'avoir des droits sur un dessin ou sur un modèle communautaire en tant qu'objet de propriété. Il en découle que l'article 33, paragraphe 2, première phrase, dudit règlement ne s'applique pas à une situation telle que celle au principal dans laquelle le titulaire de la licence fait grief à un tiers d'avoir, en contrefaisant le dessin ou modèle, violé les droits conférés par le dessin ou modèle communautaire enregistré (voir, par analogie, arrêt du 4 février 2016, Hassan, C-163/15, EU:C:2016:71, point 25).

25 Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de répondre à la première question que l'article 33, paragraphe 2, première phrase, du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que le licencié peut agir en contrefaçon du dessin ou du modèle communautaire enregistré faisant l'objet de la licence bien que cette dernière n'ait pas été inscrite au registre.

Sur la seconde question

26 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 32, paragraphe 3, du règlement n° 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.

27 Alors que l'article 32, paragraphe 4, du règlement n° 6/2002 énonce que tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du dessin ou du modèle communautaire afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre, l'article 32, paragraphe 3, de ce règlement ne précise pas si le licencié peut réclamer la réparation de ce préjudice lorsqu'il exerce lui-même l'action en contrefaçon prévue par cette disposition.

28 Toutefois, il convient de lire ensemble ces deux dispositions qui établissent un système de voies de recours ouvertes au licencié d'un dessin ou d'un modèle communautaire contre le contrefacteur de ce dessin ou de ce modèle communautaire. Ces dispositions permettent au licencié d'agir soit par voie d'action, en engageant la procédure en contrefaçon avec le consentement du titulaire du dessin ou du modèle ou, en cas de licence exclusive, après mise en demeure de ce titulaire si celui-ci n'agit pas lui-même en contrefaçon dans le délai approprié, soit par voie d'intervention, en se joignant à l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du dessin ou du modèle. Cette dernière voie est la seule ouverte au titulaire d'une licence non exclusive qui n'obtient pas le consentement du titulaire du dessin ou du modèle pour agir seul.

29 Si le licencié peut demander la réparation du préjudice qui lui est propre en intervenant dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du dessin ou du modèle communautaire, rien ne s'oppose à ce qu'il puisse également le faire lorsqu'il exerce lui-même l'action en contrefaçon avec le consentement du titulaire du dessin ou du modèle communautaire ou, s'il est preneur d'une licence exclusive, sans ce consentement en cas d'inaction de ce titulaire après l'avoir mis en demeure d'agir.

30 Le système décrit au point 28 du présent arrêt manquerait par ailleurs de cohérence si le licencié ne pouvait défendre les intérêts qui lui sont propres qu'en se joignant à l'action engagée par le titulaire du dessin ou du modèle communautaire alors qu'il peut agir seul par voie d'action avec le consentement de ce titulaire, voire sans ce consentement en cas de licence exclusive, pour défendre leurs intérêts communs.

31 En outre, la possibilité pour le licencié de réclamer, dans le cadre de l'action prévue à l'article 32, paragraphe 3, du règlement n° 6/2002, la réparation du préjudice qui lui est propre est conforme à l'objectif énoncé au considérant 29 de ce règlement, consistant à garantir d'une manière efficace l'exercice des droits conférés par un dessin ou un modèle communautaire sur tout le territoire de l'Union, ainsi qu'à la finalité de cette disposition et de l'article 32, paragraphe 4, dudit règlement qui est de donner au licencié des moyens procéduraux pour agir contre la contrefaçon et pour défendre ainsi lesdits droits qui lui ont été concédés. Lui interdire d'agir à cette fin dans le cadre de cette action le rendrait totalement tributaire, y compris en cas de licence exclusive, du titulaire du dessin ou du modèle communautaire pour obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre et serait ainsi préjudiciable, dans l'hypothèse où ce titulaire n'agit pas, à l'exercice des mêmes droits. Partant, une telle interdiction serait contraire tant à l'objectif du règlement n° 6/2002 qu'à la finalité de l'article 32, paragraphes 3 et 4, de celui-ci.

32 En conséquence, il convient de répondre à la seconde question que l'article 32, paragraphe 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.

Sur les dépens

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

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

1) **L'article 33, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens que le licencié peut agir en contrefaçon du dessin ou du modèle communautaire enregistré faisant l'objet de la licence bien que cette dernière n'ait pas été inscrite au registre des dessins ou modèles communautaires.**

2) **L'article 32, paragraphe 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.**

Signatures